

COUR CIVILE

Séance du 16 mars 2012

Présidence de M. MULLER, président
Juges : M. Bosshard et Mme Byrde
Greffière : Mme Bourquin

Cause pendante entre :

FERRARI S.P.A

(Me I. Cherpillod)

et

H. _____

(Me A. Vuithier)

- Du même jour -

Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :

En fait :

1. La demanderesse Ferrari S.p.A est une société de droit italien dont le siège est à Modène, en Italie, qui fabrique des automobiles de marque "Ferrari". Elle est titulaire de la marque internationale n° 669 583 "FERRARI", désignant notamment la Suisse, pour des véhicules (appareils de locomotion par terre, par air ou par eau), entre autres produits. La demanderesse est également titulaire de la marque internationale n° 338 986, désignant en particulier la Suisse, pour les automobiles et leurs pièces de rechange et dont le graphisme est le suivant :



Usuellement, ce logo est présenté sous une forme rectangulaire, en couleur noire sur fond jaune, orienté vers la gauche, avec l'inscription "Ferrari", comme suit :



La demanderesse est encore titulaire des marques "Testarossa" (marque internationale n° 515 107 désignant notamment la Suisse), "F430" (marque internationale n° 853 779 désignant notamment

la Suisse), et "Ferrari Fiorano" (marque internationale n° 890 762 désignant notamment la Suisse), pour les automobiles et leurs accessoires, entre autres produits.

Elle utilise aussi, notamment sur des articles de merchandising et sur ses voitures Gran Turismo et Sport, la représentation d'un cheval cabré sans cadre.

2. De 1920 à 1939, Enzo Ferrari a travaillé pour Alfa Romeo. En 1929, il a fondé la Scuderia Ferrari, qui faisait participer des véhicules Alfa Romeo en compétition. Celle-ci a été absorbée par Alfa Romeo en 1938. Enzo Ferrari a quitté Alfa Romeo l'année suivante. En échange de très substantielles indemnités, il a pris l'engagement de ne pas utiliser son nom dans le cadre d'une activité liée à l'automobile durant quatre ans. A la même époque, Enzo Ferrari a été approché par Alberto Ascari et le marquis Lotario Alfonso Rangoni Machiavelli, qui lui ont demandé de construire une voiture pour courir la course "Mille Miglia" au mois d'avril 1940. Enzo Ferrari a alors créé la société Auto Avio Costruzioni, dont le but était la production de machines-outils, en particulier de rectifieuses à huile. Dite société a produit la voiture commandée par Alberto Ascari et le marquis Lotario Alfonso Rangoni Machiavelli. En raison de l'engagement pris par Enzo Ferrari envers Alpha Romeo, cette voiture n'a pas été baptisée "Ferrari", mais "AAC 815". Composée d'un châssis Fiat, de deux blocs moteurs Fiat ainsi que de nombreuses pièces détachées Fiat et carrossée par Touring, elle a participé à l'édition de 1940 de la course "Mille Miglia". Ainsi, cette voiture constitue la première voiture construite et produite par Enzo Ferrari, sans toutefois porter la marque "Ferrari", pour les raisons précitées. Elle est souvent présentée comme la première Ferrari; ainsi, l'ouvrage intitulé "L'Opera e il Signo", publié par les éditions Mondadori, la désigne comme la "première Ferrari de fait" (traduction de l'italien). Au demeurant, l'emblème graphique de Ferrari, savoir le cheval noir cabré, figure déjà sur certains documents utilisés à l'époque pour présenter les réalisations de la société Auto Avio Costruzioni et la voiture AAC 815. Cette dernière est aussi appelée "Tipo 815 Ferrari"; ceci ressort

notamment des documents consacrés à l'origine de la marque Ferrari. Quant à l'encyclopédie en ligne Wikipédia, elle présente l'AAC 815 comme suit :

"The **Auto Avio Costruzioni 815** was the first Ferrari car that was fully designed and built by Enzo Ferrari. (...), and strictly speaking the car was named **AAC tipo 815**. "

Ce qui peut se traduire par :

"L'**Auto Avio Costruzioni 815** était la première Ferrari qui a été entièrement dessinée et construite par Enzo Ferrari. (...), et la voiture était à proprement parler appelée **AAC tipo 815**. "

La rubrique qui lui est consacrée sur le site Internet www.topspeed.com l'intitule "1940 Ferrari Auto Avio Costruzioni 815".

Dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles dont il sera fait état ci-dessous (c. 10), le défendeur a admis qu'Auto Avio Costruzioni était intimement liée à l'histoire des voitures Ferrari et que cet épisode est connu des passionnés de la marque Ferrari.

Pendant la seconde guerre mondiale, la société Auto Avio Costruzioni a abandonné la production d'automobiles en faveur de la construction d'autres matériels. L'usine a subi des bombardements entre 1944 et 1945.

A la fin de la seconde guerre mondiale, Enzo Ferrari a repris une activité de constructeur, désormais sous son nom. Le 12 mars 1947, il a sorti la première voiture portant son nom, soit la "Ferrari 125 S" ou "F 125 S". A partir de ce moment, Enzo Ferrari n'a plus produit de voitures sous le nom d'Auto Avio Costruzioni et, depuis 1947, ce nom n'a plus été utilisé par Enzo Ferrari sur ses voitures.

3. Le 3 mars 2004, le défendeur H._____ a déposé auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle la marque "AUTO AVIO

COSTRUZIONI" pour les produits "véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau". Dite marque est enregistrée en Suisse sous le numéro [...]. Le défendeur a également enregistré cette marque auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sous le numéro [...] pour les produits "véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau". Cet enregistrement international se fonde sur la marque suisse n° [...] et désigne l'Allemagne, la France, l'Italie et Monaco. Le défendeur est le premier à avoir enregistré la marque Auto Avio Costruzioni.

Il n'est pas établi que, dans un des pays précités, le titulaire d'une marque antérieurement déposée ou enregistrée ait formé opposition contre l'enregistrement de la marque Auto Avio Costruzioni par le défendeur.

4. Le 29 avril 2008, on pouvait lire sur le blog d'un passionné d'automobile notamment ce qui suit :

"La firme italienne (Auto Avio Costruzioni) se lance dans un nouveau projet de supercars sur la base d'une Ferrari 430. Pour l'histoire, la marque AAC a été fondé [sic] entre autre par Enzo Ferrari lui même il y a plus de 65 ans avant qu'il ne commence à construire des voiture [sic] de course sous son propre nom. Ce projet sera prêt pour fêter les 70 ans de AAC en l'ans [sic] 2010."

5. Un publi-reportage titré "AUTO AVIO COSTRUZIONI : L'origine du mythe Ferrari" est paru dans le numéro du mois de mai 2008 de la revue "Sport Auto". Son titre met en évidence la marque Ferrari par l'utilisation de caractères typographiques beaucoup plus gros que ceux du reste du titre. Il est accompagné d'un logo qui se présente comme suit :



Ce publi-reportage retrace les débuts d'Enzo Ferrari et l'histoire de la voiture produite sous le nom d'Auto Avio Costruzioni. Sous le logo reproduit ci-dessus, la dernière page du publi-reportage expose le projet suivant :

"L'Année 2010 sera l'occasion de fêter les 70 ans de la naissance d'Auto Avio Costruzioni et de sa première création : la 815.

Pour marquer dignement cet événement, une équipe de passionnés, dépositaire de la marque, s'active au développement et à la construction d'une automobile d'exception : une berlinette à moteur central 12 cylindres, autre mythe aujourd'hui disparu de la gamme du constructeur au cheval cabré.

La recette est simple, l'Auto Avio Costruzioni 1260 se base sur l'actuelle Ferrari F430 Berlinetta sur laquelle vient se greffer le fabuleux moteur V12 6.0 de la Ferrari 599 GTB Fiorano. Pour respecter la tradition et cultiver une certaine idée de la sauvagerie mécanique, l'AAC 1260 se contentera d'une boîte mécanique classique à 6 vitesses et se privera de toutes les aides à la conduite électroniques en vogue actuellement, hormis l'ABS.

(...), la voiture disposera des freins carbone-céramique surdimensionnés de la F430 challenge (...).

Avec un poids à sec estimé de 1550 kg, le rapport poids-puissance de cette descendante de BB512 et de Testarossa atteindra 2.5kg/ch, ce qui devrait suffire à garantir un maximum de sensations fortes...".

Cette page comporte également, au-dessus de la fiche technique de l'AAC 1260, les illustrations suivantes :



Le publi-reportage n'indique ni l'identité de son auteur, ni celle des membres de l'"équipe de passionnés, dépositaire de la marque".

Le public cible de Ferrari est composé d'amoureux de la marque et de fins connaisseurs.

6. A la suite de la parution du publi-reportage précité, la demanderesse a mandaté l'agence [...], qui a dépêché comme enquêteur [...]. Ce dernier s'est entretenu avec le défendeur dans le courant du mois de septembre 2008. (A cette occasion, le défendeur lui a confirmé avoir fait paraître le publi-reportage de la revue "Sport Auto" du mois de mai 2008. Il lui a en outre appris qu'il avait le projet, avec d'autres associés, de réaliser un produit principalement basé sur une Ferrari F430, avec le moteur d'une Ferrari F599 et d'autres modifications internes et externes. Il lui a aussi indiqué qu'il avait déjà deux intéressés par téléphone pour de tels véhicules et qu'une société allemande d'un préparateur automobile était pressentie pour réaliser un véhicule. Enfin, le défendeur a signifié à l'enquêteur [...] qu'un riche entrepreneur allemand était disposé à acheter la marque Auto Avio Costruzioni pour une somme de 1'400'000 euros.

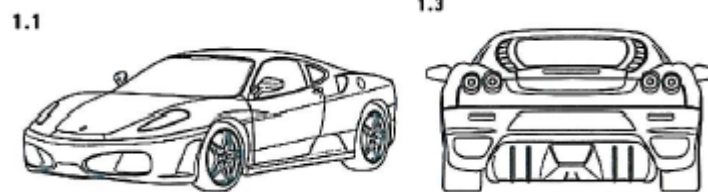
7. Le projet du défendeur est de produire et de commercialiser des jantes en titane sous la marque Auto Avio Costruzioni. Aux fins d'exposer et faire connaître ses produits, il envisage d'acquérir un modèle de la marque Ferrari, d'y apporter quelques modifications mécaniques et esthétiques et de le rebadger sous la marque Auto Avio Costruzioni. Le défendeur allègue qu'il n'a jamais projeté de construire ou de produire des véhicules sous cette marque, ce qui ressort du rapport de l'enquêteur [...] (pièce 17), offert comme preuve, qui mentionne que l'idée est de "réaliser un produit Ferrari personnalisé", celui-ci étant le "véhicule (commercial) des jantes" (cf. p. 30). Selon le défendeur, il s'agirait d'agir comme nombre d'autres préparateurs automobiles - à l'instar des sociétés Hamann, Lorinser, Brabus, Techart et Hartge - qui, après avoir acheté un produit de marque tel que Porsche, Mercedes, BMW ou autres, le modifient et y apposent leur marque et leur logo.

8. a) La Ferrari F430 Berlinetta se présente comme suit :





b) Les dessins et modèles industriels enregistrés auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, sous n° [...] et [...], au nom de la demanderesse, sont les suivants :



9. Le 20 novembre 2008, la demanderesse a déposé, sous le numéro 7409444, une demande de marque communautaire "Auto-Avio Costruzioni", notamment pour des produits tels que véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

Pratiquement au même moment, la demanderesse a fait enregistrer auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle la marque internationale "Scuderia Ferrari Auto-Avio Costruzioni" pour des produits tels que des véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Plusieurs pays, dont la Suisse, sont désignés dans cet enregistrement.

10. a) Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 4 novembre 2008, la demanderesse a pris contre le défendeur, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"A. Par voie de mesures préprovisionnelles d'extrême urgence

(...)

B. Par voie de mesures provisionnelles

1. Il est fait défense à H. _____, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de transférer à un tiers la marque suisse n° [...] AUTO AVIO COSTRUZIONI et/ou la marque internationale n° [...] AUTO AVIO COSTRUZIONI, d'accorder à un tiers des droits quelconques sur l'une ou l'autre de ces marques ou d'en disposer de toute autre manière.
2. L'Institut fédéral de la propriété intellectuelle est invité à inscrire au registre des marques une restriction au pouvoir de disposer de la marque suisse n° [...] AUTO AVIO COSTRUZIONI.
3. L'Institut fédéral de la propriété intellectuelle est invité à informer le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 34 ch. des Colombettes, 1211 Genève 20, du fait que le titulaire de la marque internationale n° [...] AUTO AVIO COSTRUZIONI n'a pas le droit de disposer d'une quelconque manière de cet enregistrement, avec effet pour le territoire de toutes les parties contractantes désignées dans la demande d'enregistrement international.
4. Il est fait défense à H. _____, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de se référer à l'histoire de la marque Ferrari, notamment à la création de la voiture dénommée « AAC 815 » ou « Auto Avio Costruzioni » et/ou de l'entreprise du même nom par Enzo Ferrari, pour faire de la publicité, de quelque manière que ce soit et par quelque média que ce soit, y compris par Internet, en faveur d'un véhicule automobile qu'il fabriquerait ou ferait fabriquer, ou qu'il modifierait ou ferait modifier, notamment en faveur d'un véhicule automobile qui serait commercialisé sous la marque « Auto Avio Costruzioni », « AAC 1260 » ou « AAC ».
5. Il est fait défense à H. _____, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de reproduire ou faire reproduire l'une ou l'autre des représentations suivantes de véhicules automobiles pour faire de la publicité, de quelque manière que ce soit et par quelque média que ce soit, y compris par Internet, en faveur d'un véhicule automobile qu'il fabriquerait ou ferait fabriquer, ou qu'il modifierait ou ferait modifier, notamment en faveur d'un véhicule automobile qui serait commercialisé sous la marque « Auto Avio Costruzioni », « AAC 1260 » ou « AAC » :



6. Il est fait défense à H. _____, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, d'utiliser les signes « Auto Avio Costruzioni », « AAC 1260 » ou « AAC », sous quelque forme et dans quelque graphisme que ce soit, en relation avec la fabrication, la modification, la vente, la mise dans le commerce, l'importation ou l'exportation de véhicules automobiles, notamment des véhicules basés sur des automobiles Ferrari ou réalisés à partir d'une ou plusieurs Ferrari modifiées, ainsi que d'utiliser l'un ou l'autre de ces signes pour faire de la publicité pour de tels véhicules ou pour offrir des services de préparateur automobile, notamment en relation avec des véhicules basés sur des automobiles Ferrari ou réalisés à partir d'une ou de plusieurs Ferrari modifiées.
7. Il est fait défense à H. _____, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, d'utiliser le signe



ou le signe formé du cheval cabré ailé ci-dessus

en relation avec la fabrication, la modification, la vente, la mise dans le commerce, l'importation ou l'exportation de véhicules automobiles, ainsi que d'utiliser ce signe pour faire de la publicité pour de tels véhicules ou pour offrir des services de préparateur automobile."

b) Le 5 novembre 2008, le Juge instructeur de la Cour civile a rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles, dont le dispositif est notamment le suivant :

- I.** Interdit à H. _____ de transférer à un tiers la marque suisse n° [...] AUTO AVIO COSTRUZIONI et/ou la marque internationale n° [...] AUTO AVIO COSTRUZIONI, d'accorder à un tiers des droits quelconques sur l'une ou l'autre de ces marques ou d'en disposer de toute autre manière, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CO qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
- II.** Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles.

(...)"

c) Par procédé écrit du 12 janvier 2009, avec dépens, le défendeur a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et pris, subsidiairement, la conclusion suivante :

"I.-

Ferrari S.p.A. est tenue de fournir au Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès ordonnance de mesures provisionnelles définitive et exécutoire des sûretés d'un montant de CHF 2'234'400.- (deux millions deux cent trente-quatre mille quatre cents francs) destiné à assurer le paiement des dommages et intérêts présumés dans le cadre de la procédure qu'elle a ouverte par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d'extrême urgence du 4 novembre 2008."

d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 janvier 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a statué comme suit :

- I.** Admet partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 novembre 2008 par la requérante Ferrari S.p.A. contre l'intimé H. _____.
- II.** Interdit à H. _____ de transférer à un tiers la marque suisse n° [...] Auto Avio Costruzioni et/ou la marque internationale n° [...] Auto Avio Costruzioni, d'accorder à un tiers des droits quelconques sur l'une ou l'autre de ces marques ou d'en disposer de toute autre manière.
- III.** Interdit à H. _____ de se référer à l'histoire de la marque Ferrari, notamment à la création de la voiture dénommée "AAC 815" ou "Auto Avio Costruzioni" et/ou de l'entreprise du même nom par Enzo Ferrari, pour faire de la publicité, de quelque

manière que ce soit et par quelque média que ce soit, y compris par internet, en faveur d'un véhicule automobile qu'il fabriquerait ou ferait fabriquer, ou qu'il modifierait ou ferait modifier, notamment en faveur d'un véhicule automobile qui serait commercialisé sous la marque "Auto Avio Costruzioni", "AAC 1260" ou "AAC".

- IV.** Interdit à H. _____ de reproduire ou faire reproduire l'une ou l'autre des représentations suivantes de véhicules automobiles pour faire de la publicité, de quelque manière que ce soit et par quelque média que ce soit, y compris par internet, en faveur d'un véhicule automobile qu'il fabriquerait ou ferait fabriquer, ou qu'il modifierait ou ferait modifier, notamment en faveur d'un véhicule automobile qui serait commercialisé sous la marque "Auto Avio Costruzioni", "AAC 1260" ou "AAC" :



- V.** Interdit à H. _____ d'utiliser les signes "Auto Avio Costruzioni", "AAC 1260" ou "AAC", sous quelque forme que ce soit et dans quelque graphisme que ce soit, en relation avec la fabrication, la modification, la vente, la mise dans le commerce, l'importation ou l'exportation de véhicules automobiles, notamment des véhicules basés sur des automobiles Ferrari ou réalisés à partir d'une ou plusieurs Ferrari modifiées, ainsi que d'utiliser l'un ou l'autre de ces signes pour faire de la publicité pour de tels véhicules ou pour offrir des services de préparateur automobile, notamment en relation avec des véhicules basés sur des automobiles Ferrari ou réalisés à partir d'une ou de plusieurs Ferrari modifiées.

- VI.** Interdit à H. _____ d'utiliser le signe



ou le signe formé du cheval cabré ailé ci-dessus

en relation avec la fabrication, la modification, la vente, la mise dans le commerce, l'importation ou l'exportation de véhicules automobiles, ainsi que d'utiliser ce signe pour faire de la publicité pour de tels véhicules ou pour offrir des services de préparateur automobile.

- VII.** Assortit les injonctions décernées sous chiffres II à VI ci-dessus de la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
- VIII.** Astreint Ferrari S.p.A. à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de trente jours dès la notification du présent dispositif, des sûretés d'un montant de 80'000 fr. (huitante mille francs), en espèces ou sous forme d'une garantie bancaire inconditionnelle d'un montant équivalent par l'une des grandes banques suisse ou par la Banque Cantonale Vaudoise, pour assurer le paiement à H. _____ d'éventuels dommages-intérêts pouvant résulter des mesures ordonnées, faute de quoi l'ordonnance de mesures provisionnelles deviendra caduque.
- IX.** Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
- X.** Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) pour la requérante.
- XI.** Dit que les dépens de la procédure de mesures provisionnelles suivent le sort de la cause au fond.
- XII.** Déclare la présente ordonnance directement exécutoire nonobstant recours ou appel."

e) Le conseil de la demanderesse a reçu le dispositif de l'ordonnance précitée le 21 janvier 2009.

f) Le 18 février 2009, la demanderesse a déposé les sûretés requises auprès du greffe de la Cour civile, sous la forme d'une garantie bancaire, dont le texte est le suivant :

"GARANTIE NO [...] (SURETE POUR MESURES PROVISIONNELLES)

NOUS NOUS REFERONS A L'ORDONNANCE DE MESURES PROVISIONNELLES DU 20 JANVIER 2009 RENDUE PAR LE JUGE INSTRUCTEUR DE LA COUR CIVILE DU TRIBUNAL CANTONAL VAUDOIS, ROUTE DU SIGNAL 8, 1014 LAUSANNE, DANS LA CAUSE CM08.032409/JKR, A LA REQUETE DE FERRARI S.P.A., VIA EMILIA EST 1163, 41100 MODENA (Italie), A L'ENCONTRE DE M. H. _____, [...].

NOUS, [...], GENEVE, NOUS ENGAGEONS INCONDITIONNELLEMENT ET IRREVOCABLEMENT A PAYER A CONCURRENCE D'UN MONTANT MAXIMAL DE CHF 80.000,00 (QUATRE-VINGT-MILLE FRANCS SUISSES) TOUTE SOMME QUE FERRARI S.P.A. POURRAIT ETRE APPELEE A PAYER EN CAPITAL, INTERETS ET FRAIS A M. H. _____ AU TITRE DE DOMMAGES-INTERETS RESULTANT DE L'EXECUTION DE L'ORDONNANCE SUSMENTIONNEE.

NOUS NOUS ENGAGEONS A PAYER LES SOMMES DUES SUR PRESENTATION D'UN JUGEMENT DEFINITIF ET EXECUTOIRE CONDAMNANT FERRARI S.P.A., OU SUR PRESENTATION D'UNE CONVENTION D'ACCORD ENTRE LES PARTIES, ET CELA SANS SOULEVER LES EXCEPTIONS OU OBJECTIONS QUI COMPETENT A LA REQUERANTE.

NOTRE GARANTIE EST VALABLE JUSQU'AU 18 FEVRIER 2010 ET S'ETEINT AUTOMATIQUEMENT ET ENTIEREMENT SI VOTRE DEMANDE DE PAIEMENT AINSI QUE LE JUGEMENT DEFINITIF OU LA CONVENTION D'ACCORD ENTRE LES PARTIES NE SONT PAS EN NOTRE POSSESSION D'ICI CETTE DATE.

CETTE GARANTIE EST RENOVELABLE SUR DEMANDE DE NOTRE CLIENT ET AVEC NOTRE ACCORD POUR UNE NOUVELLE PERIODE D'UNE ANNEE.

[...]"

11. Par demande du 20 février 2009, la demanderesse a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

- "1. Il est fait défense à H. _____, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de se référer à l'histoire de la marque Ferrari, notamment à la création de la voiture dénommée « AAC 815 » ou « Auto Avio Costruzioni » et/ou de l'entreprise du même nom par Enzo Ferrari, pour faire de la publicité, de quelque manière que ce soit et par quelque média que ce soit, y compris par Internet, en faveur d'un véhicule automobile qu'il fabriquerait ou ferait fabriquer, ou qu'il modifierait ou ferait modifier, notamment en faveur d'un véhicule automobile qui serait commercialisé sous la marque « Auto Avio Costruzioni », « AAC 1260 » ou « AAC ».
2. Il est fait défense à H. _____, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de reproduire ou faire reproduire l'une

ou l'autre des représentations suivantes de véhicules automobiles pour faire de la publicité, de quelque manière que ce soit et par quelque média que ce soit, y compris par Internet, en faveur d'un véhicule automobile qu'il fabriquerait ou ferait fabriquer, ou qu'il modifierait ou ferait modifier, notamment en faveur d'un véhicule automobile qui serait commercialisé sous la marque « Auto Avio Costruzioni », « AAC 1260 » ou « AAC » :



3. Il est fait défense à H. _____, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, d'utiliser les signes « Auto Avio Costruzioni », « AAC 1260 » ou « AAC », sous quelque forme et dans quelque graphisme que ce soit, en relation avec la fabrication, la modification, la vente, la mise dans le commerce, l'importation ou l'exportation de véhicules automobiles, notamment des véhicules basés sur des automobiles Ferrari ou réalisés à partir d'une ou plusieurs Ferrari modifiées, ainsi que d'utiliser l'un ou l'autre de ces signes pour faire de la publicité pour de tels véhicules ou pour offrir des services de préparateur automobile, notamment en relation avec des véhicules basés sur des automobiles Ferrari ou réalisés à partir d'une ou de plusieurs Ferrari modifiées.
4. Il est fait défense à H. _____, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, d'utiliser le signe



ou le signe formé du cheval cabré ailé ci-dessus

en relation avec la fabrication, la modification, la vente, la mise dans le commerce, l'importation ou l'exportation de véhicules automobiles, ainsi que d'utiliser ce signe pour faire de la publicité pour de tels véhicules ou pour offrir des services de préparateur automobile.

5. La marque suisse n° [...] AUTO AVIO COSTRUZIONI est déclarée nulle."

12. Par requête de mesures provisionnelles du 22 juin 2009, le défendeur a pris, avec dépens, la conclusion suivante :

I.-

Interdiction est faite à Ferrari S.p.A, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, d'utiliser les signes "Auto-Avio Costruzioni" et "Scuderia Ferrari Auto-Avio Costruzioni" ou "AAC" sous quelque forme que ce soit et dans quelque graphisme que ce soit en relation avec la fabrication, la modification, la vente, la mise dans le commerce, l'importation et l'exportation de véhicules automobiles et/ou accessoires automobiles ainsi que d'utiliser l'un ou l'autre de ces signes pour faire de la publicité."

Par ordonnance du 14 octobre 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté dite requête de mesures provisionnelles.

13. Par réponse du 14 juillet 2009, le défendeur a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et pris, reconventionnellement, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

I.-

Ferrari S.p.A est reconnue comme étant la débitrice de H._____ de la somme de Fr. 2'234'400.- (deux millions deux cent trente-quatre mille quatre cents) et lui en doit immédiat paiement.

II.-

La marque communautaire n° [...] Auto-Avio Costruzioni est déclarée nulle.

III.-

La marque italienne [...] est déclarée nulle."

14. Par requête de déclinatoire du 5 octobre 2009, la demanderesse a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

- I. Le déclinatoire est admis.
- II. Le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud n'est pas compétent pour connaître de la requête de mesures provisionnelles déposée par M. H. _____ le 22 juin 2009.
- III. M. H. _____ est éconduit d'instance."

Par courrier du 8 février 2010, le défendeur a déclaré ne pas s'opposer à la requête de déclinatoire soulevée par la demanderesse et retirer la conclusion reconventionnelle I prise au pied de sa réponse.

Par jugement incident du 9 février 2010, le Juge instructeur de la Cour civile a admis la requête de déclinatoire et éconduit d'instance le défendeur s'agissant des conclusions reconventionnelles II et III qu'il a prises dans sa réponse.

En droit :

I. a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in : JT 2010 III 11, p. 19).

Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent

applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).

b) En l'espèce, la demande a été déposée le 20 février 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par conséquent d'appliquer à la présente cause le CPC-VD dans sa version au 31 décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre 2010, sont également applicables.

II. a) Le présent litige est de nature internationale dès lors que la demanderesse a son siège en Italie. En effet, selon la jurisprudence, un élément d'extranéité existe lorsque le domicile ou le siège de l'une des parties n'est pas en Suisse (ATF 134 III 475 c. 4, JT 2008 I 239). Se posent ainsi les questions de la compétence internationale des tribunaux et du droit applicable.

La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291) s'applique en matière internationale sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). La Suisse est partie à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL-88, RS 0.275.11). Cette convention a été entièrement refondue le 30 octobre 2007, sa nouvelle version étant entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2011 pour la Suisse (CL-07, RS 0.775.12). En vertu de l'art. 63 al. 1 CL-07, qui règle le droit transitoire, la présente cause reste potentiellement soumise à la CL-88 puisque l'action judiciaire a été introduite avant l'entrée en vigueur de la CL-07.

Le domicile du défendeur sur le territoire d'un Etat lié par la CL-88 constitue le critère principal pour déterminer le champ d'application territorial de cette convention (ATF 135 III 185, SJ 2009 I 305). En ce qui

concerne le champ d'application matériel, l'art. 1 CL-88 prescrit que la convention s'applique en matière civile et commerciale.

En l'espèce, le défendeur est domicilié en Suisse et le litige a trait à des droits de propriété intellectuelle, respectivement à des actes de concurrence déloyale. Il s'ensuit que la CL-88 est applicable à la présente cause pour la détermination de la compétence internationale des tribunaux.

b)aa) L'art. 2 al. 1 CL-88 prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat partie à la convention sont attirées devant les juridictions de cet Etat.

La violation de droits de propriété intellectuelle et les actes de concurrence déloyale constituent des matières délictuelles régies par l'art. 5 ch. 3 CL-88 (Bonomi, in : Bucher (éd.), Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 111 ss et 144 ad art. 5 CL). Cette disposition prévoit la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Il s'agit d'un for alternatif au for général du domicile du défendeur (art. 2 CL-88), car il donne au demandeur une option. Toutefois, cette compétence alternative n'est admise que si le défendeur a son domicile dans un autre Etat partie (Bucher, in : Bucher (éd.), Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Commentaire romand précité, n. 6 ad art. 2-31 CL). En d'autres termes, si le défendeur est domicilié dans l'Etat du tribunal saisi, la compétence internationale des juridictions de cet Etat résulte de l'art. 2 CL-88 et non de l'art. 5 CL-88 (Bonomi, op. cit., n. 6 ad art. 5 CL).

En vertu de l'art. 22 ch. 4 CL-88, en matière d'inscription ou de validité de marques, sont seules compétentes les juridictions de l'Etat lié par la présente convention sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé ou a été effectué. Il s'agit d'un for exclusif, qui crée un for unique dans un Etat partie, en dérogeant à l'art. 2 CL-88 (Bonomi, op. cit., n. 9 ad art. 2-31 CL).

En l'espèce, le domicile du défendeur est situé en Suisse - ce qui écarte l'application de l'art. 5 ch. 3 CL-88 - et la marque Auto Avio Costruzioni a été déposée auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, à Berne. Les autorités judiciaires suisses sont dès lors compétentes *ratione loci* pour connaître du présent litige, en ce qui concerne les prétentions tant en interdiction (conclusions 1 à 4 de la demande) (art. 2 al. 1 CL-88), qu'en constatation de nullité de la marque (conclusion 5 de la demande) (art. 22 ch. 4 CL-88).

bb) L'art. 2 CL-88 a la particularité de ne fixer que la compétence générale des tribunaux de l'Etat du domicile du défendeur. Cette disposition s'abstient de statuer sur la compétence locale, si bien qu'il appartient à chaque Etat de déterminer, selon son propre droit, la compétence à raison du lieu, comme il lui incombe de désigner le tribunal compétent à raison de la matière; le litige régi par l'art. 2 CL-88 ayant un caractère international, le tribunal compétent à raison du lieu est déterminé par la LDIP (ATF 131 III 76; Bonomi, op. cit., n. 2 ad art. 2 CL). Il en va de même s'agissant de l'art. 22 ch. 4 CL-88 (Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 22 CL).

Selon l'art. 109 LDIP, les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse des droits de propriété intellectuelle (al. 1^{er}) ou sur la violation de tels droits (al. 2). Les actions visées par l'alinéa 1^{er} de cette disposition sont celles qui ont trait à la validité, l'existence ou l'extinction du droit, en encore sur la revendication d'un droit de priorité basé sur un dépôt antérieur; l'action en nullité, l'action en constatation négative portant sur l'inexistence d'un droit de propriété intellectuelle (ATF 124 III 509; ATF 117 II 598), ainsi que les autres actions civiles tendant à la radiation ou à la modification d'inscriptions dans les registres officiels, en font partie (Ducor, in : Bucher (éd.), Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Commentaire romand précité, n. 11 ad art. 109 LDIP et les réf. citées). Les actions visées par l'alinéa 2 de cette disposition, également appelées actions en contrefaçon, visent à protéger les intérêts du titulaire qui a subi ou risque de subir un dommage

patrimonial de nature extra-contractuelle du fait de la violation du droit; cette catégorie comprend l'ensemble des actions condamnatoires, notamment l'action en cessation de l'acte de contrefaçon, l'action en dommages-intérêts, l'action en suppression de l'état de fait illicite, l'action en constatation de la contrefaçon et l'action en remise de gain (Ducor, op. cit., n. 27 ad art. 109 LDIP).

En vertu de l'art. 129 al. 1 première phrase LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Cette disposition englobe les actions de concurrence déloyale (ATF 117 II 204 c. 2a, JT 1992 I 381; Bonomi, op. cit., n. 3 ad art. 129 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4^{ème} éd., n. 1 ad art. 129 LDIP). Les actions régies par l'art. 129 LDIP ne sont pas uniquement celles en réparation d'un dommage subi mais également les actions préventives tendant à éviter qu'un dommage ne se produise ou ne s'aggrave (Bonomi, op. cit., n. 5 ad art. 129 LDIP).

A teneur de l'art. 74 al. 3 LOJV, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral prévoit une juridiction cantonale unique (al. 3). Tel est notamment le cas de l'art. 58 al. 3 LPM (loi sur la protection des marques dans sa teneur au 31 décembre 2010, RS 232.122) – abrogé lors de l'entrée en vigueur du CPC – qui prévoit que chaque canton désigne pour l'ensemble de son territoire un tribunal unique chargé de connaître des actions civiles découlant de cette loi. Il en va pareillement ainsi de l'art. 12 al. 2 LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale dans sa teneur au 31 décembre 2010, RS 241) – également abrogé lors de l'entrée en vigueur du CPC – qui prévoit que s'il y a une connexité avec un litige de droit civil découlant d'une loi fédérale qui prévoit une seule instance cantonale ou d'autres fors, l'action en matière de concurrence déloyale peut également être intentée devant cette juridiction ou à ces fors.

En l'occurrence, le défendeur est domicilié dans le canton de Vaud. Les prétentions de la demanderesse relèvent du droit des marques et de la concurrence déloyale pour un même complexe de faits. La Cour civile est dès lors compétente pour en connaître, ce que les parties n'ont du reste pas contesté.

c) Aux termes de l'art. 110 al. 1 LDIP, les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée ("*lex loci protectionis*"). Il ne s'agit pas de la loi du for, mais de la loi du ou des pays sur le territoire desquels se produisent les violations (Cherpillod, *Le droit suisse des marques*, Lausanne 2007, p. 32). Le champ d'application de cette disposition concerne l'ensemble des éléments touchant au droit de propriété intellectuelle lui-même. Il en va ainsi de l'existence, de la validité et de l'extinction du droit de propriété intellectuelle, des conditions matérielles de la violation de celui-ci, et des conséquences de cette violation (action en dommages-intérêts, en cessation, en suppression de l'état de fait, etc.) (Ducor, *op. cit.*, n. 12 ad art. 110 LDIP).

Les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale ou sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit de l'Etat sur le marché duquel l'acte de concurrence ou l'entrave produit directement ses effets sur le lésé (art. 136 al. 1 et 137 al. 1 LDIP).

En l'espèce, la demanderesse invoque la violation de droits de propriété intellectuelle en Suisse. Les parties n'indiquent en revanche pas le marché sur lequel l'acte de concurrence ou l'entrave se produirait; il n'est pas allégué, par exemple, que la revue "Sport Auto" litigieuse serait un magazine français diffusé en Suisse. Cependant, la demanderesse ne prétend pas à une protection à l'extérieur du territoire suisse ni que l'acte contraire à la concurrence aurait des effets ailleurs que dans cet Etat. Du reste, aucune des parties n'a invoqué qu'un autre droit que le droit suisse serait applicable en vertu des art. 136 al. 1 et 137 al. 1 LDIP.

Partant, la Cour civile appliquera le droit suisse à l'entier de la présente cause.

III. En substance, la demanderesse entend interdire au défendeur de se référer à l'histoire de la marque Ferrari pour faire de la publicité en faveur d'un véhicule automobile (conclusion 1), d'utiliser, dans le même but, des illustrations représentant une Ferrari F430 Berlinetta (conclusion 2) et d'employer les signes "Auto Avio Costruzioni", "AAC 1260" ou "AAC" en relation avec des véhicules automobiles (conclusion 3). Selon elle, ces comportements tomberaient sous le coup de la LCD. De surcroît, la F430 Berlinetta constituerait une œuvre protégée par le droit d'auteur, si bien que la conclusion 2 pourrait aussi se fonder sur la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA, RS 231.1).

a)aa) La LCD a pour but de garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Puisque l'intérêt protégé par la LCD est de prévenir une concurrence faussée par des privés, celui qui n'a pas de rapport de concurrence avec les fournisseurs et les acheteurs en question pourra également agir de façon déloyale (ATF 126 III 198 c. 2, SJ 2000 I 337; ATF 120 II 76 c. 3, JT 1994 I 365). Ainsi, l'application de la LCD ne suppose pas l'existence d'une relation de concurrence entre l'auteur et le lésé (ATF 126 III 198 c. 2, SJ 2000 I 337; ATF 120 II 76 c. 3, JT 1994 I 365; ATF 117 IV 195 c. 1, rés. in : JT 1993 IV 191).

bb) 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. La clause générale de l'art. 2 LCD est concrétisée par la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD (ATF 131 III 384 c. 3, JT 2005 I 434; TF 4C.431/2004 du 2 mars 2005 c. 2; Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2^{ème} éd., Bâle 2006, p. 349). Il n'est pas nécessaire de faire appel à la clause générale si le comportement reproché tombe sous le

coup de l'une des dispositions spéciales précitées (TF 4A_371/2010 du 29 octobre 2010 c. 8.1; ATF 133 III 431 c. 4.1; ATF 131 III 384 c. 3, JT 2005 I 434), raison pour laquelle il convient de commencer par examiner l'applicabilité de ces dernières (ATF 131 III 384 c. 3, JT 2005 I 434; TF 4C.431/2004 du 2 mars 2005 c. 2; ATF 122 III 469 c. 8, SJ 1997 I 129). Toutefois, il faut garder à l'esprit que l'énumération des clauses spéciales n'est pas exhaustive, de sorte qu'il est possible qu'un agissement qui n'entre pas dans les prévisions des art. 3 à 8 LCD soit tout de même constitutif de concurrence déloyale en application de l'art. 2 LCD (ATF 131 III 384 c. 3, JT 2005 I 434; TF 4C.431/2004 du 2 mars 2005 c. 2; ATF 122 III 469 c. 9f, SJ 1997 I 129; ATF 116 II 365 c. 3b, JT 1991 I 613; Troller, op. cit., p. 346).

Il ressort de l'art. 2 LCD que pour être illicite, un comportement ou une pratique doit être objectivement propre à influencer sur les rapports entre concurrents ou le fonctionnement du marché (ATF 126 III 198 c. 2, SJ 2000 I 337; Troller, op. cit., p. 346). Autrement dit, il doit être objectivement de nature à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché (ATF 126 III 198 c. 2, SJ 2000 I 337; ATF 120 II 76 c. 3, JT 1994 I 365). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait l'intention d'influencer l'activité économique (*ibidem*); la concurrence déloyale ne suppose ni mauvaise foi ni faute, mais simplement un comportement qui viole objectivement les exigences de la bonne foi en affaires (ATF 109 II 483 c. 5, JT 1984 I 295).

Les prestations ou les résultats du travail qui ne jouissent comme tels d'aucune protection comme biens intellectuels peuvent être exploités par quiconque; le droit de la concurrence déloyale ne contient aucune interdiction générale de copier les prestations d'autrui, car le principe est qu'on peut librement copier (ATF 131 III 384 c. 5.1, JT 2005 I 434; ATF 116 II 471 c. 3a/aa, JT 1991 I 594). La LCD vise à garantir la loyauté de la concurrence, tandis que la propriété intellectuelle protège des prestations particulières comme telles. Par conséquent, la LCD ne s'oppose à la reprise des prestations d'autrui ou à leur copie qu'en

présence de circonstances particulières conduisant à admettre un comportement déloyal (ATF 131 III 384 c. 5.1, JT 2005 I 434; Troller, op. cit., p. 347). Tel est notamment le cas lorsque l'imitateur recourt à des procédés incorrects ou astucieux pour parvenir à ses fins, lorsqu'il cherche de façon systématique ou raffinée à tirer profit de la bonne réputation d'un concurrent ou des produits de celui-ci ou qu'il exploite cette renommée de façon parasitaire, lorsqu'il imite la forme d'une marchandise dépourvue de force distinctive alors qu'il aurait pu lui donner une autre forme sans modification de la construction technique et sans que cela ne porte atteinte à la destination du produit (arrêt du Tribunal de commerce du canton d'Argovie du 15 juillet 2005 c. 5.7, in : Sic! 2006, p.187; ATF 131 III 384 c. 5.1, JT 2005 I 434; ATF 116 II 471 c. 3a/aa, JT 1991 I 594; ATF 116 II 365 c. 3b et les réf. citées, JT 1991 I 613).

Le droit des marques ne constitue pas une réglementation spéciale ayant le pas sur le droit de la concurrence. Le titulaire d'une marque protégée par le droit des marques peut s'en voir interdire l'usage, si celui-ci est déloyal (ATF 129 III 353).

cc) En vertu de l'art. 3 let. d LCD, agit 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.

Comme susmentionné, une interdiction générale d'imiter les produits d'autrui ne peut se déduire de la LCD. De même, l'utilisation de l'idée technique ou esthétique d'autrui n'est pas en soi illicite. Dès lors, pour qu'une imitation soit déloyale, il ne suffit pas que celle-ci puisse donner lieu à des confusions (ATF 116 II 471 c. 3, JT 1991 I 594). Il faut en outre que la confusion ait été évitable ou que l'imitateur exploite de façon parasitaire la bonne réputation du produit d'un concurrent; le grief de concurrence déloyale ne peut être formé qu'à l'encontre de l'imitateur qui ne prend pas dans les limites du raisonnable les mesures propres à écarter ou à diminuer le risque de tromperie du public sur la provenance des produits (ATF 116 II 471 c. 3, JT 1991 I 594; Troller, op. cit., p. 355).

Selon la jurisprudence, la notion de danger de confusion est identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels (ATF 127 III 160 c. 2a, JT 2001 I 345; ATF 126 III 239 c. 3a, JT 2001 I 543; RSPI 1995, p. 139 c. 3). Le risque de confusion signifie qu'un signe distinctif, à considérer le domaine de protection que lui confère le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction d'individualisation de personnes ou d'objets déterminés (ATF 131 III 572 c. 3; ATF 127 III 160 c. 2a, JT 2001 I 345). Ainsi, des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif à l'usage d'un signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables à celui-ci, des méprises en ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets distingués par de tels signes pour ceux qui sont individualisés par le signe protégé en droit de la propriété intellectuelle (confusion dite directe). La confusion peut également résider dans le fait que, dans le même cas de figure, les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, mais sont fondés à croire qu'il y a des liens juridiques ou économiques entre l'utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistrée (confusion dite indirecte) (ATF 131 III 572 c. 3; ATF 128 III 146 c. 2a, JT 2002 I 495; ATF 127 III 160 c. 2a, JT 2001 I 345). Par liens juridiques ou économiques, on entend par exemple l'existence d'un groupe de sociétés, ou d'un contrat (par exemple de licence) dont le public penserait qu'il lie les parties, alors que tel n'est pas le cas (Spitz/Brauchbach/Birkhäuser, in : Jung/Spitz (éd.), Bundesgesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), Bâle 2010, note de bas de page 87, p. 341, et les réf. citées).

Le risque de confusion doit être apprécié d'après l'impression d'ensemble que laissent les deux produits comparés dans l'esprit du consommateur doué d'une attention et d'une capacité de perception moyennes. C'est l'impression qui demeure dans son souvenir qui est déterminante, et non la comparaison simultanée de deux articles en cause (arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2003, in : Sic! 2003, p. 915; ATF 128 III 353; Troller, op. cit., p. 356). La confusion peut résulter de l'utilisation de dénominations ou de raisons sociales similaires, de la forme d'un produit, de sa présentation ou de son emballage (Sic! 2005, p. 221), ou

encore d'un slogan sous forme visuelle ou auditive, voire olfactive, ou de tout autre moyen d'identification d'un produit ou d'une entreprise, même si ce moyen n'opère que dans le subconscient (Troller, op. cit., p. 355). Ce qui est décisif, c'est l'impression que la présentation dans sa totalité fera aux consommateurs; il n'est donc pas admissible de disséquer les signes et les éléments de la présentation et de les considérer séparément (ATF 135 III 446, JT 2010 I 665).

Pour évaluer le risque de confusion, il y a lieu de se fonder sur le degré d'attention que l'on peut attendre des clients concernés. Si l'on ne peut poser des exigences particulières dans l'appréciation de l'attention qui peut être exigées du grand public, par contre, en cas de produits destinés à une clientèle spécialisée, on peut attendre de celle-ci qu'elle examine de plus près les produits et soit attentive même à des différences relativement faibles (ATF 135 III 446 c. 6.1, JT 2010 I 665; arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 23 avril 1997, in : Sic! 1997, p. 488; ATF 92 II 276, JT 1967 I 614). Le risque de confusion est d'autant plus élevé que les marchandises en question sont plus semblables. Lorsque les produits sont identiques, le critère pour juger de la confusion sera particulièrement sévère (ATF 135 III 446 c. 6.1, JT 2010 I 665). Le risque de confusion est jugé d'autant plus sérieusement que les deux entreprises peuvent être en concurrence ou toucher la même clientèle (arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2002 c. 1, in : Sic! 2003, p. 142).

dd) Les comportements par lesquels un concurrent se rapproche sans nécessité de la prestation d'autrui ou en exploite la renommée sont déloyaux indépendamment du risque éventuel de confusion (ATF 135 III 446 c. 7.1, JT 2010 I 665). On peut exploiter la renommée d'autrui par exemple en intégrant le produit ou les services d'autrui dans sa publicité de manière à opérer un transfert d'image en sa faveur (ATF 135 III 446 c. 7.1, JT 2010 I 665; TF 4A_103/2008 c. 6 du 7 juillet 2008, in : Sic! 2008, p. 454; Schlosser, Commentaire de l'arrêt précité, in : Sic! 2008, p. 459). Il suffit qu'un signe similaire à celui d'autrui se trouve utilisé d'une manière telle que ceci ne puisse être compris autrement que comme une concurrence parasitaire et qu'il suscite auprès

du public une association d'idées avec la marque ou le produit d'autrui (*ibidem*). Il en va également ainsi, selon la jurisprudence, lorsque le rapprochement avec une marque antérieure constitue sans aucune ambiguïté un message dont la signification sera "produit de remplacement pour..." ou "aussi bon que..." (ATF 135 III 446 c. 7.1, JT 2010 I 665; TF 4A_467/2007 c. 4.3 du 8 février 2008; ATF 126 III 315 c. 6b/aa).

Un comportement analogue peut tomber sous le coup de l'art. 3 let. e LCD proscrivant le comportement de 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 (ATF 135 III 446 c. 7.1, JT 2010 I 665; TF 4A_103/2008 c. 6 du 7 juillet 2008, in : Sic! 2008, p. 454; Schlosser, loc. cit.). Cette comparaison peut également intervenir au moyen de méthodes de publicité et de marketing qui se rapprochent de l'emballage des produits du concurrent; elle n'a pas besoin d'être explicite (*ibidem*).

ee) Selon la jurisprudence, des meubles peuvent être protégés par la LDA, en tant qu'œuvres d'art appliqué, en cas d'apport d'une prestation originale, qui sort du cadre d'un simple travail artisanal ou industriel et repose sur une activité créatrice propre (ATF 125 III 328; ATF 113 II 190 c. I/2a, JT 1988 I 302; Troller, Manuel de droit suisse des biens immatériels, 2^{ème} éd., t. I, p. 284). Il en va ainsi lorsqu'une pièce de mobilier se distingue nettement des tendances stylistiques dominantes et introduit une nouvelle tendance ou contribue à la créer (ATF 113 II 190 c. I/2a, JT 1988 I 302; ATF 68 II 55 c. 2, JT 1942 I 206; Troller, loc. cit.). La doctrine admet ainsi que la création d'une carrosserie de voiture d'une forme qui sort des sentiers battus – telles une Ferrari Testarossa ou une Renault Twingo – est protégée par la LDA (Troller, loc. cit.).

b) aa) En l'espèce, en ce qui concerne ses conclusions 1 et 2, la demanderesse fait valoir que le publi-reportage publié par le défendeur se réfère aux divers signes distinctifs de Ferrari (mentions de la marque Ferrari, utilisation d'un logo représentant un cheval noir cabré en

combinaison avec la couleur jaune), utilise l'image de véhicules de marques Ferrari (la Ferrari F430 Berlinetta), et se réfère aussi à l'histoire de la marque Ferrari (première voiture produite par Enzo Ferrari), de manière à exploiter la réputation de Ferrari.

Elle expose en outre qu'indépendamment de cette publication, il est pratiquement certain que pour vendre des véhicules marqués "Auto Avio Costruzioni", le défendeur continuera à rappeler le passé prestigieux de la marque Ferrari, et donc se référer à cette dernière, ou à tout le moins entretenir l'équivoque. Il en résulterait un risque de confusion au sens de l'art. 3 let. d LCD – car le public pensera que la demanderesse est liée au projet de faire revivre la marque "Auto Avio Costruzioni" – ainsi qu'un transfert d'image de façon parasitaire au sens de l'art. 2 LCD – par les références à la demanderesse et à son histoire. En outre, les créations de designs d'exception constituant des œuvres protégées par le droit d'auteur, la conclusion 2 pourrait aussi se fonder sur la LDA.

De son côté, le défendeur conteste l'existence d'un risque de confusion entre ses futurs produits et ceux de la demanderesse. Il fait valoir que, s'il est vrai que ses produits seront issus de la production Ferrari, il n'en demeure pas moins que, pour éviter tout risque de confusion, ils seront munis de la marque "Auto Avio Costruzioni" et du logo y relatif. Au demeurant, le public cible est composé de spécialistes qui sauront indéniablement faire la distinction entre les marchandises.

bb) En 1940, Enzo Ferrari a construit une voiture qui a été produite par la société Auto Avio Costruzioni, qu'il avait créée peu auparavant. En raison de l'engagement pris par Enzo Ferrari envers son ancien employeur de ne pas utiliser son nom dans le cadre d'une activité liée à l'automobile durant quatre ans, cette voiture a été baptisée "AAC 815" et non "Ferrari". Elle constitue historiquement la première voiture Ferrari. Par conséquent, on peut suivre la demanderesse et considérer que la société Auto Avio Costruzioni et l'AAC 815 sont intimement liées à l'histoire des voitures Ferrari, ce qui est connu des passionnés d'automobiles.

Au mois de mai 2008, le défendeur a fait paraître un publi-reportage dans un magazine spécialisé dans l'automobile. Ce reportage avait pour but de faire connaître le projet du défendeur qui est d'acquérir un modèle Ferrari, d'y apporter des modifications et de le rebadger sous la marque Auto Avio Costruzioni. Le publi-reportage contient de nombreuses références à la demanderesse qu'il s'agit d'examiner en détail.

Le titre du reportage contient et met en évidence le mot Ferrari, qui est ensuite utilisé à plusieurs reprises dans le texte. Ce dernier relate l'histoire de la marque Ferrari et de la construction de l'AAC 815. Il apparaît ainsi que, pour vendre son produit, le défendeur se réfère directement à l'histoire et à la marque de la demanderesse. Un tel comportement est susceptible de faire penser au public que la demanderesse est liée au projet du défendeur (confusion indirecte). Il constitue par conséquent une violation de l'art. 3 let. d LCD. Au demeurant, en se référant à la marque de la demanderesse et à son histoire, le défendeur crée une ambiguïté avec son projet. Par son comportement, le défendeur fait naître un transfert d'image de façon parasitaire. Il viole donc également l'art. 3 let. e LCD.

De surcroît, le publi-reportage est notamment agrémenté par deux illustrations de la future voiture "AAC 1260". Ces images correspondent, à l'exception de détails peu significatifs, à la voiture "F430 Berlinetta" dont deux photographies ont été produites par la demanderesse. L'utilisation, à deux reprises, de l'image d'un modèle de voiture de la demanderesse pour faire de la publicité pour un (futur) produit du défendeur, auquel serait apposé le signe "Auto Avio Costruzioni" ou "AAC 1260", est non seulement propre à faire naître un risque de confusion entre les deux véhicules, mais constitue aussi une publicité parasitaire tombant sous le coup de l'art. 3 let. e LCD, utilisant la renommée des véhicules de marque de la demanderesse pour opérer un transfert d'image sur ceux du défendeur. Enfin, cette association est de nature à faire croire au public (même passionné et averti), à tort, que la demanderesse serait associée à ce projet alors que ce n'est pas le cas.

Dans ces circonstances, la représentation de ces illustrations par le défendeur en lien avec son projet viole l'art. 3 let. d et e LCD.

Au demeurant, la carrosserie de la Ferrari F430 Berlinetta présentant des traits caractéristiques indéniables, elle constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur. L'utilisation des deux illustrations de la future AAC 1260 – en tant qu'elle correspond à la F430 Berlinetta de la demanderesse – viole donc également la LDA.

Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre les conclusions 1 et 2 de la demanderesse.

c) aa) S'agissant de la conclusion 3, la demanderesse fait valoir que l'utilisation des signes "Auto Avio Costruzioni", "AAC 1260" ou "AAC" appartenant à l'histoire prestigieuse de sa marque pour désigner des produits de nature identique, en l'occurrence des véhicules Ferrari modifiés, est soit susceptible de créer un risque de confusion ou un risque de tromperie soit de nature à exploiter la renommée de Ferrari.

Pour sa part, le défendeur prétend que le seul fait d'apposer la marque "Auto Avio Costruzioni", qu'il a valablement déposée, sur les véhicules auxquels il aurait apporté quelques modifications techniques et esthétiques ne constituerait pas un acte de concurrence déloyale, aucune confusion ne pouvant être créée dans l'esprit d'un public passionné et de connaisseurs.

bb) Comme déjà dit, le nom Auto Avio Costruzioni et son abréviation sont intimement liés à l'histoire de la demanderesse. Le public cible – qui n'est pas le grand public – associe donc Auto Avio Costruzioni à Ferrari. Il sait qu'il s'agit de la dénomination de ce qui est historiquement la première Ferrari. Par conséquent, l'usage des signes "Auto Avio Costruzioni", "AAC 1260" ou "AAC" pour promouvoir un véhicule, en particulier un véhicule basé sur ceux de la demanderesse, ou pour offrir des services de préparateur automobile est susceptible de faire croire à tort au public intéressé que la demanderesse en est l'instigatrice ou, du

moins, qu'elle l'a autorisé. Un tel comportement crée un risque de confusion (indirecte) au sens de l'art. 3 let. d LCD. En outre, l'emploi de ces signes constitue aussi un cas d'exploitation de la renommée attachée à Ferrari au sens de l'art. 3 let. e LCD.

Le fait que le défendeur ait obtenu l'enregistrement de "Auto Avio Costruzioni" comme marque ne fait pas obstacle à l'application de la LCD. Comme susmentionné, le droit des marques ne constituant pas une réglementation spéciale ayant le pas sur la LCD, cette dernière peut s'appliquer même à l'encontre du titulaire d'une marque qui l'utiliserait de façon déloyale.

Par conséquent, la conclusion 3 de la demanderesse doit également être admise.

IV. La demanderesse entend encore interdire au défendeur d'utiliser le signe



ou le signe formé du cheval cabré ailé en relation avec la fabrication, la modification, la vente, la mise dans le commerce, l'importation ou l'exportation de véhicules automobiles, ainsi que pour faire de la publicité pour de tels véhicules ou pour offrir des services de préparateur automobile (conclusion 4). A cet égard, elle invoque une violation de la LCD et de la LPM.

De son côté, le défendeur fait valoir que le logo de Ferrari se caractérise par un cheval cabré à la queue dressée, orienté vers la gauche et usuellement représenté dans un écusson rectangulaire de couleur jaune. Or, le logo qu'il a choisi pour représenter la marque Auto Avio Costruzioni s'en distinguerait très nettement, dans la mesure où il s'agit d'un pégase aux ailes largement déployées, à la queue baissée, orienté vers la droite et cerclé d'une bande jaune sur fond rouge comportant le nom de la marque en caractères larges et différenciés. Ainsi, selon le défendeur, les deux signes ne sauraient être confondus.

a) Selon la jurisprudence, la LPM ne constitue pas une *lex specialis* vis-à-vis de la LCD, de telle sorte qu'on ne peut en déduire que la première devrait prévaloir sur la seconde. Il n'y a en effet pas de hiérarchie entre ces normes, qui s'appliquent de manière cumulative en considération des objectifs différents qu'elles poursuivent. Les dispositions de la LCD ont pour but de garantir une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée dans l'intérêt de toutes les parties concernées (art. 1 LCD); le droit des marques tend pour sa part à protéger un signe qui distingue un produit ou un service de sa copie ou de son imitation (ATF 129 III 353 c. 3.3, JT 2003 I 382; ATF 127 III 33 c. 3a et les réf. citées, JT 2001 I 340; Cherpillod, Propriété intellectuelle : nouveautés et curiosités, in : CEDIDAC n° 36, 2003, p. 6). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que l'utilisateur antérieur d'une marque pouvait non seulement invoquer son droit d'employer le signe à l'avenir dans la même mesure que par le passé, mais également requérir une interdiction de toute atteinte à son encontre fondée sur la LCD, si le titulaire utilise sa marque de manière déloyale (ATF 129 III 353 c. 3.4, JT 2003 I 382).

b)aa) Selon l'art. 13 al. 1 LPM, le droit à la marque confère à son titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. 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 (art. 13 al. 2 1^{ère} phrase LPM). A teneur de cette disposition, sont exclus de la protection 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). Par marques antérieures, on entend notamment les marques déposées et enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens des art. 6 à 8 LPM (art. 3 al. 2 let. a LPM).

Comme précité, la notion de risque de confusion est identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels. Au sens de l'art. 3 al. 1 LPM, il existe lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Une telle atteinte existe lorsque on doit craindre que les milieux intéressés seront induits en erreur par la ressemblance des signes et que les marchandises qui portent l'un ou l'autre signe seront associées au faux détenteur de la marque (confusion directe). Une atteinte existe aussi lorsque le public distingue bien les deux signes mais présume en raison de leur ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (confusion indirecte) (TF 4A_242/2009 c. 5.4 du 10 décembre 2009; ATF 128 III 146, JT 2002 I 495; ATF 128 III 96, JT 2002 I 491; ATF122 III 382, JT 1997 I 231).

Le périmètre de protection d'une marque dépend de sa force distinctive (ATF 122 III 382, JT 1997 I 231). Pour les marques faibles, le périmètre est plus restreint que pour les fortes. Pour les marques faibles, des différences plus modestes suffiront donc à créer une distinction suffisante. Sont faibles en particulier les marques dont des éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant. Sont fortes au contraire les marques qui sont imaginatives ou qui ont acquis une notoriété dans le commerce (ATF 128 III 146, JT 2002 I 495; ATF 122 III 382, JT 1997 I 231). Autrement dit, les marques fortes résultent d'un acte créatif ou d'un patient travail pour se constituer un marché; elles méritent donc un périmètre de protection plus étendu contre les signes similaires. De surcroît, les marques fortes nécessitent une protection

accrue, parce qu'elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (*ibidem*). Enfin, il faut tenir compte du fait que les marques munies d'un fort pouvoir distinctif imprègnent fortement la mémoire. Des associations d'idées erronées s'en trouvent favorisées, car une identité même partielle d'un autre signe avec la marque antérieure suffit à susciter une association d'idées chez le consommateur (ATF 122 III 382, JT 1997 I 231; arrêt de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle du 20 août 2007 c. 7, in : Sic! 2002, p. 756)

Le fait d'ajouter un élément verbal ou graphique à une marque antérieure permet d'éviter un risque de confusion, malgré la similitude des signes des marques à comparer. Toutefois, ce principe ne vaut que si la marque antérieure est un signe faible. En présence d'un signe fort, demeure donc applicable la règle selon laquelle l'adjonction d'un autre signe distinctif à une marque antérieure ne crée pas un nouveau signe valable (arrêt de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle du 12 février 2002 c. 9, in : Sic! 2002, p. 524; arrêt de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle du 4 octobre 2001 c. 8, in : Sic! 2001, p. 813). En outre, plus les marchandises pour lesquelles sont enregistrées les marques sont similaires, plus le risque de confusion est grand et plus le nouveau signe doit se distinguer de la marque antérieure pour éviter tout risque de confusion (ATF 128 III 146, JT 2002 I 495; ATF 121 III 377, JT 1996 I 232).

bb) Aux termes de l'art. 15 al. 1 LPM, le titulaire d'une marque de haute renommée peut 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.

La loi ne définit pas la haute renommée. Selon une jurisprudence fermement établie (TF 4A_128/2012 du 7 août 2012 c. 4.1; ATF 130 III 748 c. 1.1 et les références citées), les critères déterminants pour décider si une telle qualification s'applique à une marque donnée peuvent cependant être déduits du but de l'art. 15 LPM, qui est de

protéger les marques de haute renommée contre l'exploitation de leur réputation, l'atteinte portée à celle-ci et la mise en danger du caractère distinctif de la marque. Semblable protection se justifie lorsque le titulaire de la marque a réussi à susciter une renommée telle que cette marque 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. Cela suppose que la marque jouisse d'une considération générale auprès d'un large public. En effet, aussi longtemps que seuls des cercles d'acheteurs limités à un produit spécifique connaissent la marque et l'apprécient, il n'existe pas d'intérêt légitime à lui assurer une protection plus étendue. Toutefois, pour admettre que l'on a affaire à une marque de haute renommée, il ne suffit pas que l'existence de la marque soit connue par un pourcentage élevé de personnes, car cela ne permettrait plus de distinguer la haute renommée d'une marque de sa notoriété. L'image positive que représente la marque auprès du public est donc un critère qui ne doit pas être négligé. Il n'est cependant pas nécessaire que cette image positive fasse l'unanimité en ce sens que les produits ou les services désignés par la marque de haute renommée remporteraient tous les suffrages sans exception. Ainsi, des marques de cigarettes peuvent acquérir une haute renommée, quand bien même le fait de fumer et, partant les substances utilisées à cette fin sont, comme tels, l'objet de controverses au sein du public (TF 4A_128/2012 précité; TF 4C.440/2006 du 16 avril 2007; ATF 130 III 748; TF 4C.199/2001 du 6 novembre 2011).

Savoir si une marque est connue d'un large public et si elle bénéficie d'une image positive auprès des personnes qui la connaissent sont des points de fait qui doivent être allégués et prouvés par tous moyens adéquats, tel un sondage d'opinion (TF 4C.199/2001 du 6 novembre 2011). Cependant, il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver les faits notoires (TF 4A_128/2012 précité; ATF 130 III 748 c. 1.2; ATF 117 II 321; ATF 109 II 231; Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, nn. 797 et 945).

Pour les titulaires de marques de haute renommée, l'art. 15 LPM élargit le champ de protection des droits conférés par la marque; dans cette mesure, le principe de subsidiarité, qui régit le droit suisse des biens immatériels, ne s'applique plus. Le titulaire d'une telle marque peut donc faire interdire à des tiers l'usage de cette marque pour les produits et services de toute nature; il peut, en particulier, leur interdire de l'utiliser pour offrir des produits ou des services, de s'en servir à des fins publicitaires ou encore d'en faire usage de quel qu'autre manière dans les affaires (art. 13 al. 2 LPM). La jurisprudence a confirmé que le titulaire d'une marque de haute renommée peut en interdire l'usage pour n'importe quelle marchandise ou service (ATF 130 III c. 1.3; ATF 124 III 277 c. 1). Ainsi, il a été jugé qu'une entreprise ne pouvait pas utiliser pour des articles de parfumerie la marque des articles de sports "Nike" (ATF 124 III 277). De la même manière, il a été admis qu'une entreprise de literie ne pouvait pas utiliser la marque de boissons gazeuses "Coca Cola" (ATF 116 II 463). La marque de produits alimentaires "Nestlé" ne peut pas non plus être utilisée par un tiers pour désigner un établissement médico-social (ATF 130 III 748). En effet, la marque de haute renommée a précisément été pensée pour tenir compte de la tendance à la diversification des produits qui conduit le producteur du signe hautement renommé à fabriquer un objet différent de celui pour lequel il a obtenu une protection par le droit des marques (TF 4A_128/2012 précité c. 4.2.1 et la référence citée).

cc) En l'espèce, la demanderesse est titulaire de la marque internationale n° 338 986, désignant la suisse, pour des automobiles et leurs pièces de rechange et dont le graphisme est le suivant :



Ce signe a acquis une notoriété dans le commerce, de sorte que son périmètre de protection s'en trouve accru. En outre, on peut

retenir comme notoire que ce logo est assurément connu de la majorité du public suisse, que les produits commercialisés sous cette marque sont généralement considérés comme étant de qualité supérieure et qu'ils jouissent en conséquence d'un grand prestige auprès du public. Ce signe constitue ainsi une marque de haute renommée au sens de l'art. 15 LPM.

Quant au logo utilisé par le défendeur, il reprend l'élément emblématique de la marque de la demanderesse - savoir le cheval noir cabré -, créant de la sorte un risque de confusion. La marque de la demanderesse représentant un signe fort, ni l'ajout des ailes, ni la différence d'orientation de la queue du cheval ne suffisent pour exclure toute confusion dans le souvenir du public. Au surplus, le risque de confusion est accru par la combinaison du logo du défendeur avec la couleur jaune et l'adjonction de l'appellation de la première voiture créée par Enzo Ferrari.

Titulaire d'une marque de haute renommée, la demanderesse peut faire interdire au défendeur l'usage de son logo pour les produits et services de toute nature. Elle peut également s'opposer à ce que le défendeur s'en serve à des fins publicitaires ou qu'il en fasse un quelconque usage dans les affaires. En effet, la demanderesse n'est pas tenue de tolérer que le défendeur exploite de manière parasitaire pour ses propres besoins la réputation dont jouit sa marque, ce qui est manifestement le cas, le choix du logo du défendeur pour des produits en relation avec le marché automobile ne pouvant pas être le résultat du hasard. On ne saurait non plus obliger la demanderesse à accepter de voir le caractère distinctif de sa marque s'estomper du fait de l'utilisation induite d'un signe semblable par un tiers non autorisé.

c) L'utilisation par le défendeur de son logo contrevient également à la LCD. Comme déjà dit, il renvoie sans conteste à la marque de la demanderesse, en particulier du fait du cheval noir cabré et de l'utilisation de la couleur jaune. Le logo utilisé par le défendeur donne ainsi à penser que la demanderesse est à l'origine du projet, qu'elle en a donné l'autorisation ou à tout le moins qu'elle a un lien juridique ou économique

avec le projet. L'adjonction de l'appellation Auto Avio Costruzioni renforce cette impression. Le logo du défendeur fait ainsi naître un risque de confusion avec les produits de la demanderesse. Il constitue par conséquent une violation de l'art. 3 let. d LCD. En outre, il constitue aussi une publicité parasitaire tombant sous le coup de l'art. 3 let. e LCD, utilisant la renommée de la marque de la demanderesse pour opérer un transfert d'image sur ses produits. Il viole donc également l'art. 3 let. e LCD.

En application des art. 13 et 15 LPM, respectivement de l'art. 3 let. d et e LCD, il sied d'admettre également la conclusion 4 de la demanderesse.

V. Aux fins de s'assurer que le défendeur observera les injonctions relatives aux conclusions 1 à 4 de la demanderesse, il convient de les assortir, dans le présent jugement, de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311) qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.

VI. Enfin, la conclusion 5 de la demanderesse tend à faire constater la nullité de la marque suisse n° [...] "AUTO AVIO COSTRUZIONI" déposée par le défendeur pour des "*véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau*".

La demanderesse fait valoir que cette marque est étroitement liée à l'histoire de la marque Ferrari, au point d'être considérée comme la dénomination de la voiture constituant historiquement la première Ferrari. Dès lors que l'emploi de cette marque contreviendrait aux dispositions de la LCD, et donc au droit en vigueur, elle devrait être déclarée nulle, au motif qu'elle serait illicite en vertu de l'art. 2 let. d LPM.

a) L'art. 2 LPM donne les motifs absolus d'exclusion de la protection. A teneur de l'art. 2 let. d LPM, sont exclus de la protection, les

signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. Par signes contraires au droit en vigueur, la disposition précitée vise l'atteinte aux conventions internationales et au droit fédéral; une atteinte au droit fédéral peut consister dans la violation notamment de l'art. 29 CC (Code civil suisse, RS 210) par l'usurpation d'un nom, de la loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales (LPNE, RS 232.23) ou de la loi fédérale sur la protection des armoiries publiques et autres signes publics (LAP, RS 232.21) (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2^{ème} éd., Bâle 2006, pp. 114-115).

Les motifs absolus de nullité sont identiques aux motifs absolus d'exclusion de la protection de l'art. 2 LPM (Troller, op. cit., p. 270). Les marques composées de signes ou formes énumérés dans cette disposition sont frappées de nullité absolue (*ibidem*). Tout tiers qui a un intérêt suffisant peut faire constater la nullité par une action ou l'invoquer par voie d'exception (ATF 103 II 339).

b) En l'espèce, le 3 mars 2004, le défendeur a déposé auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle la marque Auto Avio Costruzioni pour des véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Cette marque est enregistrée en Suisse sous le numéro [...]. S'il est vrai que le projet du défendeur d'acquérir un véhicule de marque Ferrari, de la modifier et de lui apposer la marque Auto Avio Costruzioni est contraire à la LCD, cela n'implique pas que la marque Auto Avio Costruzioni, en tant que telle, soit illicite. En effet, on pourrait parfaitement imaginer que le défendeur l'utilise pour un autre type de véhicule qu'une automobile.

Il y a donc lieu de rejeter la conclusion 5 prise par la demanderesse.

VII. **a)** Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les

frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1^{er} janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC).

b) En l'espèce, obtenant gain de cause à raison de quatre conclusions sur cinq, la demanderesse a droit à des dépens réduits d'un cinquième, à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter à 27'480, savoir :

- a 20'00 fr à titre de participation aux honoraires de
) 0 . son conseil;
- b 1'000 fr pour les débours de celui-ci;
) .
- c) 6'480 fr en remboursement des 4/5^{èmes} de son
 . coupon de justice.

**Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :**

- I. Il est fait interdiction au défendeur H. _____ de se référer à l'histoire de la marque Ferrari, notamment à la création de la voiture dénommée "AAC 815" ou "Auto Avio Costruzioni" et/ou de l'entreprise du même nom par Enzo Ferrari, pour faire de la publicité, de quelque manière que ce soit et par quelque média que ce soit, y compris par internet, en faveur d'un

véhicule automobile qu'il fabriquerait ou ferait fabriquer, ou qu'il modifierait ou ferait modifier, notamment en faveur d'un véhicule automobile qui serait commercialisé la marque "Auto Avio Costruzioni", "AAC 1260" ou "AAC".

- II.** Il est fait interdiction au défendeur de reproduire ou faire reproduire l'une ou l'autre des représentations suivantes de véhicules automobiles pour faire de la publicité, de quelque manière que ce soit et par quelque média que ce soit, y compris par internet, en faveur d'un véhicule automobile qu'il fabriquerait ou ferait fabriquer, ou qu'il modifierait ou ferait modifier, notamment en faveur d'un véhicule automobile qui serait commercialisé la marque "Auto Avio Costruzioni", "AAC 1260" ou "AAC" :



- III.** Il est fait interdiction au défendeur d'utiliser les signes "Auto Avio Costruzioni", "AAC 1260" ou "AAC", sous quelque forme et dans quelque graphisme que ce soit, en relation avec la fabrication, la modification, la vente, la mise dans le commerce, l'importation ou l'exportation de véhicules automobiles, notamment des véhicules basés sur des automobiles Ferrari ou réalisés à partir d'une ou plusieurs

Ferrari modifiées, ainsi que d'utiliser l'un ou l'autre de ces signes pour faire de la publicité pour de tels véhicules ou pour offrir des services de préparateur automobile, notamment en relation avec des véhicules basés sur des automobiles Ferrari ou réalisés à partir d'une ou plusieurs Ferrari modifiées.

IV. Il est fait interdiction au défendeur d'utiliser le signe



ou le signe formé du cheval cabré ailé représenté ci-dessus

en relation avec la fabrication, la modification, la vente, la mise dans le commerce, l'importation ou l'exportation de véhicules automobiles, ainsi que d'utiliser ce signe pour faire de la publicité pour de tels véhicules ou pour offrir des services de préparateur automobile.

V. Les injonctions décernées sous chiffres I à IV ci-dessus sont assorties de la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.

VI. Les frais de justice sont arrêtés à 8'100 fr. (huit mille cent francs) pour la demanderesse Ferrari S.p.A. et à 3'150 fr. (trois mille cent cinquante francs) pour le défendeur.

VII. Le défendeur versera à la demanderesse le montant de 27'480 fr. (vingt-sept mille quatre cent huitante francs) à titre de dépens.

VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Le président :

La greffière :

P. Muller

A. Bourquin

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 26 mars 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

A. Bourquin