

COUR CIVILE

Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant la
B._____ SA, à Vevey, et **C._____ SA**, à Lausanne, d'avec **Z._____**
(SUISSE) SA, à Fribourg, **Z._____ SA**, à Fribourg, **Y._____ SA**, à
Geroldswil, **X._____ AIGLE SA**, à Aigle, **X._____ BASEL SA**, à Bâle,
X._____ BIEL-BRÜGG SA, à Brugg, **X._____ CHUR SA**, à Coire,
X._____ CONTHEY SA, à Conthey, **X._____ CRISSIER SA**, à Crissier,
X._____ GENÈVE SA, à Genève, **X._____ GRANCIA SA**, à Grancia,
X._____ GRANGES-PACCOT SA, à Granges-Paccot, **X._____ KRIENS**
SA, à Kriens, **X._____ LYSSACH SA**, à Lyssach, **X._____ MEYRIN**
SA, à Meyrin, **X._____ MURI B. BERN SA**, à Gümligen, **X._____**
OFTRINGEN SA, à Oftringen, **X._____ PRATTELN SA**, à Pratteln,
X._____ ST-GALLEN SA, à St. Gall, et **X._____ ZÜRICH SA**, à
Zurich.

Audience du 11 novembre 2011

Présidence de M. BOSSHARD, juge délégué
Greffier : M. Intignano

Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère :

En fait :

1. La requérante B._____ SA, dont le siège est à Vevey, est active notamment dans la fabrication, la vente et la distribution de tous produits essentiellement alimentaires. La requérante C._____ SA, à Lausanne, a pour but la fabrication et la vente de produits alimentaires et diététiques, notamment du café, et d'appareils permettant la distribution de tels produits et accessoires. Elle produit et distribue les articles M._____, en particulier le café moulu en capsules, au bénéfice d'une licence concédée par la B._____ SA, D._____ SA et [...] SA.

L'intimée Z._____ (Suisse) SA, dont le siège est à Fribourg, fabrique et commercialise des produits alimentaires notamment dérivés du café. L'intimée Z._____ SA, à Fribourg également, a pour but la participation dans tous types d'entreprises et pour tous domaines d'activités liés à la fabrication de produits alimentaires notamment dérivés du café, ainsi que l'acquisition et l'exploitation de droits de propriété intellectuelle et autres droits immatériels, notamment de brevets.

L'intimée Y._____ SA, à Geroldswil, est active dans les services, en particulier des entreprises de commerce d'articles électroniques et d'appareils électroménagers. Elle gère en Suisse en tant que structure décentralisée les supermarchés X._____. La direction opérationnelle des supermarchés X._____ est assurée par Y._____ SA et par les gérants respectifs, qui détiennent une participation minoritaire dans leur magasin. En Suisse, les supermarchés sont implantés à Aigle, Bâle, Bienne, Coire, Conthey, Crissier, Genève, Lugano (Grancia), Fribourg (Granges-Paccot), Kriens, Lyssach, Meyrin, Berne (Muri), Oftringen, Pratteln, St-Gall et Zurich. Chaque magasin est exploité par une société anonyme intimée, savoir X._____ Aigle SA, X._____ Basel SA, X._____ Biel-Brügg SA, X._____ Chur SA, X._____ Conthey SA, X._____ Crissier SA, X._____ Genève SA, X._____ Grancia SA,

X._____ Granges-Paccot SA, X._____ Kriens SA, X._____ Lyssach SA, X._____ Meyrin SA, X._____ Muri B. Bern SA, X._____ Oftringen SA, X._____ Pratteln SA, X._____ St-Gallen SA et X._____ Zürich SA (ci-après: les intimées X._____).

2.a) A partir des années 1970, D._____ SA a développé un système de mise en capsule de café moulu, afin d'en faciliter l'utilisation pour les consommateurs. Le conditionnement est hermétique, en aluminium, et l'eau chaude y pénètre sous pression afin d'extraire le café. Ces cafés, commercialisés sous le nom M._____ par C._____ SA depuis 1986, se déclinent en seize variétés ordinaires et chaque année des éditions limitées sont également proposées. La forme des capsules n'a pas changé depuis 1986, alors que les aspects techniques ont changé. Fabriquées en aluminium, les capsules M._____ sont d'apparence brillante; elles se présentent comme suit:



b) Le 17 décembre 1976, la requérante B._____ SA a déposé, devant le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne, une demande de brevet, sous n° [...]/76, pour une cartouche destinée à la confection de boissons. La revendication principale de ce brevet décrit une "cartouche contenant une substance pour la confection, avec un appareil, d'une boisson, caractérisée par le fait qu'elle se compose d'un corps étanche ayant la forme générale d'un tronc de cône aigu avec une bordure à la base et d'une membrane fermant la base, pourvue d'une ligne d'affaiblissement déterminant un opercule". Ce brevet comporte également les huit sous-revendications suivantes:

- " 1. Cartouche selon la revendication, caractérisée par le fait qu'elle comporte un filtre voisin de la membrane.
2. Cartouche selon la revendication, caractérisée par le fait que la ligne d'affaiblissement n'est pas fermée.
3. Cartouche selon la revendication, caractérisée par le fait que le corps se termine à sa plus petite extrémité par un cône obtus.
4. Cartouche selon la revendication, caractérisée par le fait que la plus petite extrémité du corps présente un logement.
5. Cartouche selon la revendication, caractérisée par le fait qu'elle est en tôle d'aluminium.
6. Cartouche selon la revendication, caractérisée par le fait qu'elle contient du café moulu.
7. Cartouche selon la revendication, caractérisée par le fait que la membrane est pourvue de rainures radiales.
8. Cartouche selon la revendication, caractérisée par le fait que la membrane constitue une chambre collectrice."

Présentant l'état de la technique, le descriptif du brevet indique notamment ce qu'il suit:

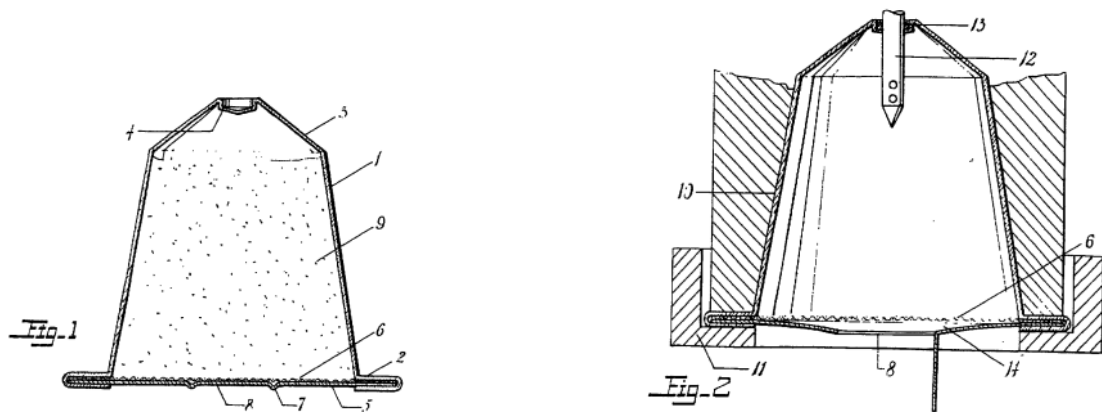
"La présente invention concerne une cartouche contenant une substance pour la confection, avec un appareil, d'une boisson.

Il existe des cartouches de ce genre, de forme générale cylindrique et plate, en matériau étanche pour mettre leur contenu à l'abri des influences extérieures, et destinées à être perforées sur leurs deux faces opposées lors de l'utilisation. Elles ont pour inconvénient que leur résistance à l'écrasement lors de leur perforation est faible.

On a également proposé de ne percer qu'une seule paroi, d'injecter d'un côté dans la cartouche le liquide destiné à la confection de la boisson et de faire se déchirer la paroi opposée sous la pression du liquide injecté. Cette manière de faire présente l'avantage d'un meilleur mélange avec le contenu de la cartouche et, le cas échéant, de faire pénétrer le liquide dans les granules qu'elle contient, dans le cas du café moulu par exemple. Toutefois, l'écoulement par le déchirure est aléatoire. En effet, les liquides étant pratiquement incompressibles, la moindre fissure suffit à faire tomber la pression interne, de sorte que la dimension de l'orifice n'augmente plus et que sa forme est irrégulière.

La cartouche selon l'invention obvie à ces inconvénients. Cette cartouche est caractérisée par le fait qu'elle se compose essentiellement d'un corps étanche ayant la forme générale d'un tronc de cône aigu avec une bordure à la base et d'une membrane fermant la base pourvue d'une ligne d'affaiblissement déterminant un opercule."

Le brevet est illustré par les figures 1 et 2 suivantes:



Les avantages de l'invention ressortent du descriptif du brevet en regard de ces figures. Ils sont notamment les suivants:

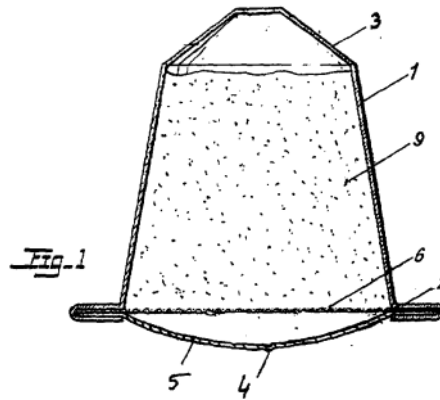
"(...)

Au dessin, la cartouche est constituée d'un corps 1 en tôle d'aluminium de 60 à 110µm d'épaisseur, de préférence 80µm, ayant la forme générale d'un tronc de cône aigu avec une bordure 2 à la base. La conicité par rapport à l'axe est de 2 à 20°, de préférence 10° environ (soit 20° d'angle au sommet). On obtient ainsi une meilleure résistance à l'écrasement et on facilite la sortie de la cartouche de son logement après utilisation.

"(...)"

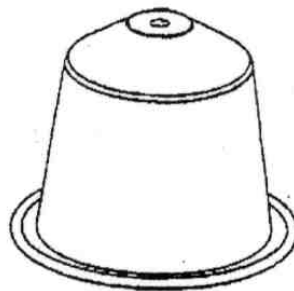
Le brevet a été délivré le 31 décembre 1977 par le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle sous n° [...]. Il a été radié le 16 décembre 1996 après la durée maximale de protection.

c) Le 28 janvier 1992, la requérante B._____ SA a déposé devant l'Office européen des brevets une demande de brevet européen, publiée sous n° 0 [...], pour une "cartouche fermée et son procédé d'extraction pour la confection d'une boisson". Le descriptif de l'invention est notamment le suivant: "Le corps principal de la capsule, de forme tronconique et de nature semi-rigide, peut être constitué d'aluminium d'une épaisseur de 20 à 100µm". L'invention est illustrée notamment par la figure suivante:



La treizième annuité a été payée jusqu'au 31 janvier 2005; le brevet a été radié à cette date.

3.a) Le 28 juin 2000, la requérante B._____ SA a déposé auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI) une demande d'enregistrement d'une marque tridimensionnelle pour des produits de la classe 30 (selon la classification internationale instaurée par l'Arrangement de Nice du 17 juin 1957; RS 0.232.112.7; en vigueur en Suisse depuis le 20 août 1962), en particulier les cafés, extraits de café et préparations à base de café. La demande porte sur la forme suivante:



Le 23 octobre 2000, l'IFPI a informé la B._____ SA que l'enregistrement de la marque devait être refusé. En réponse à ce courrier, la requérante a adressé un courrier à l'IFPI le 13 février 2001 dans lequel elle faisait valoir notamment que:

- la forme revendiquée de la capsule ne représente pas la nature même du produit et n'est pas techniquement nécessaire,
- la forme proposée a un caractère au moins aussi distinctif que

d'autres marques tridimensionnelle admises par l'IFPI,

- la forme s'est de toute manière imposée comme marque auprès des consommateurs suisses en raison de son long usage.

Cette marque a été inscrite le 15 juillet 2001 sous n° P-4[...] comme marque imposée. L'IFPI a admis une prolongation de la protection de cette marque pour dix ans à partir du 29 juin 2010.

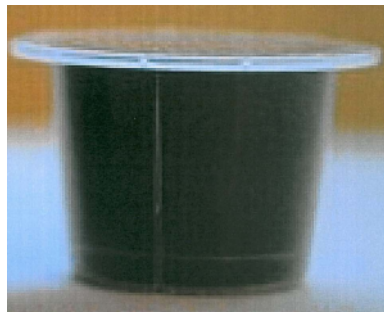
b) Bénéficiant de la priorité suisse, la B._____ SA a obtenu la protection de cette marque tridimensionnelle sous n° 7[...] dans divers pays du monde au titre de l'Arrangement et du Protocole de Madrid (RS 0.232.112.3 et RS 0.232.112.4). Divers offices des Etats concernés ont toutefois opposé des refus provisoires d'inscription de la marque, mais ont finalement octroyé la protection; tel a ainsi été le cas au Danemark, en Allemagne, en Australie, au Portugal, en Turquie, en Pologne, en Iran et en Finlande. En revanche, le refus d'inscription a été définitif au Japon, en Espagne, en Norvège, en Egypte et à Singapour. La demande d'enregistrement a par ailleurs été retirée au Royaume-Uni, en Suède, en Chine, en Croatie, en Corée du Nord et au Vietnam.

Le 3 juillet 2000, la B._____ SA a déposé une demande de protection de la marque tridimensionnelle devant l'Office européen d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) au titre de marque communautaire. Cette demande a été retirée. Une nouvelle demande a été déposée le 12 avril 2002 devant l'OHMI. Elle a été refusée. L'art. 7 al. 1 du règlement CE n° 40/54 du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire mentionne, parmi les motifs absolus de refus d'enregistrement, que sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Sur le site Internet de l'OHMI, il est indiqué que cette marque n'a pas acquis de caractère distinctif.

4.a) Les capsules M._____ sont vendues par Internet ou dans une des dix-neuf boutiques M._____ de Suisse, exploitées par C._____ SA.

Les capsules connaissent un tel succès que la capacité de leur production a été augmentée à plusieurs reprises. C._____ SA est d'ailleurs le plus important distributeur de café en portions individuelles en Suisse. Ces capsules font l'objet d'une publicité soutenue, dont les dépenses en Suisse s'élèvent à plusieurs millions de francs par année. La forme de la capsule M._____ apparaît sur la plupart du matériel publicitaire.

Les capsules M._____ sont conçues pour être utilisées dans un type de machine à café. Ces machines peuvent accueillir d'autres capsules que celles M._____. A l'étranger, plusieurs capsules compatibles avec les machines à café M._____ sont disponibles sur le marché. C'est notamment le cas des capsules "[...] Espresso" distribuées en France par [...], dont la forme est la suivante:



C'est également le cas des capsules [...] et [...], dont la reproduction est la suivante:

- [...]



- [...]



b) Il existe de nombreuses autres façons de conditionner le café moulu, par exemple dans des boîtes ou des sachets. Il peut d'ailleurs être portionné de manière individuelle, sous forme de sachets, de dosettes ou de capsules. Les produits [...], [...], [...], [...], [...] ou [...] sont par exemple conditionnés en sachets ou dosettes, alors que le produit [...] se présente sous la forme d'un disque. Les capsules de café existent aussi dans différentes formes. Ainsi, on peut citer les produits [...] ([...]), [...] ([...]), [...], [...], [...], [...], [...] et [...]. Tous emballages confondus, le café vendu en portions individuelles existe en Suisse depuis longtemps et le prix pour les sachets ou les dosettes s'échelonne de 19 centimes à 55 centimes la pièce, contre 32 centimes à 66 centimes la pièces pour les capsules.

5. D'après le témoin Alexandre Kollep, ingénieur au service de D._____ SA depuis quinze ans et qui y avait travaillé sous la direction de l'administrateur des intimés Z._____, la forme du compartiment à capsules des machines M._____ a évolué au fil du temps. Il y a eu quatre générations de capsules. La première génération intégrait, en plus du compartiment de capsules, un filtre et un entonnoir de sortie. Le porte-capsule qui venait enfermer la capsule dans la cage à capsules a changé lorsque les requérantes sont passées à la deuxième génération de capsules. La deuxième génération ne comportait plus de filtre et de collecteur de sortie dans la capsule. De ce fait, l'espace à disposition pour la capsule a été réduit. Dans une troisième phase, un filtre a été ajouté à l'intérieur de la capsule du côté "injection" pour des raisons de propreté. Le moyen de perçage a aussi été modifié : d'une aiguille creuse, il est passé à trois pointes. Dans cette génération, la cage à capsule était aussi

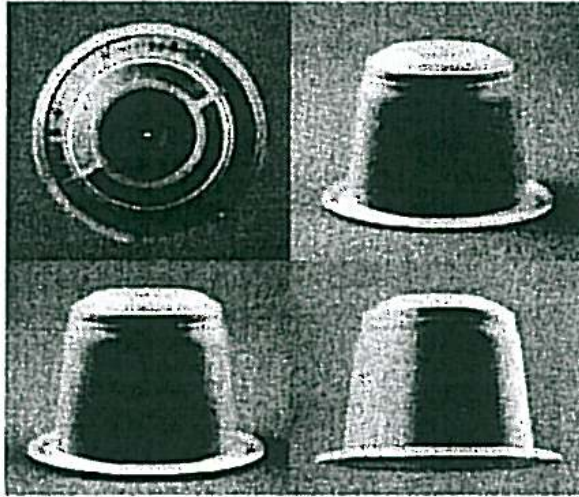
en plastique. D'ailleurs toutes les cages à capsules jusqu'à ce moment-là pouvaient être démontées. Les première et deuxième générations pouvaient l'être par une clef qui venait de l'extérieur de la cage à capsule. Avec la troisième génération, c'était depuis l'intérieur. Des espaces creux ont ainsi été créés pour permettre l'insertion d'un outil pour dévisser la cage à capsule. Avec la quatrième génération, le joint mis en troisième génération a été supprimé. Des rainures anti-vacuum ont en outre été ajoutées à la cage à capsules. Le passage de la première à la deuxième génération s'est fait avant 1992. En d'autres termes, la forme de la cage à capsules a changé en ce sens qu'elle pouvait avoir des orifices ou pas.

La forme de la capsule a également légèrement changé avec le temps : la partie conique (à 7 degrés) est restée la même, par contre l'arrondi prononcé de la partie basse est devenu plus faible car le poids d'aluminium a été réduit de moitié. La cage à capsules a en revanche subi des modifications qui n'ont pas influencé la capsule. La forme de la cage à capsules a ainsi changé avec les éléments de percement, notamment l'aiguille centrale remplacée par un élément à trois pics, un trident, qui prend moins de volume. La forme est restée compatible avec la capsule.

6. Dès le 15 décembre 2010, la chaîne de magasins L._____ a offert sur le marché des capsules de café, produites par la société N._____ SA, dans le cadre d'une campagne publicitaire de lancement. L'offre de lancement de ces capsules comportait une représentation des capsules et des emballages par douzaine. Elle était la suivante:



Les requérantes ont déposé par devant le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Gall (ci-après: le président) une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles fondée sur le droit des marques et la concurrence déloyale contre N._____ SA et L._____. Les conclusions prises tendaient notamment à faire interdire à ces intimées d'offrir, de diffuser, de vendre, de promouvoir, d'exporter, de mettre sur le marché de toute autre manière ou d'entreposer les capsules litigieuses, ainsi que d'inciter, de participer, de favoriser ou de faciliter de tels agissements, pour le motif notamment qu'une telle commercialisation violerait en particulier, selon les requérantes, la marque P-4[...]. Les requérantes faisaient notamment valoir que la marque P-4[...] se serait imposée dans le commerce et que la forme protégée par cette marque ne serait pas techniquement nécessaire au sens de l'art. 2 let. b LPM. Sont visées par cette procédure saint-galloise les capsules de café suivantes:



Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 janvier 2011, le président saint-gallois a fait interdiction à N._____ SA et à L._____ de distribuer ou commercialiser ces capsules. Cette décision a été partiellement rapportée dans une ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2011. A ce stade, le président avait considéré que la marque P-4[...] était exclue de la protection des marques au sens de l'art. 2 let. b LPM, la forme du produit étant techniquement nécessaire. Les requérantes ont recouru au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Par arrêt du 28 juin 2011, la Haute Cour a admis le recours et annulé la décision attaquée, considérant en particulier comme contraire au droit d'être entendu le refus du président de mettre en œuvre une expertise en relation avec les formes alternatives de capsules. Le recours a ainsi été admis pour violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et violation du droit d'être entendu. Le Tribunal fédéral ne s'est en revanche pas prononcé sur la validité de la marque P-4[...].

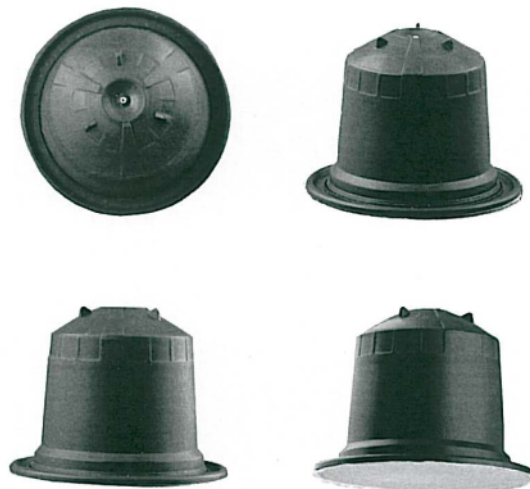
Le 29 juin 2011, L._____ et N._____ SA ont requis du Tribunal de commerce de Saint-Gall la levée de l'interdiction de vendre prononcée dans l'ordonnance du 10 janvier 2011. Par ordonnance du 29 août 2011, le Tribunal a rapporté les chiffres I et II de l'ordonnance du 10 janvier 2011. Le Tribunal a également ordonné la mise en œuvre d'une expertise.

7.a) Z._____ (Suisse) SA a mis en vente en France des capsules

individuelles biodégradables de café moulu compatibles avec le système M._____ (ci-après: capsules Z._____) à partir du mois de mai 2010 par l'intermédiaire des supermarchés [...], ce qui a conduit [...] SA et M._____ France à introduire une procédure fondée sur les deux brevets dont elles sont titulaires; cette procédure est toujours pendante.

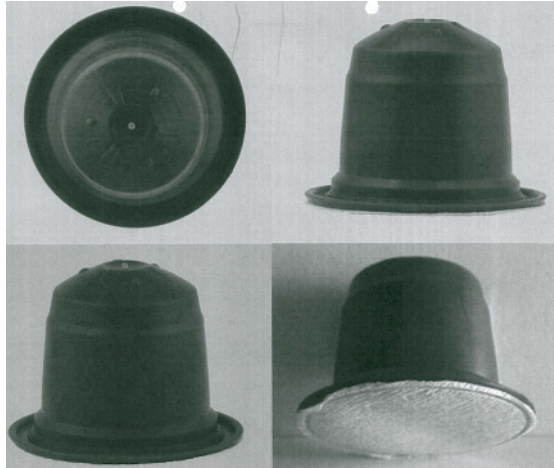
Le groupe D._____ SA a également initié une procédure en contrefaçon de brevets contre Z._____ (Suisse) SA et ses partenaires commerciaux en France, savoir [...], [...] et [...] devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. Il n'a pas été rendu vraisemblable que le groupe D._____ SA ait agi en France contre Z._____ (Suisse) SA sur la base d'un droit à une marque tridimensionnelle.

b) Au mois de février 2011, les intimées Z._____ ont mis ces capsules en vente en Suisse par l'intermédiaire de certains commerces appartenant au groupe [...]. Elles ont été retirées des magasins quelques jours seulement après leur mise sur le marché. Elles avaient la forme suivante:



Après le retrait de ces capsules des commerces du groupe [...], l'administrateur président des intimées Z._____, D._____, a déclaré aux médias que ces mêmes capsules seraient mises en vente au mois de septembre 2011 dans les supermarchés [...], ce qui n'a pour finir pas eu lieu. Dans un article de presse paru le 26 septembre 2011, le président du

conseil d'administration des intimées X._____ a annoncé la commercialisation, dès la semaine suivante, de capsules Z._____ compatibles avec les machines à café M._____. Ces capsules ont une forme légèrement modifiée par rapport aux capsules vendues précédemment par le groupe [...]: les picots et les stries qui ornaient la partie supérieure de ces dernières ont été supprimés et le renforcement a été affaibli. Elles ont l'aspect suivant:



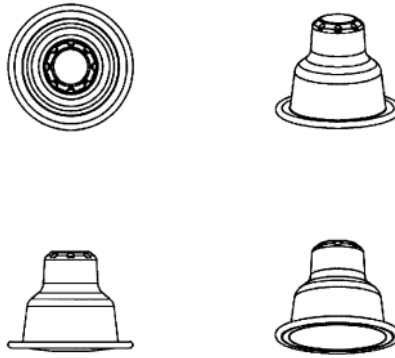
Le 28 septembre 2011, ces capsules ont été trouvées dans le magasin X._____ Crissier SA. Elles ont été vendues sous le nom "Espresso" dans cinq variétés - indiadoro, armonioso, decarabica, cremoso et espressivo - conditionnées dans des emballages de dix pièces. On peut y lire au *recto* la mention "compatibles machines M._____" en français et en allemand. Au *verso* des emballages, la même mention figure également en anglais. Ces emballages ont la forme suivante:



Le nom du fabricant, savoir Z._____ SA et la marque "Espresso" sont mentionnés sur les emballages de la manière suivante:

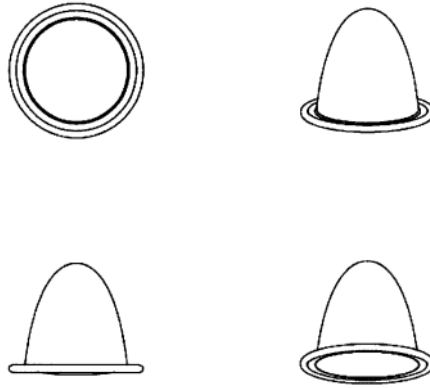
ESPRESSO
ETHICAL COFFEE COMPANY

8.a) Dans le cadre de la procédure menée devant les autorités saint-galloises, les requérantes ont conçu des exemples de capsules alternatives compatibles avec leur système M._____. Entendu comme témoin-expert à l'audience de ce jour, Q._____, employé de D._____ SA, a présenté ces capsules à la cour. La première d'entre elles a la forme suivante:



Q._____ a expliqué que le volume de cette capsule est différent de la capsule M._____, mais qu'il faut distinguer le volume de la capsule et le grammage de café qu'elle contient. En effet, le grammage dépend de la taille des particules de café moulu: plus les particules sont fines, plus le volume de café que l'on peut mettre dans une capsule est élevé. La taille des particules de café peuvent varier entre 200 et 500 microns environ. Chaque fournisseur - pour qui la taille des particules est secrète - cherche à atteindre une taille "cible" selon une courbe de Gauss. La capsule reproduite ci-dessus peut contenir environ 5 grammes de café et la taille des particules est d'environ 280-300 microns, ce qui correspond à une qualité standard. La forme de la courbe de Gauss dans ce cas est ainsi : une partie en dessous de 290 et une partie en dessus de 290 ou 300. Pour cette capsule-là, le témoin-expert n'a pas pu indiquer quelle est la forme exacte de la courbe de Gauss, puisqu'il s'agit d'un prototype. Il a ajouté que le phénomène de tassage - qui ne change pas la taille des particules - était également un paramètre à prendre en compte pour connaître le volume de café que peut contenir une capsule. Le café contenu dans le prototype en question, savoir 5 grammes dont les particules sont de taille égale à celles contenues dans une capsule M._____, n'a pas été tassé plus fort que dans une capsule M._____. Q._____ a encore précisé que le prototype reproduit ci-dessus a été élaboré dans le cadre de l'affaire opposant les requérantes à N._____ SA et L._____ devant les autorités saint-galloises. Pour cette raison, cette capsule comporte des trous à son sommet, comme la capsule mise en vente par L._____. Ceci implique qu'elle n'a pas de pression interne, alors qu'il en existe une dans les capsules M._____, non perforées à leur sommet.

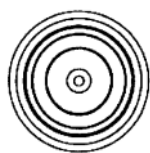
b) La seconde capsule prototype présentée à la cour par le témoin-expert a la forme suivante:



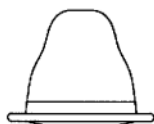
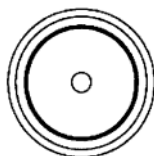
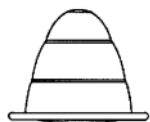
Q._____ a confirmé que cette capsule fonctionne avec une machine M._____; elle est également préperçée comme la précédente, puisqu'elle a aussi été développée en vue de la procédure saint-galloise contre L._____. Les capsules M._____ ne sont en revanche pas préperçées. Le matériau utilisé, l'aluminium, est 100% étanche contre l'oxygène et l'eau. Elles ont été développées ainsi pour donner la meilleure qualité finale dans la tasse pour le consommateur. Si une capsule M._____ était préperçée, il faudrait alors un deuxième sachet ou étui autour de la capsule pour la rendre étanche à l'oxygène et à l'eau car le café s'oxyderait avec le temps et le goût ne serait plus le même. Le témoin-expert a précisé que la capsule Z._____ n'est en soi pas 100% étanche contre l'oxygène et l'eau avec le temps, de sorte qu'une protection autour de cette capsule est nécessaire. C'est justement ce que Z._____ fait avec ses capsules, ce qui augmente les coûts.

c) Les requérantes allèguent encore – sans que les prototypes ne soient présentés à l'audience de ce jour – que trois autres formes de capsules compatibles avec les machines M._____ sont envisageables. Diverses variantes de ces capsules pourraient être envisagées. Le témoin-expert Q._____ a confirmé leur compatibilité avec les machines M._____. Il s'agit des formes suivantes:

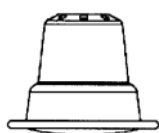
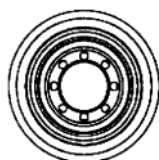
1.



2.



3.



d) Selon Q._____, toutes ces capsules ne sont pas moins commodes ou moins résistantes que les capsules M._____. Il a précisé, en parlant des capsules prototypes en plastique, que l'aluminium utilisé pour les capsules M._____ coûte plus cher à la tonne que le plastique, mais la capsule en aluminium est toutefois plus légère car les parois sont

plus fines que le plastique. Selon ce témoin-expert, si l'on fabrique une capsule avec la forme de celle d'Z._____, mais en plastique, les coûts de cette capsule seraient moins élevés que ceux de la capsule M._____. Q._____ n'a toutefois pas pu se prononcer sur le prix de production de la capsule Z._____, car il ignore en quel matériau celle-ci est fabriquée.

Lors de l'audience, le témoin-expert a procédé à une démonstration de la possibilité d'utiliser dans une machine M._____ des capsules M._____ déformées à un point tel que leur forme n'est plus conique mais presque carrée. Il a apporté avec lui, en vue de son audition, une machine standard qu'il a prise du laboratoire de D._____ SA où il travaille. Comme cette machine ne correspondait pas exactement aux modèles actuellement vendus en Suisse, l'audience a été suspendue pour permettre aux requérantes de se procurer rapidement une telle machine. Après la suspension d'audience, Q._____ a procédé à la démonstration avec la machine que les requérantes ont apportée, qui est un modèle standard vendu actuellement dans les commerces en Suisse. Il a tout d'abord déformé une capsule M._____ en enfonçant sa partie conique supérieure et en aplatissant ses côtés pour la rendre presque carrée. Il l'a ensuite prépercée, comme c'est le cas pour les capsules mises en vente par L._____, en expliquant que si l'on insérait la capsule déformée dans la machine sans préperçement, il n'y aurait probablement pas de café qui en serait extrait, car les trois couteaux dans la cage à capsule ne perceraient pas cette capsule. Une fois cette opération effectuée, il a inséré la capsule déformée et prépercée dans la machine M._____ et enclenché le processus d'extraction du café; un café en a été extrait. Le témoin-expert a ensuite déformé une autre capsule uniquement sur les côtés pour la rendre à peu près carrée et l'insérée dans la machine. Il n'a donc pas enfoncé sa partie conique supérieure et ne l'a pas prépercée. Une fois insérée dans la machine et celle-ci enclenchée, un café a été extrait. Q._____ a confirmé qu'après l'extraction du café, cette dernière capsule déformée s'est légèrement regonflée pour épouser sous pression la forme de la cage à capsule. Il a expliqué que cela est dû au fait que la capsule est en aluminium, mais que l'effet serait certainement différent si la capsule était en une autre matière, notamment en plastique ou en

aluminium plus épais.

9.a) Sur demande des intimées Z. _____ (Suisse) SA et Z. _____ SA, la société [...] Sàrl a établi une étude de faisabilité des formes de capsules compatibles M. _____. Le constat de cette étude est en abrégé le suivant:

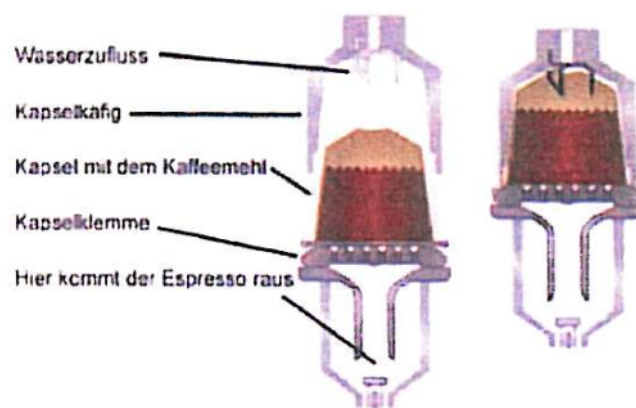
- "a) La capsule compatible doit utiliser la tonne du compartiment (chambre conique avec fond conique) de la machine M. _____ pour permettre de:
- I. disposer d'un volume utile de 9.8 cm³ au minimum, quantité nécessaire pour contenir 5g de poudre de café pour 1 tasse préparée;
 - II. limiter la quantité d'eau perdue en fin d'extraction liée au volume mort (différence entre le volume de la capsule et le volume du compartiment à capsule), avec le risque de débordement de l'égouttoir;
 - III. guider correctement la capsule lors de la fermeture du compartiment de la machine contre la contre-pièce, afin de garantir l'étanchéité;
 - IV. garantir la perforation suffisante par les aiguilles de perforation logées au fond du compartiment de la machine, pour permettre le passage de l'eau dans la capsule et limiter la perte de pression.
- b) Les formes de capsules avancées par M. _____ n'ont pas les propriétés géométriques requises pour:
- I. contenir un volume utile de 9.8 cm³ au minimum pour contenir la poudre nécessaire à une préparation d'un café de qualité;
 - II. guider correctement la capsule lors de la fermeture du compartiment contre la contre-pièce, afin de garantir l'étanchéité et empêcher le blocage du mécanisme;
 - III. garantir la perforation suffisante par les aiguilles, pour permettre le passage de l'eau dans la capsule et limiter la perte de pression;
 - IV. la fabrication avec d'autres matériaux, par exemple des matériaux biodégradables par procédés d'injection;
 - V. les machines à système d'injection d'eau par une aiguille pénétrante à l'intérieur de la capsule, il a risque d'éclatement de la capsule.
- c) la déformation des capsules telles que dites essayées par M. _____ n'est pas un argument valable, car:
- I. la capsule doit contenir un volume utile de 9.8 cm³ au minimum, impossible avec une capsule déformée;
 - II. le positionnement de la capsule n'est possible qu'à condition de maintenir une section inscrite dans un cône circulaire de longueur identique à la capsule M. _____) (qui correspond au logement existant);
 - III. selon le matériau utilisé pour la capsule, elle n'est pas déformable;
 - IV. une capsule déformée présente un risque de blocage du mécanisme ou d'impossibilité de son extraction.

d) la forme intérieure du compartiment à capsule des machines a effectivement évoluée, mais pour des raisons à notre sens non nécessaires au fonctionnement du système M._____, car:

- I. les capsules M._____ les plus récentes fonctionnent parfaitement dans des machines fabriquées il y a plusieurs années, le volume de la capsule M._____ n'a pas changé;
- II. mis à part le dispositif d'étanchéité par ajout de silicone sur la face arrière de la collerette de la capsule, la capsule M._____ n'a pas évolué; il n'y a donc pas eu nécessité d'adaptation géométrique de la machine;
- III. les harpons constituent une complication coûteuse et non nécessaire tant pour l'utilisation de capsules M._____ que les capsules concurrentes (voir viennent entraver certaines capsules concurrentes);
- IV. le volume interne du compartiment de la machine n'a pas changé."

b) Les éléments suivantes ressortent en outre de cette étude:

ba) La majorité des capsules compatibles avec le système M._____ sont prépercées à leur sommet, alors que les capsules M._____ et Z._____ sont hermétiques. En effet, celles-ci sont percées lors de la fermeture du mécanisme de la machine par des aiguilles, alors qu'une membrane côté sortie du liquide éclate sous l'effet de la pression de l'eau. L'étude contient le schéma suivant:



bb) Le fonctionnement d'une machine M._____ est décrit de la manière suivante:

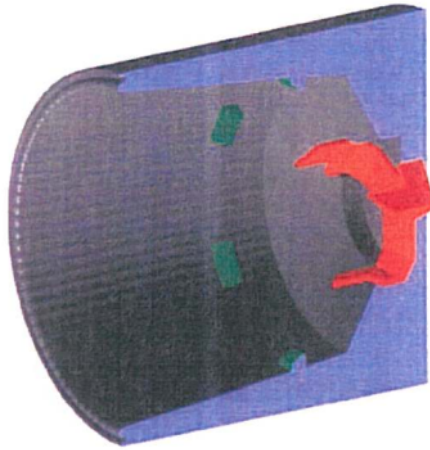
"La préparation de café requiert le processus d'extraction suivant:

- 1) La capsule est orientée et insérée dans le mécanisme de la machine par une ouverture sur le dessus. La capsule tombe - Le transit vertical de la capsule dans la machine se fait essentiellement sous l'effet de la gravitation - dans une position bloquée et légèrement inclinée vers le

bas (axe de la capsule non horizontal). Le centrage est approximatif.

- 2) Le mécanisme est armé (dispositif à genouillère précontrainte ou autre) en abaissant le levier d'une position ouverte (inclinée) en position fermée (horizontale). Lors de cette manipulation, la capsule est redressée et centrée, et en même temps, perforée par trois aiguilles logées au fond du compartiment, voir Figure 9. La collerette est comprimée pour obtenir l'étanchéité.
- 3) L'eau est chauffée à 86 - 92 °C puis injecté à travers le compartiment à capsule pour s'écouler par une plaquette perforée. Pour cela, le couvercle en aluminium (capsule M._____) rompt sous la pression (pic d'éclatement) en appui sur la plaquette de retenue. La capsule Z._____ contient une membrane qui éclate lorsque le seuil de pression est atteint. Une membrane retient alors la poudre compactée s'accumulant sous le gradient de pression.
- 4) La pression statique de la pompe peut atteindre 19 bar (débit nul) - La pression statique maximale ainsi que le rapport entre le débit et la pression dépendent de la performance de la pompe à eau installée dans la machine. Le débit maximal est de moins de 6 cm³/s (pression nulle). Le débit des capsules M._____ se situe entre 1.4 et 3 cm³/s celui des capsules Z._____ entre 0.35 et 1 cm³/s. La pompe s'éteint lorsque le débit tombe en dessous du seuil de 0.35 cm³/s - La "limite de shutdown" est effectivement imposée de par la construction de la machine, qui comprend un débitmètre avec roue à deux palettes (paddlewheel flowmeter) permettant de détecter le seuil de 0.35 cm³/s et d'arrêter la machine. Le système fut introduit avec [...], pour tirer profit (par M._____) du fait de la perte de charge accrue des capsules Z._____. Le fonctionnement du "shutdown" est documenté dans [2]. La pression de travail varie entre 11 et 15 bar - L'analyse des courbes d'extraction volumétrique mesurées par REG confirme le constat sur notre machine M._____ [...] d'un débit réduit avec les capsules Z._____ comparé à celui des capsules M._____. L'observation de la diminution progressive du débit en fonction du temps est perceptible.
- 5) En fin d'extraction, le levier est remonté et la capsule (chaude et remplie de café humide) tombe dans le bac. Le compartiment est longitudinalement rainuré pour éviter l'adhésion de la capsule pour la libérer par glissement induit par gravitation.
(...)"

bc) Le volume du compartiment des machines M._____ se présente de la manière suivante:



Les aiguilles de perforation des capsules sont représentées en rouge dans la reproduction ci-dessus. Durant l'extraction du café, le compartiment et la capsule sont remplis d'eau. Lors du remplacement d'une capsule utilisée, l'eau résiduelle contenue à l'extérieur de la capsule (à l'intérieur du compartiment) s'échappe dans l'égouttoir à l'avant de la machine. Une capsule "sous-optimale" (ayant un volume réduit) augmente la quantité d'eau évacuée (donc perdue) et accélère le remplissage du bas de l'égouttoir et son débordement.

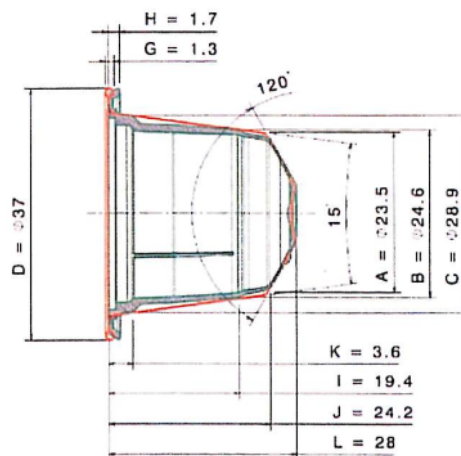
bd) La capacité volumique d'une capsule doit être au minimum de $9,8 \text{ cm}^3$. Ce volume équivaut à la quantité requise de poudre de 5 grammes minimum par capsule, nécessaire à la préparation d'une tasse d'un café de qualité. Toute variation de forme par rapport à la forme conique du compartiment entraîne une réduction du volume utile de la capsule. S'agissant des capsules Z._____ en particulier, elles sont fabriquées en un matériau biodégradable conçu essentiellement de fibres végétales et d'amidon. Elles sont fabriquées par injection dans un moule avec une épaisseur de paroi moyenne de 0,6 à 0,9 millimètres. Chaque capsule Z._____ contient un volume net de $9,8 \text{ cm}^3$. Si l'on considère les tolérances de fabrication de la capsule et de remplissage de poudre, il s'agit là de dimensions minimales requises. Toute forme de capsule à dimensions inférieures ne dispose pas d'un volume suffisant.

be) Afin de garantir un positionnement correct dans le compartiment de la machine, les conditions géométriques suivantes

doivent être réunies et respectées pour toutes les capsules compatibles avec les machines M._____:

"(...)"

- Le diamètre extérieur $D = 37$ mm doit être respecté à typiquement ± 0.1 mm ou mieux, pour garantir le blocage puis le centrage de la capsule [...]. La capsule doit présenter une souplesse radiale suffisante - Cette condition limite l'épaisseur de la collerette en fonction du module d'élasticité du matériau choisi, y compris celui du couvercle. Le couvercle massif de la capsule Z._____ a l'inconvénient de rigidifier la capsule et par conséquent d'augmenter l'effort nécessaire (constaté) à faire passer la capsule dans la jauge. Une autre forme de couvercle pourrait remédier à cette difficulté - au niveau de la collerette pour franchir l'étape de dégagement [...].
- L'épaisseur de la collerette, G et H pour la capsule M._____ et Z._____ respectivement, est adaptée à la largeur de rainure dans la jauge et au procédé de fabrication (matériau) choisi.
- La longueur nominale hors tout est de $L \approx 28$ mm.
- La conicité de 15° de l'enveloppe est identique à celle du compartiment.
- La conicité du fond de 120° est imposée par la forme conique du fond du compartiment, et nécessaire à la rigidité et au centrage de la capsule afin de permettre la pénétration des aiguilles perforatrices.
- La longueur $I \approx 19.4$ mm et le diamètre $B \approx 24.6$ mm sont imposés par la présence de harpons saillants (machines récentes) dans le compartiment d'une part, et la nécessité de précentrer la capsule lors de son approche vers les aiguilles. Cette longueur est à maximiser.
- La longueur $J \approx 24.2$ mm et le diamètre $A \approx 23.5$ mm correspondent aux dimensions de la capsule M._____ et délimitent le contour permissible pour le compartiment donné.
- Le diamètre $C \approx 28.9$ mm, la longueur K et la conicité de l'épaule sont fonction de système d'étanchéité retenu, mais le centrage en position finale doit être respecté.
- Le centre de gravité de la capsule (complète et remplie, non représentée) doit se situer à l'intérieur de la longueur I pour garantir le guidage et le centrage de la capsule dans le compartiment.

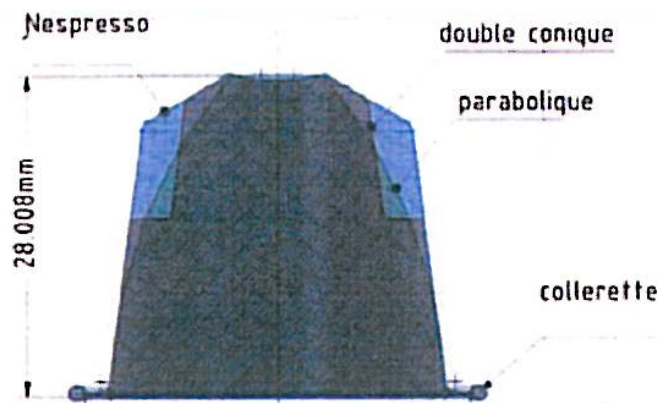


(...)"

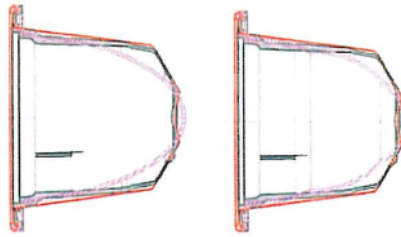
bf) Un bon centrage de la capsule dans le compartiment doit survenir à la force de résistance des aiguilles pénétrant légèrement

excentrées simultanément au redressement de la capsule lors de la fermeture du mécanisme. Si les capsules concurrentes ne peuvent pas se centrer correctement dans la machine, il y a des risques d'un mauvais fonctionnement de la machine, les perforations de la capsule ne se faisant pas correctement. Pour l'obtention de l'étanchéité, la capsule doit être correctement logée dans le compartiment et la collerette non déformée.

bg) Il faut classer les capsules compatibles avec le système M._____ en deux catégories: formes paraboliques et formes doubles coniques. Indépendamment de la forme de la capsule considérée, la longueur de celle-ci est un paramètre important et déterminant pour la perforation efficace de la capsule hermétique. Les aiguilles doivent pénétrer au minimum de 2 mm dans la capsule pour être efficaces et dépasser le tranchant oblique de l'aiguille, mais pas plus de 4,2 mm pour ne pas déformer le fond de la capsule. Si la capsule est perforée de manière insuffisante, la perte de charge sera plus élevée à l'entrée de la capsule et il faudra une plus grande pression pour que l'eau puisse entrer dans la capsule. Si la capsule n'est pas perforée, la pression de l'eau déforme la capsule par écrasement. Ce schéma illustre la condition de la longueur minimale nécessaire à la perforation de la capsule:

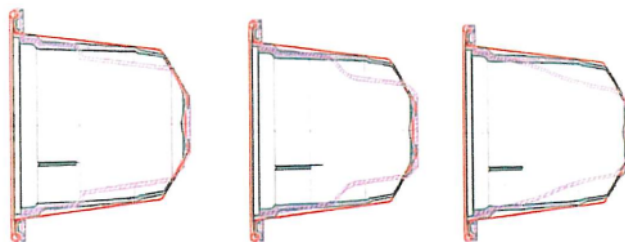


i) Le schéma suivant illustre les formes paraboliques envisageables pour être compatibles avec les machines M._____ :



Le volume de ces capsules est de 9,3 et 9,6 cm³, calculé avec une épaisseur de paroi de 0,6 mm. Ce volume, inférieur à 9,8 cm³, est insuffisant pour contenir le minimum requis de café en poudre. Le volume "mort" à l'extérieur de la capsule est trop important, la capsule "sous-optimale" (ayant un volume réduit) augmente la quantité d'eau évacuée (donc perdue) et accélère le remplissage du bac de l'égouttoir. Si le diamètre de la collerette de la capsule n'est pas optimal, il est possible que la capsule se déforme trop et se déchire, ou se déforme trop et la collerette ne fait plus étanchéité. Quant à la perforation de la capsule, la forme parabolique pose problème car elle est insuffisante, voire nulle selon la forme choisie.

ii) Le schéma suivant illustre les formes doubles coniques envisageables pour être compatibles avec les machines M._____:



Le volume de ces capsules est de 8,1 et 9 cm³, calculé avec une épaisseur de paroi de 0,6 mm. Ce volume, inférieur à 9,8 cm³, est insuffisant pour contenir le minimum requis de café en poudre. Le volume "mort" à l'extérieur de la capsule est trop important, la capsule "sous-optimale" (ayant un volume réduit) augmente la quantité d'eau évacuée (donc perdue) et accélère le

remplissage du bac de l'égouttoir. La perforation d'une capsule de cette forme peut être insuffisante.

10.a) Au mois de mai 2010, la requérante C._____ SA a commandé un sondage à l'Institut A._____ afin d'évaluer la notoriété de la marque P-4[...]. A ainsi été montré à 600 personnes le dessin reproduit ci-dessus (cf. ch. **3.a**), sans aucune autre indication; spontanément, 50% des sondés ont reconnu la capsule M._____ ou ont fait un lien avec M._____. Ce taux est de 73% lorsque les personnes interrogées reçoivent l'indication selon laquelle il s'agit d'un produit issu de l'univers du café. Ces résultats s'élèvent respectivement à 60% et 82% parmi les 324 propriétaires de machines à café interrogés. La conclusion du sondage est la suivante (traduction de l'anglais): "...les capsules revêtant la forme de la marque CH P-4[...] sont attribuées à M._____/D._____ SA par une proportion importante de 73% de la population en Suisse".

b) Au début de l'année 2011, les requérantes ont commandé à l'Institut A._____ un nouveau sondage portant sur la forme des capsules Z._____. Une image de cette capsule sous différents angles a été présentée aux sondés, sans faire allusion au groupe de produit ou au produit lui-même. Spontanément, 50,2% des sondés ont attribué cette forme à M._____ et 6,4% à D._____ SA. Au total, cela signifie donc que 56,6% des sondés ont attribué spontanément la capsule Z._____ à M._____/D._____ SA.

La conclusion de ce sondage est la suivante:

"Si l'on cumule les citations spontanées et assistées, la forme de la capsule de café Z._____ SA est attribuée par 52,6% des interviewés à M._____ et/ou D._____ SA. Cette valeur cumulée est encore légèrement plus élevée chez les buveurs/acheteurs de café (54,3%) et chez les possesseurs de machines à café (56,0%).

Du point de vue de l'institut, on peut constater que ces attributions à M._____/D._____ SA se situent à un niveau élevé."

11. Le Groupe D._____ SA a réalisé en 2010 un bénéfice avant

impôt de 16,2 milliards de francs. Dans le courant de l'année 2009, 6 milliards de capsules auraient été vendues de par le monde pour un total de 3,2 milliards de francs. Selon un extrait du site Internet de C._____ SA, cette société a bénéficié d'une croissance organique supérieur à 20% pour l'année 2010.

12. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 30 septembre 2011, les requérantes ont conclu à ce qu'interdiction soit faite aux intimées d'offrir, commercialiser, distribuer, vendre, promouvoir, exporter, entreposer ou utiliser de quelque autre manière dans le commerce des capsules de café présentant la forme reproduite ci-dessous, en particulier les capsules commercialisées sous le désignation "Espresso Z._____ SA" (I):



Les requérantes ont également conclu à ce que l'interdiction qui précède soit assortie de la menace aux intimées, par leurs organes, de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (II), à ce que cette interdiction soit en outre assortie de la menace aux intimées de l'amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution prévue par l'art. 343 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) (III) et à ce que les intimées soient condamnées solidairement entre elles aux frais et dépens de l'instance (IV).

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2011, le juge délégué a fait droit aux conclusions I et II mentionnées ci-dessus. Il a également astreint les requérantes à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de dix jours dès la notification du dispositif, des sûretés d'un montant de 30'000 francs, en espèces ou sous la forme d'une garantie bancaire à première demande, émise par une banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse, pour assurer le paiement aux intimées d'éventuels dommages-intérêts pouvant résulter des mesures ordonnées, faute de quoi l'ordonnance de mesures superprovisionnelles deviendra caduque (III). Le juge a en outre laissé les frais suivre le sort des mesures provisionnelle (IV), déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

Par courrier du 13 octobre 2011, les intimées Y._____ SA et les magasins du groupe X._____ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises contre elles par les requérantes. Elles ont en outre informé le juge délégué qu'elles avaient remis aux requérantes une déclaration contenant notamment le passage suivant:

"nous vous informons que jusqu'à la fin de la procédure de mesures provisionnelles devant le Tribunal cantonal vaudois (CM11.036478), nous renonçons à offrir, commercialiser, vendre, réaliser et entreposer des capsules de café sous la dénomination "Espresso Z._____ SA" selon le ch. I de l'ordonnance du 30 septembre 2011. Cette déclaration de renonciation est faite volontairement et sans reconnaissance d'une responsabilité juridique; elle vaut sans conditions jusqu'au terme de la procédure de mesures provisionnelles susmentionnée."

Par déterminations déposées par porteur au greffe du Tribunal cantonal le 10 novembre 2011, les intimées Z._____ (Suisse) SA et Z._____ SA ont conclu, sous suite de frais et dépens et par la voie des mesures superprovisionnelles, à ce que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2011 soit levée immédiatement (I). A titre provisionnel, ces intimées ont conclu à ce que les conclusions de la requête de mesures provisionnelles soient purement et simplement rejetées (II) et à ce que l'ordonnance du 30 septembre 2011 soit immédiatement levée (III). Subsidiairement, ces intimées ont conclu à ce

que les requérantes soient astreintes à la fourniture de sûretés à concurrence d'un montant de 15'000'000 francs (IV).

A l'audience de ce jour, les requérantes ont sollicité la mise en œuvre d'une expertise, à titre subsidiaire et dans l'éventualité où le juge de céans ne serait pas convaincu de la validité de la marque invoquée au titre de la vraisemblance.

13. Interrogé comme partie au sens de l'art. 191 CPC à l'audience de ce jour, l'administrateur président des intimées Z._____ (Suisse) SA et Z._____ SA, D._____, a fait notamment la déclaration suivante:

"Je confirme que les capsules prototypes permettent de faire du café dans les machines M._____ à titre expérimental.
(...)

S'agissant des capsules blanches conçues en vue de la procédure devant le Tribunal de commerce de St. Gall, cela peut fonctionner, mais pour moi cela donne du moins bon café et cela dépend de leur matière. J'ajoute encore que leur fabrication avec préperçage amène un surcoût de production non négligeable, ce qui amènera à la production d'une capsule chère et pas bonne. En outre il faudra trouver le matériau qui tient la pression. Pour moi c'est la façon la plus compliquée de faire une capsule; l'homme de l'art ne prendrait jamais cette solution. (...)"

En droit :

I.a) La requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles a été déposée le 30 septembre 2011, soit après l'entrée en vigueur du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (RS 272; ci-après: CPC). C'est ainsi à la lumière de cette loi qu'il convient d'examiner, d'office (art. 59 CPC), la compétence du juge saisi.

Ratione loci, l'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles soit le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale, soit le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (David et al., *Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, SIWR I/2, 3^{ème} éd., n. 192, p. 82). Par lieu d'exécution on entend notamment le

domicile ou la résidence de la personne à qui l'ordre judiciaire est destiné (Berti, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 13 CPC).

La requête est fondée sur la protection des marques et le droit de la concurrence déloyale. Les requérantes prétendent que la commercialisation, par le truchement de la chaîne de magasins X._____, des capsules de café produites par les intimées Z._____, (Suisse) SA et Z._____ SA serait constitutive d'une violation de leur droit exclusif à la marque P-4[...] et d'un acte de concurrence déloyale.

A teneur de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite englobe notamment toutes les responsabilités extracontractuelles, par exemple en matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale (Hohl, Procédure civile, tome II, 2^{ème} éd., Berne 2010, n. 353, p. 79; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC; Sutter-Somm/Hedinger, ZPO-Kommentar, nn. 37 et 38 ad art. 36 CPC; TF 4C.304/2005 c. 3.3 du 8 décembre 2005).

En l'espèce, l'intimée X._____ Crissier SA a son siège à [...], dans le canton de Vaud. Le résultat de l'atteinte pourrait produire ses effets, notamment économiques, à son siège puisque la commercialisation des capsules litigieuses pourrait avoir lieu dans le canton de Vaud. Partant, les tribunaux vaudois sont compétents *ratione loci* pour connaître de la requête du 30 septembre 2011.

b) A teneur de l'art. 5 al. 1 let. a CPC, le droit cantonal doit instituer une juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits. Les litiges relevant de l'application de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (ci-après: LPM; RS 232.11) est l'une des hypothèses prévues par cette disposition (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 5

CPC). Il en va de même pour les litiges relevant la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (ci-après: LCD; RS 241), lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action (art. 5 al. 1 let. d CPC). L'art. 5 al. 2 CPC prévoit que l'instance cantonale unique instituée par le droit cantonal pour traiter des causes prévues à l'alinéa 1 est aussi compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant la litispendance (FF 2006 p. 6877; David et al., op. cit., n. 607, p. 243). Il s'agit d'une règle de compétence matérielle impérative, le droit cantonal pouvant cependant prévoir que la décision de mesures provisionnelles soit confiée à un membre de l'instance cantonale unique (Haldy, op. cit., nn. 8-9 ad. art. 5 CPC et la référence citée).

Le Canton de Vaud a confié à la Cour civile du Tribunal cantonal les attributions dévolues à l'instance cantonale unique (art. 74 al. 3 de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01; ci-après: LOJV). L'art. 43 al. 1 let. e du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (RSV 211.02; ci-après: CDPJ) prévoit que lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le juge unique désigné par la cour est compétent pour statuer seul dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire conformément aux art. 248 ss CPC.

En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., ce qui n'est au demeurant pas contesté, les requérantes l'ayant évaluée à 500'000 fr. dans leur requête du 30 septembre 2011. S'agissant d'un litige relatif à la LPM et à la LCD, la Cour civile est dès lors compétente *ratione materiae* pour statuer sur le fond. Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le juge de céans est compétent pour statuer sur la présente requête.

II.a) A 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: elle 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). En matière de protection des marques, des mesures provisionnelles peuvent en particulier être requises pour assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation d'un trouble (art. 59 let. d LPM).

Saisi d'une requête de mesures provisionnelles, le juge doit examiner les conditions suivantes: le requérant doit être titulaire d'une prétention au fond, il doit être atteint ou menacé d'une atteinte illicite dans ses droits et il doit démontrer qu'il y a urgence à prononcer des mesures provisionnelles en rendant vraisemblable qu'un risque imminent de préjudice difficilement réparable existe (Hohl, op. cit., nn. 1755 ss et 1766 à 1768, pp. 322 à 324, ainsi que les références citées; Bohnet, CPC commenté, nn. 7 à 9 ad art. 261 CPC; Sprecher, Basler Kommentar [cité: Sprecher, BSK ZPO], nn. 15 et 16 ad art. 261 CPC; Treis, *in* Baker/McKenzie (éd.), *Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO)*, nn. 4 à 6 ad art. 261 CPC; Huber, *ZPO-Kommentar*, nn. 17 ss ad art. 261 CPC; sic! 2005 p. 344). Pour examiner la réalisation de ces conditions, le juge se fonde sur les éléments de preuve immédiatement disponibles et se limite à un examen sommaire de la question de droit. Les exigences de preuve sont réduites et le juge peut se contenter de la vraisemblance des faits pertinents. 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 faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées; Hohl, op. cit., nn. 1771 ss, pp. 324 ss). Le juge doit accorder la protection requise si, sur la base d'un examen sommaire, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès (RSPI [Revue Suisse de la Propriété Intellectuelle] 1994 p. 200; ATF 108 II 69 c. 2a, rés. *in* JT 1982 I 528 et les réf.; Pelet, *Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse*, thèse Lausanne 1986, nn. 61 ss).

b) Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice,

patrimonial ou immatériel. 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 (FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Le dommage peut résulter également du seul écoulement du temps pendant le procès (Hohl, op. cit., n. 1763, p. 323). Ce risque n'est en revanche pas avéré si des sûretés appropriées ont été fournies (principe de la subsidiarité). Cela implique que la mesure ordonnée respecte le principe de proportionnalité, en ce sens qu'elle doit être apte, nécessaire et proportionnée pour atteindre le but visé (FF 2006 p. 6962). Un préjudice est difficile à réparer 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'un procès au fond (Von Büren/Marbach/Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3^{ème} éd., n° 1022). Tel est le cas lorsque le dommage ne peut plus être établi, évalué ou réparé dans la procédure ordinaire (David et al., op. cit., n. 614, p. 246).

Un préjudice matériel peut résulter de l'incapacité du lésé de prouver l'étendue du dommage subi. En matière de propriété intellectuelle, de telles difficultés probatoires sont fréquentes, notamment en matière de droit des marques (Schlosser, La mise en œuvre de la protection en droit des marques: aperçu à la lumière de la jurisprudence récente *in* SJ 2004 II 16; Staub, Stämpflis Handkommentar MSchG, n. 19 ad art. 59 LPM). Il est en particulier difficile de prouver l'étendue du dommage lié à la perte de clientèle ou de parts de marché en matière de concurrence déloyale (sic! 1999 p. 159 c. 5; Zürcher, Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich, Einstweiliger und definitiver Rechtsschutz für immaterialgüter- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche im summarischen Verfahren, p. 103). Un préjudice immatériel est par essence difficile à réparer; en matière de propriété intellectuelle, la violation des droits du requérant entraîne souvent un tel préjudice, consistant notamment dans la perturbation du marché, une altération de la force distinctive du produit et du goodwill qui lui est attaché (David et al., op. cit., n. 615, p. 246; sic! 2005 p. 344). Un tel risque est particulièrement présent en matière de marque connue (Staub, op. cit., n.

20 ad art. 59 LPM). Le dommage immatériel peut aussi provenir du fait que le public et les concurrents pourraient déduire que le requérant ne bénéficie pas d'une protection sur son signe ou qu'il n'en bénéficie plus, ce qui peut accentuer la dilution de la réputation mais également l'émulation des concurrents qui pourraient en inférer qu'une usurpation des droits du requérant est possible (sic! 2005 p. 344 précité; David et al., op. cit., loc. cit.).

c) L'urgence est perçue comme une condition inhérente à la procédure provisionnelle, s'imposant quand bien même le législateur fédéral ne l'a pas expressément prévue (Hohl, op. cit., n. 1758, p. 322 et les références citées). L'urgence qui dicte l'octroi des mesures provisionnelles est relative par rapport à la durée du procès au fond; il y a urgence lorsque le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire en serait compromise. L'urgence n'est pas non plus mentionnée dans les lois régissant la protection des biens immatériels. Toutefois, dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, de la concurrence déloyale et des cartels, la menace d'un danger difficile à réparer implique également la nécessité d'une intervention rapide, et partant l'urgence (Pelet, op. cit., nn. 76 à 78; Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2^{ème} éd., pp. 422 et 423). S'il est vrai que le requérant doit se montrer diligent en matière provisionnelle, il faut lui reconnaître le temps nécessaire à la préparation de son écriture (David et al., op. cit., n. 623; sic! 2010 p. 607; sic! 2002 p. 416, sp. p. 420).

d) En vertu de l'art. 262 CPC, toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée, notamment une interdiction ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Une action en interdiction ou en cessation de trouble suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices

concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, l'on présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés portent atteinte aux droits de son adverse partie (TF 4C_304/2005 c. 3.2 du 8 décembre 2005).

Les mesures provisionnelles peuvent tendre à obtenir à titre provisoire l'exécution totale ou partielle de la prétention qui fait ou fera l'objet des conclusions de la demande au fond. Il s'agit alors de mesures provisoires d'exécution anticipée qui peuvent avoir pour objet des obligations de s'abstenir ou des obligations de faire. Elles sont indispensables lorsque le requérant est menacé de dommages (Hohl, op. cit., n. 1737, p. 317, et n. 1826, p. 334 et les références citées; FF 2006 p. 6962), comme en cas de concurrence déloyale (RSPI 1996 p. 241). Lorsqu'en pratique la mesure d'exécution anticipée provisoire a un effet durable, voire définitif, elle doit être soumise à des conditions plus strictes car elle porte une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé (Hohl, op. cit., nn. 1827 à 1830, p. 334). En effet, dans de tels cas, le litige peut ne plus avoir d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles (ATF 131 III 473 c. 2.3, rés. *in* JT 2005 I 305).

III.a) L'art. 1 al. 1 LPM définit la marque comme un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Le but de la marque 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, JT 1997 I 231 c. 1; ATF 119 II 475, JT 1994 I 358; Cherpillod, Le droit suisse des marques, publication CEDIDAC n° 73, p. 60). D'après l'art. 1 al. 2 LPM, 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. Les marques en trois dimensions sont ainsi admises. Il peut s'agir d'une forme distincte du produit ou du service ou de

la forme du produit lui-même ou de son emballage. La forme en trois dimensions doit cependant être distinctive (Cherpillod, op. cit., p. 63).

L'art. 2 LPM énumère un certain nombre de signes qui sont exclus de la protection. Ainsi, aux termes de l'art. 2 let. a LPM, sont exclus de la protection les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés. L'art. 2 let. b LPM vise spécialement les marques de forme, c'est-à-dire les signes réalisés directement par la forme donnée au produit lui-même ou à son emballage. Cette disposition exclut de la protection légale les formes constituant la nature même du produit, ainsi que les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires (ATF 131 III 121 c. 2, rés. *in* JT 2005 I 426 arrêt "Nestlé c. Masterfood"). L'art. 2 let. b LPM circonscrit, dans le domaine des marques de forme, les signes pour lesquels il existe un besoin absolu de libre disposition (Noth, Markenschutzgesetz, op. cit., n. 3 ad art. 2 let. b LPM). Cette règle n'a pas de portée propre par rapport à la clause générale de l'art. 2 let. a LPM, dans la mesure où ce qui ressort déjà de cette dernière y est simplement répété pour les marques de forme. La portée propre de l'art. 2 let. b LPM consiste en ce que les formes inhérentes à la nature même du produit, ou les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires, demeurent exclues de la protection légale même si leur utilisation comme marque a pu s'imposer dans le commerce (Noth, Markenschutzgesetz, op. cit., n. 5 ad art. 2 lit. b LPM). A la différence des autres signes appartenant au domaine public, une utilisation même prolongée et exclusive d'une forme de ce genre ne permet pas d'en obtenir le monopole dans le cadre du droit des marques (ATF 131 III 121 c. 2 précité, rés. *in* JT 2005 I 426; ATF 129 III 514 c. 2.3, JT 2003 I 372).

L'exclusion de la protection légale pour les marques de forme est réalisée seulement lorsque, pour des raisons techniques, aucune autre forme n'est disponible ou ne peut être raisonnablement utilisée. La forme techniquement nécessaire correspond à la seule possibilité de réaliser un produit ou un emballage doté des fonctions et aptitudes voulues. Une forme 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 137 III 324 c. 3.2.2; ATF 131 III 121 c. 3.1 précité, rés. *in* JT 2005 I 426; ATF 129 III 514 cc. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 et 3.2.4, JT 2003 I 372; Cherpillod, *op. cit.*, p. 93). Ainsi, contrairement aux marques tridimensionnelles, les marques de forme, à savoir celles dont la forme se confond avec le signe, ne doivent pas uniquement ne pas être techniquement nécessaires ou constituer la nature même du produit. Pour de telles marques, on doit poser des exigences plus élevées quant à leur caractère distinctif: elles doivent se différencier nettement de toutes les formes usuelles dans le segment des produits revendus et rester gravées à long terme dans la mémoire des acheteurs (sic! 2011 p. 34 c. 2.3). En revanche, l'existence de formes analogues pour des produits identiques n'a pas pour conséquence que la forme revendiquée en tant que marque serait techniquement nécessaire (sic! 2004 p. 676, *sp. p.* 677).

L'exclusion des formes constituant la nature même du produit, prévue également par l'art. 2 let. b LPM, a pour but d'empêcher qu'une entreprise puisse se réserver le monopole d'un produit par le biais d'un enregistrement, à titre de marque, de la forme propre de ce produit. Une forme ne peut bénéficier de la protection du droit des marques que si elle se différencie des caractéristiques fonctionnelles ou esthétiquement nécessaires du produit concerné. La forme dictée par de telles caractéristiques n'est pas susceptible de protection et elle demeure, au contraire, à la libre disposition de tous les concurrents (ATF 131 III 121 c. 3.2 précité, rés. *in* JT 2005 I 426; ATF 129 III 514 c. 2.4.1 et 3.1.1, JT 2003 I 372, avec références; Willi, *Kommentar zum Markenschutzgesetz*, Zurich 2002, n. 212 ad art. 2 LPM, qui mentionne les exemples de l'atomiseur ou du bâton applicateur; sic! 2004 p. 829, *sp. pp.* 835 ss).

A titre d'exemple, le Tribunal fédéral mentionne la forme de la pointe d'un tournevis en croix ou des différents crans d'une clé destinée à défaire les têtes de vis (ATF 129 III 514 c. 2.4.2, JT 2003 I 372, arrêt "Lego

III"). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a jugé que lorsqu'il s'agit de savoir si, en relation avec des briques de jeu constituant l'objet de marques en trois dimensions, les saillies cylindriques remplies placées sur des parallélépipèdes sont techniquement nécessaires, la nécessité technique d'obtenir un effet d'emboîtement et de stabilisation lors de l'assemblage des briques de jeu se rapporte uniquement à l'assemblage des briques de jeu entre elles, et non aux briques de jeu de nature différente respectivement aux briques formées différemment ou susceptible d'être assemblées selon une technique différente (ATF 129 III 514 c. 2.1, JT 2003 I 372; sic! 2004 p. 854, sp. p. 857). Il a été jugé que la forme cylindrique du tube "Smarties" n'était nullement techniquement nécessaire pour conditionner des pastilles de chocolat puisqu'une variété pratiquement illimitée de formes diverses pouvaient remplir la même fonction (ATF 131 III 121 c. 3.1, rés. *in* JT 2005 I 426). Le Tribunal fédéral a également nié la qualité techniquement nécessaire d'un support catalytique pour le nettoyage des verres de contact, considérant que la solution au problème technique résolu par cette forme pouvait l'être par une multitude de formes alternatives (sic! 2004 p. 676 c. 3.1 précité; voir aussi, à titre d'exemples: sic! 2006 p. 666 c. 2.3; sic! 1998 p. 399 c. 3; sic! 2005 p. 470 c. 5).

Un auteur considère qu'afin d'éviter l'instauration de monopoles perpétuels sur des droits de propriété intellectuelle arrivés à échéance, il faut faire preuve de retenue particulière pour examiner la validité de ce type de marque (Marbach, Markenrecht, SIWR III/2, 2^{ème} éd., 2009, ch. 531, p. 163). Pour étayer son opinion, il se fonde sur un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) du 18 juin 2002 qui retient, en se fondant sur les art. 3 §1, 3 §3, 5 §1 et 6 §1 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil de l'Europe, qu'il était possible de refuser l'enregistrement d'un signe quand il est démontré que les caractéristiques essentielles de la forme du produit sont attribuables uniquement au résultat technique (CJCE C-299/99 du 18 juin 2002 §84, arrêt "Philips/Remington").

b) En l'espèce, l'IFPI a enregistré la marque P-4[...] comme

marque imposée.

L'art. 2 let. a LPM exclut de la protection légale les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés. Les signes du domaine public sont généralement répartis en trois ou quatre catégories: il s'agit d'abord des signes banals ou communs, soit les chiffres ou lettres isolés, les couleurs ou formes géométriques simples; un autre groupe est constitué des signes descriptifs et des désignations génériques, c'est-à-dire les références à la nature, aux propriétés, à la composition ou à l'emploi d'un produit; le troisième est celui des signes libres ou dégénérés, soit ceux qui, distinctifs à l'époque de leur création, sont devenus des désignations génériques en raison d'un usage généralisé; il y a enfin les indications géographiques (ATF 131 III 121 c. 4.1 précité, rés. *in* JT 2005 I 426; ATF 129 III 225, rés. *in* JT 2003 I 395, arrêt "Masterpiece"; Marbach, Markenrecht, op. cit., p. 33; Troller, op. cit., pp. 124 ss).

Les signes appartenant au domaine public se caractérisent par le fait qu'ils sont a priori dépourvus de force distinctive ou assujettis au besoin de libre disposition. Pour admettre un caractère distinctif, il est déterminant de savoir si la divergence par rapport aux formes usuelles présente pour les milieux concernés un caractère inattendu et inhabituel (sic! 2005 p. 470 c. 6 et 8 précité). Lorsqu'une forme usuelle de base est modifiée à l'aide d'éléments du domaine public et qu'il n'en résulte aucune forme d'ensemble qui soit frappante, le signe ne possède pas de caractère distinctif (sic! 2007 p. 831 c. 831). Un signe du domaine public n'acquiert la force distinctive que si une entreprise parvient à l'imposer comme marque dans le commerce. Ce signe devient alors susceptible de protection en faveur de cette entreprise, pour autant qu'il ne soit pas assujetti au besoin de libre disposition; dans cette dernière hypothèse, il demeure exclu de la protection légale. Les signes indispensables à tous les concurrents sont soumis à un besoin de libre disposition absolu; pour d'autres signes, selon que ce besoin est plus ou moins intense, les exigences dont dépend le caractère de marque imposée dans le commerce, telles que l'ancienneté de l'usage, sont plus ou moins sévères

(ATF 131 III 121 c. 4.1 précité, rés. *in* JT 2005 I 426; TF 4A_434/2009 du 30 novembre 2009 c. 3.1; ATF 129 III 514 c. 2.2, JT 2003 I 372; Cherpillod, note à propos de l'arrêt "Lego II" *in* sic! 2003 p. 331, sp. pp. 335 et 336; Marbach, Markenrecht, op. cit., pp. 54ss).

Un signe s'est imposé dans le commerce à titre de marque dès le moment où une part importante des destinataires du produit ou des services concernés le perçoivent comme une référence à une entreprise déterminée. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit nommément connue mais le signe doit être assimilé à une marque dans toute la Suisse. Pour les marques de forme comme pour les signes verbaux ou figuratifs, le caractère de marque imposée peut être constaté sur la base de faits qui, selon l'expérience, autorisent des déductions relatives à la perception du signe dans le public. De tels faits consistent notamment dans un volume d'affaires très important et réalisé au cours d'une longue période avec le signe en cause, ou dans des efforts publicitaires intenses. Il est aussi possible de déterminer directement, par un sondage représentatif dans le public visé, si un mot, une figure ou une forme y est perçu comme la marque de produits ou de services particuliers (ATF 131 III 121 c. 6 précité, rés. *in* JT 2005 I 426; ATF 130 III 328 c. 3.1, JT 2004 I 307; voir aussi ATF 128 III 441 c. 1.2, JT 2002 I 498; ATF 127 III 33 c. 2, JT 2001 I 340; Marbach, Markenrecht, op. cit., p. 55; David, Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2^{ème} éd., n. 38 ad art. 2 LPM). Un sondage correctement conçu et exécuté constitue le moyen le plus sûr d'élucider la perception d'un signe dans le public visé (ATF 131 III 121 c. 8 précité, rés. *in* JT 2005 I 426). Dans l'arrêt "Smarties", le Tribunal fédéral a jugé que si un sondage concluant, par rapport aux personnes interrogées et à la méthode employée, mène à constater que les destinataires assimilent réellement la forme du tube étroit au produit "Smarties", cette forme s'est imposée comme marque aux termes de l'art. 2 let. a LPM. L'utilisation sporadique de signes semblables, par des concurrents, est alors inapte à démentir cette constatation car celle-ci n'est pas déduite du volume d'affaires important et de la publicité intense; elle résulte au contraire d'une élucidation directe du sens reconnu par le public à la forme en cause, en relation avec un produit déterminé (ATF 131

III 121 c. 7.2 précité, rés. *in* JT 2005 I 426). Ainsi, une reconnaissance par 60% des personnes interrogées, sans aucune aide, du produit en cause, voire de 70% lorsqu'une aide était fournie, a été considérée comme suffisante (ATF 131 III 121 c. 7.4 précité, rés. *in* JT 2005 I 426; voir aussi: sic! 2009 p. 167 c. 6.4.1; sic! 2002 p. 834, sp. p. 835). Une partie de la doctrine considère en outre que le cercle déterminant des personnes à interroger est constitué de clients actuels et non de clients potentiels (Müller, Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis, Verkehrsdurchsetzung *in* Marke und Marketing, Berne 1990, p. 211; Rohner, Die notorisch bekannte Marke in der Schweiz, Berne 2002, p. 200).

Le Tribunal fédéral a jugé que, en cas de doute, l'IFPI doit enregistrer une marque et laisser la décision finale au juge civil. Ceci signifie pour une marque enregistrée en tant que marque imposée, que la preuve qu'elle s'est imposée sur le marché ne doit pas entièrement être apportée. Il suffit, lors de la procédure d'enregistrement, que le fait qu'elle s'est imposée sur le marché soit rendu vraisemblable (ATF 131 III 121 c. 8 *in fine* précité, rés. *in* JT 2005 I 426; ATF 130 III 328 c. 3.2, JT 2004 I 307; sic! 2006 p. 579 c. 15). Selon un auteur, une telle procédure d'inscription doit suffire pour fonder la vraisemblance de sa validité dans le cadre d'une procédure provisionnelle (art. 261 al. 1 lit. a CPC; David, Anmerkung zum Entscheid "Lernstudio" *in* PJA 2004 p. 1429 [cité: David, PJA 2004], sp. pp. 1431 et 1432). Ainsi, dans la procédure probatoire d'une action portant sur la violation du droit à la marque, ce ne sera pas au titulaire de la marque de prouver que celle-ci s'est imposée dans le commerce, mais ce sera à son adversaire de prouver la nullité de la marque (Müller, Zur verstärkten Rechtskraft des Markenregisters *in* PJA 2007 p. 26, sp. pp. 29 et 30).

c) En l'espèce, la requérante B._____ SA est titulaire de la marque inscrite le 15 juillet 2001, dont la protection a été prolongée de 10 ans à partir du 29 juin 2010. Quant à la requérante C._____ SA, elle est au bénéfice d'une licence pour la production et les articles M._____, en particulier le café moulu en capsules, concédée par la première. Elles paraissent donc titulaires d'une prétention au fond, en protection de cette marque. Le fait que cette marque ait été enregistrée comme marque

imposée ne permet pas de considérer qu'elle jouirait d'une protection plus étendue ou plus restreinte qu'une autre marque (sic! 2000 p. 361; TAF B-7017/2008 du 10 février 2010 c. 5.2). Certes, le juge civil n'est pas lié par l'appréciation de l'IFPI et, dans un procès au fond, le titulaire de la marque devra apporter la preuve qu'elle s'est effectivement imposée (Aschmann, Markenschutzgesetz, op. cit., n. 244 ad art. 2 let. a LPM; ATF 130 III 478 c. 3.3, JT 2004 I 315; sic! 2004 p. 767); toutefois, au stade des mesures provisionnelles, le juge peut se contenter de la simple vraisemblance des faits (art. 261 CPC; Alder, Der einstweilige Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, thèse Zurich 1993, pp. 100 ss). Ce degré de preuve est le même pour l'obtention de mesures provisionnelles que pour l'enregistrement d'une marque imposée (cf. sur le degré de preuve requis dans cette procédure: ATF 130 III 328 c. 3.2 précité, JT 2004 I 307).

Les intimées soutiennent que la forme protégée par la marque litigieuse serait nécessaire en raison des contraintes matérielles spécifiques. La forme conique de la capsule, l'embout situé sur sa face inférieure, le couvercle légèrement convexe fixé sur le pourtour de sa coque, la forte déclivité de son tronc de cône et ses proportions seraient autant d'éléments couverts par le brevet, donc techniquement nécessaires. Les formes alternatives présentées par les requérantes ne présenteraient pas les qualités nécessaires à l'extraction correcte d'un café de qualité, notamment en raison du fait que le volume de ces capsules serait insuffisant et que leur étanchéité ne serait pas assurée. Les intimées produisent également un rapport sur la faisabilité des formes de capsules compatibles M._____. Ce faisant, elles font valoir le motif d'exclusion absolu de l'art. 2 let. b LPM. Toutefois, ce rapport, expertise privée unilatérale, vaut simple allégation de la partie ou, à la rigueur, comme un titre à valeur probante restreinte (Schweizer, CPC commenté, n. 4 ad art. 177 CPC). Il est vrai que dans une procédure visant à l'octroi de mesures provisionnelles, l'intimé doit simplement rendre vraisemblable que la marque est nulle ou le brevet invalide, mais lorsqu'est en jeu comme élément central du litige un fait technique âprement disputé entre les parties, le juge ne peut, sans verser dans l'arbitraire, se fonder sur un rapport unilatéral, considéré comme un allégué de la partie, lorsqu'il ne

possède pas lui-même les connaissances techniques spécialisées. Dans ce cas, il doit avoir recours à un expert judiciaire indépendant (ATF 132 III 83 c. 3.5, JT 2006 I 334). Par conséquent, ni ce rapport, ni les explications sur les caractéristiques du brevet antérieur ne permettent de retenir à ce stade que la forme de la marque serait techniquement nécessaire et de détruire la vraisemblance acquise par l'inscription au registre des marques.

Au surplus, le sondage de l'Institut A._____ du mois de mai 2010 aboutit à la conclusion qu'une proportion importante de 73% de la population en Suisse attribue aux requérantes les capsules revêtant la forme de la marque P-4[...]. En outre, C._____ SA est le plus important distributeur de café en portions individuelles en Suisse; ces capsules font l'objet d'une publicité soutenue pour des dépenses de plusieurs millions de francs par année, la forme de la capsule apparaissant sur la plupart du matériel publicitaire. Les requérantes rendent donc vraisemblable à ce stade que leur marque s'est imposée en Suisse (ATF 131 III 121 c. 6, rés. *in* JT 2005 I 426 et les références citées).

Enfin, les intimées se prévalent d'un avis de doctrine (Marbach, Markenrecht, op. cit., n. 531, p. 163) pour soutenir que la marque serait nulle dans la mesure où elle ne ferait que prolonger la période de protection du brevet. Toutefois, d'une part, cet auteur se borne à mentionner qu'il faudrait faire preuve de retenue particulière pour examiner ce type de marque; d'autre part, à la lumière de l'arrêt Philips c. Remington du 18 juin 2002 de la Cour de justice européenne (cf. notamment §§ 83 et 84), il paraît vraisemblable que même en droit communautaire, ce motif de refus s'apparente à celui prévu en droit suisse par l'art. 2 let. b LPM dont on a vu plus haut qu'il ne pouvait être retenu à ce stade, faute d'expertise technique indépendante.

Par conséquent, les requérantes rendent vraisemblable leur droit à la marque.

IV.a) En application de l'art. 13 LPM, le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (al. 1). Il peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM (al. 2). A teneur de cette dernière disposition, sont ainsi 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).

D'après la jurisprudence, la notion de risque 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 2000 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, rés. *in* JT 2006 I 365; ATF 128 III 146 c. 2a, JT 2002 I 495; ATF 127 III 160 c. 2a, JT 2001 I 345). Le risque de confusion peut englober également les cas dans lesquels la réputation d'autrui est indûment exploitée par la création d'un risque de confusion (TF 4A_103/2008 c. 6 du 7 juillet 2008). 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, par exemple les raisons sociales, 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, rés. *in* JT 2006 I 365; ATF 128 III 146 c. 2a, JT 2002 I 495; ATF 127 III 160 c. 2a, JT 2001 I 345; Cherpillod, *op. cit.*, p. 108).

La jurisprudence retient un risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM dès que l'on peut craindre que les milieux intéressés se trouvent induits en erreur à cause de la similitude des marques et attribuent les produits qui portent l'une ou l'autre des marques au faux producteur ou lorsque le public distingue les marques mais, du fait de leur similitude, présumera des relations en réalité inexistantes (ATF 128 III 96 c. 2a, JT 2002 I 491; ATF 122 III 382 c. 1, JT 1997 I 231 et les références citées). Les différences minimales que l'on peut observer qui ne restent pas gravées dans la mémoire des consommateurs ne suffisent pas à écarter le risque de confusion (*sic!* 1999 p. 646 c. 4c). En revanche, même lorsqu'il s'agit de marchandises quasi identiques, la simple possibilité éloignée d'une confusion ne crée pas encore un risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM. Il ne peut en être question que s'il est probable que le public confonde les marques (ATF 121 III 377 c. 2a, JT 1996 I 232; ATF 119 II 473 c. 2, JT 1994 I 358).

La question de savoir si deux marques se distinguent suffisamment l'une de l'autre s'apprécie au regard de l'impression d'ensemble qu'elles laissent auprès du public intéressé par le produit ou le service concerné (ATF 128 III 441 c. 3.1, JT 2002 I 498; *sic!* 2002 p. 605 c. 7.2). Pour voir si une forme d'utilisation diffère de celle qui est enregistrée par des éléments essentiels ou non, il faut se demander si les milieux intéressés y voient toujours le même signe, et s'ils n'attachent pas d'effet distinctif propre aux éléments modifiés, ajoutés ou omis (Cherpillod, *op. cit.*, pp. 189-190). Il y a lieu de se fonder sur le degré d'attention que l'on peut attendre des clients concernés. Ainsi, en cas de produits ou services destinés à une clientèle spécialisée, on peut attendre de celle-ci qu'elle examine de plus près les signes distinctifs et soit attentive à des différences relativement faibles (*sic!* 1997 p. 488; ATF 122 III 382 c. 3a,

JT 1997 I 231; ATF 92 II 270, JT 1967 I 614). Le fait qu'il s'agisse de produits de consommation courante, tels des denrées alimentaires, est une circonstance propre à accroître le risque de confusion, car il y a lieu de s'attendre à une attention moindre et à une faculté de différenciation plus modeste qu'en présence de produits spéciaux, dont le marché demeure limité à un cercle plus ou moins fermé de spécialistes (ATF 126 III 315 c. 6b/bb; ATF 122 III 382 c. 3a, JT 1997 I 231; Cherpillod, op. cit., p. 119). En outre, le plus souvent, le consommateur n'a pas les deux signes devant lui en même temps. Le signe directement perçu est bien plutôt confronté avec le souvenir plus ou moins diffus de l'autre signe, dont il avait pris connaissance précédemment. Lors de la comparaison des marques, il convient dès lors de s'en tenir aux éléments propres à rester gravés dans une mémoire moyennement constituée. La capacité de mémoriser les marques et de les distinguer sera influencée entre autres par les circonstances dans lesquelles se déroule d'ordinaire le commerce des marchandises en cause (ATF 121 III 377 c. 2a, JT 1996 I 232; Cherpillod, op. cit., pp. 110-111).

Le risque de confusion doit être jugé de manière plus stricte lorsque l'entreprise première inscrite jouit d'une notoriété importante (ATF 127 III 160 c. 2b, JT 2001 I 345; ATF 122 III 382 c. 5b, JT 1997 I 231). La protection de la marque dépend donc de sa force distinctive. 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. Il faut en particulier 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 (sic! 2002 p. 756; ATF 122 III 382 c. 2a, JT 1997 I 231). Les marques imposées jouissent à cet égard d'une protection étendue (ATF 128 III 441 c. 3.3, JT 2002 I 498; ATF 122 III 382 c. 2a, JT 1997 I 231).

Le risque de confusion doit également être jugé plus strictement lorsqu'il s'agit de deux entreprises qui se trouvent en

concurrence ou sont actives dans la même branche (sic! 2003 p. 142 c. 1; ATF 121 III 377 c. 2a, JT 1996 I 232). En effet, plus les produits sont proches, plus le risque de confusion s'accroît et plus la marque postérieure devra se distinguer de la marque antérieure pour bannir le risque. L'appréciation est encore plus rigoureuse lorsque les deux sortes de produits sont identiques (ATF 126 III 315 c. 6b/bb; ATF 122 III 382 c. 3a, JT 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 produits par la société en cause (sic! 1997 p. 488 c. 5b précité).

b) En l'espèce, les requérantes produisent le résultat d'un sondage effectué au début de l'année 2011 portant sur la forme de la capsule des intimées. Ce sondage aboutit à la conclusion que la forme de la capsule de café des intimées est attribuée par 52,6% des interviewés aux requérantes et que cette valeur est encore plus élevée chez les buveurs/acheteurs de café (54,3%) et chez les possesseurs de machines à café (56%). Selon l'institut de sondage, ces attributions aux requérantes se situent à un niveau élevé.

Depuis le début de l'année, période où ce sondage a été effectué, la capsule des intimées a été modifiée, en ce sens que les picots qui existaient sur la partie du haut de la capsule ont été supprimés, rapprochant encore la forme de cette capsule de celle des requérantes.

Enfin, les requérantes ont rendu vraisemblable que leur marque s'était imposée; dès lors, cette dernière doit pouvoir jouir d'une protection plus étendue.

Tous ces éléments rendent vraisemblable le risque de confusion. Certes, il pourra résulter d'une instruction au fond que ce risque n'existe pas dans l'esprit des consommateurs, notamment parce que la

capsule des requérantes n'est en vente que sur Internet ou dans les boutiques exploitées par la requérante C._____ SA et non dans d'autres commerces ou parce que la capsule des requérantes est en aluminium alors que celle des intimées est fabriquée à partir d'un composant biodégradable. Cependant, ce dernier élément n'a pas empêché plus de 55% des possesseurs de machines à café d'attribuer la capsule des intimées aux requérantes.

Le risque de confusion rend ainsi vraisemblable la menace d'une atteinte à la marque des requérantes.

V. Comme on l'a vu plus haut, dès lors que les requérantes ont rendu vraisemblable leur droit à la marque et la menace d'une atteinte à celle-ci, les conditions du préjudice difficile à réparer et de l'urgence sont réunies dans cette matière où le préjudice peut notamment consister en la dilution du goodwill attribué à la marque et peut aussi être un dommage immatériel.

Les conditions pour ordonner les mesures provisionnelles requises sont ainsi remplies.

VI.a) Les requérantes soutiennent également que le comportement des intimées tombe sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (ci-après: LCD; RS 241). En optant délibérément pour une forme de capsule presque identique, les intimées chercheraient à profiter de la réputation attachée aux capsules M._____. Selon les requérantes, si tel n'avait pas été le but des intimées, celles-ci auraient alors conçu des capsules compatibles avec les machines M._____ tout en choisissant une des formes alternatives de capsules ne prêtant pas à confusion avec les capsules M._____.

Les intimées soutiennent en revanche que l'utilisation, pour la fabrication de leurs capsules, de matériaux biodégradables et non

d'aluminium, suffirait à différencier l'apparence des deux capsules, l'une étant brillante et l'autre pas, de sorte qu'il n'existerait pas de risque de confusion. Les intimées prétendent avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter tout risque de confusion en indiquant les termes "Z._____ SA" de façon claire sur les emballages de leurs capsules, ce qui démontrerait leur bonne foi.

b) Le droit de la concurrence ne remplit pas le même but que les droits de la propriété intellectuelle. Il tend à garantir un fonctionnement correct de la libre concurrence entre les différents acteurs présents sur le marché, ce fonctionnement étant perturbé lorsque l'un d'entre eux adopte un comportement déloyal (ATF 117 II 199 c. 2, JT 1992 I 376). La LPM ne constitue pas une *lex specialis* par rapport à la LCD, de telle sorte que l'on ne peut pas en déduire que la première devrait prévaloir sur la seconde (sic! 2009 p. 431 c. III; Brauchbar Birkhauser, Stämpflis Handkommentar UWG, Introduction n. 43). 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 en effet 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, JT 2001 I 340 et les références citées; Cherpillod, Propriété intellectuelle : nouveautés et curiosités *in* publication 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).

La LCD fournit d'abord une définition générale du comportement déloyal et illicite : aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial 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. Puis la loi dresse, à ses articles 3 à 8, une liste exemplative de cas de concurrence déloyale. Il n'est plus nécessaire de faire appel à la clause générale de l'art. 2 LCD si le comportement reproché tombe sous le coup de l'une des dispositions spéciales précitées, pour autant qu'il ait une influence réelle sur la concurrence (ATF 132 III 414 c. 3.1, rés. in JT 2006 I 359). Pour que l'on soit en présence d'une violation des règles relatives à la concurrence déloyale, il faut que le concurrent utilise une prestation d'autrui d'une manière qui ne soit pas conciliable avec les règles de la bonne foi. Il faut qu'à l'imitation s'ajoutent encore d'autres circonstances faisant apparaître le comportement de l'imitateur comme étant déloyal. Il ne suffit pas que les marchandises puissent être confondues ensuite de l'imitation. La liberté de copie ne justifie en revanche pas que le consommateur soit induit en erreur de manière évitable sur la provenance de la marchandise ou que l'imitateur exploite de façon parasitaire la bonne réputation du produit du concurrent (ATF 116 II 471 c. 3, JT 1991 I 594). Peu importe le but poursuivi par le défendeur lorsqu'il a choisi la marque ou sa raison sociale : la concurrence déloyale ne suppose ni mauvaise foi ni faute, mais simplement un acte objectivement contraire aux règles de la bonne foi en affaires (ATF 109 II 483 c. 5, JT 1984 I 295).

Selon 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. La LCD ne s'oppose à la reprise de prestations d'autrui ou à leur copie qu'en présence de circonstances particulières conduisant à admettre un comportement déloyal. Tel est notamment le cas lorsque l'imitateur a recouru à un comportement incorrect 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 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 (sic! 2009 p. 431 c. IV/d; ATF 131 III 384 c. 5.1, JT 2005 I 434). Dans la mesure où aucune prétention du droit

des brevets, du droit d'auteur ou du droit des modèles ne s'y oppose, l'imitation des produits d'un tiers est en principe admise (ATF 131 III 384 c. 5.1, JT 2005 I 434; ATF 116 II 471 c. 3a/aa, JT 1991 I 594). Le principe de la liberté de copie ne justifie cependant pas que le consommateur soit induit en erreur de manière évitable sur la provenance d'une marchandise ou que l'imitateur exploite de façon parasitaire la bonne renommée d'autrui; l'imitateur doit prendre, dans les limites raisonnables, les mesures propres à écarter ou à diminuer le risque de confusion du public sur la provenance des produits (ATF 116 II 471 c. 3, JT 1991 I 594).

Le risque de confusion consiste dans le fait que la marchandise d'un concurrent peut être tenue pour le produit d'une autre entreprise déjà existant sur le marché, à cause de son apparence extérieure. Il n'est pas nécessaire que la confusion soit relative aux marchandises; il suffit qu'elle ait pour objet l'entreprise en tant que telle. Peut donc être constitutif de concurrence déloyale le fait de susciter un risque de confusion, même indirect, par lequel le public aurait l'impression que les marchandises dont les signes distinctifs ou la présentation prêtent à confusion proviennent d'entreprises étroitement liées entre elles. La création d'un danger de confusion n'est cependant pertinente en matière de concurrence déloyale que si la forme contrefaite possède une certaine force distinctive, par laquelle elle est comprise comme une indication de provenance par le public, que ce soit par son originalité ou son utilisation (ATF 135 III 446 c. 6.1 et 6.2, JT 2010 I 665; ATF 116 II 365 c. 3a, JT 1991 I 613) Plus les produits sont proches, plus le risque de confusion s'accroît et plus la marque postérieure devra se distinguer de la marque antérieure pour bannir le risque. Un critère spécialement rigoureux sera appliqué lorsque les deux sortes de produits sont identiques. Pour les articles de masse d'usage quotidien, il faut compter avec une attention et un pouvoir de discernement des consommateurs plus réduits que pour les produits spécialisés, dont les acheteurs se recrutent dans un cercle plus ou moins fermé de professionnels (ATF 135 III 446 c. 6.2, JT 2010 I 665; ATF 122 III 382 c. 3a, JT 1997 I 231). Le danger de confusion entre des produits semblables s'évalue sur la base de la présentation concrète des marchandises en fonction de l'ensemble des circonstances qui constituent

l'empreinte individuelle des produits en cause pour l'attention portée par un acheteur moyen. L'impression que produit la forme dans son apparence globale pour la clientèle est déterminante. Il n'est ainsi pas admissible de fractionner les signes et éléments et de les analyser isolément (ATF 135 III 446 c. 6.2, JT 2010 I 665).

Dans ce même arrêt (ATF 135 III 446 c. 7.1, JT 2010 I 665), le Tribunal fédéral a jugé que 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. Il suffit pour ce faire 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. 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..." (voir aussi ATF 126 III 315 c. 6b/aa sous l'angle de l'art. 3 let. d LCD et sic! 2007 p. 374 c. 3.1; Marbach, Markenrecht, op. cit., n° 971). 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 et 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; sic! 2008 p. 461). Cette comparaison peut également intervenir au moyen de méthodes publicitaires et de marketing qui se rapprochent de l'emballage des produits du concurrent; elle n'a pas besoin d'être explicite (ibid.; TF 4A_103/2008 c. 6 du 7 juillet 2008).

c) En l'espèce, selon le sondage effectué au début de l'année 2011, 56,6% des sondés ont spontanément attribué aux requérantes la capsule des intimées. Les requérantes ont ainsi rendu vraisemblable le risque de confusion entre les deux produits. Selon l'institut de sondage, ces attributions se situent à un niveau élevé. Certes, le fait que les

requérantes ne vendent leurs capsules que par Internet et dans les boutiques M._____ alors que les intimées entendent commercialiser la leur par l'entremise d'autres magasins, notamment les intimées X._____, pourrait au terme d'une instruction complète aboutir à la conclusion qu'il n'existe pas de risque de confusion. Il en est de même du fait que la capsule des requérantes est en aluminium et celle des intimées en composants biodégradables.

Mais, à ce stade, la simple vraisemblance d'un risque de confusion suffit pour octroyer les mesures provisionnelles requises. Compte tenu de ce résultat, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si les intimées exploitent la réputation des requérantes.

VII.a) Les intimées ont conclu à l'octroi de sûretés pour le cas où la requête de mesures provisionnelles devait être admise, ce qui est le cas en l'espèce. Elles font valoir que leur préjudice ne saurait être inférieur à 15 millions de francs si l'on tient du compte du fait que le succès commercial des capsules Z._____ "ne fait aucun doute". Empêcher la vente de leurs capsules pendant toute la durée de la procédure au fond, laquelle ne serait pas inférieure à trois ans, créerait un dommage très important.

Les requérantes plaident que le montant avancé par les intimées n'est établi par aucune pièce et qu'il apparaît démesuré.

b) L'art. 264 CPC permet au tribunal d'astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse. L'exigence de sûretés dépend des circonstances de l'espèce. Elles supposent, comme l'octroi des mesures elles-mêmes, une pesée des intérêts en présence et se fondent sur la vraisemblance du dommage. Elles s'imposent naturellement en cas d'exécution anticipée, alors qu'elles ne justifient pas si les mesures requises maintiennent une situation conforme au droit. Le montant des sûretés est fonction du dommage éventuel (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art.

264 CPC; Sprecher, BSK ZPO, n. 29 ad art. 264 CPC). Le juge doit procéder à une estimation en faisant un pronostic quant à la durée prévisible du procès au fond (ATF 113 III 94, JT 1990 II 22, SJ 1987 p. 584). La partie qui requiert le dépôt de sûretés doit rendre vraisemblable tous les faits pertinents pour en évaluer le montant (Zurcher, DIKE ZPO, n. 6 ad art. 264 CPC; Huber, ZPO-Kommentar, n. 14 ad art. 264 CPC).

c) En l'espèce, le versement d'un montant de 30'000 fr. a déjà été ordonné au stade des mesures superprovisionnelles. Il n'est pas exclu que dans le procès au fond, il s'avère que les mesures provisionnelles ordonnées n'étaient pas justifiées, soit que les capsules des intimées aient la forme prévue en raison des contraintes techniques, soit que le risque de confusion entre les capsules des requérantes et celles des intimées n'existe pas en définitive.

Par conséquent, il convient d'astreindre les requérantes au dépôt de sûretés d'un montant conséquent; on peut estimer la durée du procès à quatre ans. Les intimées présentent un calcul de leur dommage éventuel qui cependant est constitué de leur chiffre d'affaires estimé, ainsi que des évaluations de l'évolution de leur part de marché, au surplus ne concernant pas uniquement la Suisse. Ces données ne sont ainsi pas déterminantes pour estimer leur dommage.

En comptant largement sur un bénéfice annuel de 500'000 fr. sur quatre ans, le montant des sûretés à fournir par les requérantes peut ainsi être arrêté à 2'000'000 francs.

VIII. Les intimées X._____ ont déclaré renoncer à offrir, commercialiser, vendre, réaliser et entreposer les capsules de café des intimées Z._____ sans conditions jusqu'au terme de la procédure de mesures provisionnelles.

Toutefois, cette procédure prend fin, sur le plan cantonal, par la reddition de la présente ordonnance alors que les requérantes ont

intérêt à ce que l'interdiction prononcée à titre provisionnel dure jusqu'à droit connu sur le fond. Les intimées X._____ seront donc également visées par le dispositif de la présente ordonnance.

IX. Suivant l'art. 267 CPC, le tribunal qui ordonne des mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent. Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal peut, notamment, assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311) et/ou prévoir une amende d'ordre de 1'000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution (art. 343 al. 1 let. a et c CPC).

Cette amende journalière peut théoriquement aboutir à des montants très élevés; ainsi, on ne doit y recourir qu'avec une certaine retenue (Jeandin, CPC commenté, n. 13 ad art. 343 CPC). Comme les intimées se sont immédiatement conformées aux ordres de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas lieu à ce stade d'assortir les interdictions de cette mesure d'exécution incisive.

En revanche, la première mesure requise sera ordonnée.

X. Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC). Le CPC ne prévoit pas la durée de ce délai, mais il ne devrait toutefois pas excéder trois mois, par analogie avec l'art. 209 al. 3 CPC. Un recours contre la décision provisionnelle ne suspend par ce délai de validation, à moins que le recourant ne requiert et n'obtienne que l'effet suspensif soit accordé à son recours (Hohl, op. cit., nn. 1863 ss).

Il sera donc imparti aux requérantes un délai au 29 février 2012 pour ouvrir action au fond.

XI. Les frais judiciaires de la présente ordonnance sont arrêtés à 14'860 fr., soit 14'000 fr. à titre d'émolument des mesures provisionnelles (art. 28 et 31 du tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5; ci-après: TFJC), 350 fr. à titre d'émolument pour les mesures superprovisionnelles (art. 30 TFJC) et 510 fr. à titre de frais de témoins (art. 87 TFJC).

Les intimées Z._____ (Suisse) SA et Z._____ SA, qui se sont opposées aux mesures provisionnelles, succombent pour l'essentiel. Une grande partie des frais sera donc mise à leur charge (art. 106 CPC). L'autre partie sera mise à la charge des intimées X._____ (Tappy, CPC commenté, n. 35 ad art. 106 CPC).

Les requérantes, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens de 12'600, soit 12'000 fr. à titre de défraiement de leurs conseils et 600 fr. de débours (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), à la charge des intimées Z._____ (Suisse) SA et Z._____ SA.

Dès lors qu'elles ont conclu au rejet des conclusions de la requête, les intimées X._____ succombent dans leur action. Toutefois, vu leur déclaration (cf. ch. **12**), ces conclusions en rejet n'ont eu qu'un impact restreint sur l'instruction du litige, de sorte que les dépens mis à leur charge en faveur des requérantes, seront fixés à hauteur de 2'000 francs.

XI. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, d'après l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, car le domaine de la procédure civile n'est plus du droit cantonal (Staehelin, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150; Gasser/Rickli,

Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkomentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; *contra*: Tappy, CPC commenté, nn. 24-25 ad art. 239 CPC, p. 930). La présente ordonnance est dès lors motivée d'office.

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

I. interdit aux intimées Z._____ SA, à Fribourg, Z._____ (Suisse) SA, à Fribourg, Y._____ SA, à Geroldswil, X._____ Aigle SA, à Aigle, X._____ Basel SA, à Bâle, X._____ Biel-Brügg SA, à Brügg bei Biel, X._____ Chur SA, à Coire, X._____ Conthey SA, à Conthey, X._____ Crissier SA, à Crissier, X._____ Genève SA, à Carouge, X._____ Grancia SA, à Grancia, X._____ Granges-Paccot SA, à Granges-Paccot, X._____ Kriens SA, à Kriens, X._____ Lyssach SA, à Lyssach, X._____ Meyrin SA, à Meyrin, X._____ Muri B. Bern SA, à Gümligen, X._____ Oftringen SA, à Oftringen, X._____ Pratteln SA, à Pratteln, X._____ St-Gallen SA, à St-Gall et X._____ Zürich SA, à Zürich, d'offrir, commercialiser, distribuer, vendre, promouvoir, exporter, entreposer ou utiliser de quelque autre manière dans le commerce des capsules de café présentant la forme reproduite ci-dessous:



en particulier les capsules commercialisées sous la désignation "Espresso Z._____";

II. assortit l'interdiction qui précède de la menace aux intimées, par leurs organes, de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité;

III. astreint les requérantes B._____ SA et C._____ SA à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de trente jours dès la notification de la présente ordonnance, des sûretés d'un montant de 2'000'000 francs (deux millions de francs), sous déduction du montant de 30'000 fr. (trente mille francs) déjà versé, en espèces ou sous la forme d'une garantie bancaire à première demande, émise par une banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse, pour assurer le paiement aux intimées d'éventuels dommages-intérêts pouvant résulter des mesures ordonnées, faute de quoi l'ordonnance de mesures provisionnelles deviendra caduque;

IV. fixe aux requérantes un délai au **29 février 2012** pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des présentes mesures provisionnelles.

V. met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 14'860 fr. (quatorze mille huit cent soixante francs), à la charge des intimées Z._____ SA et Z._____ (Suisse) SA, solidairement entre elles, à raison de 12'860 fr. (douze mille huit cent soixante francs), et à la charge des intimées Y._____ SA, X._____ Aigle SA, X._____ Basel SA, X._____ Biel-Brügg SA, X._____ Chur SA, X._____ Conthey SA, X._____ Crissier SA, X._____ Genève SA, X._____ Grancia SA, X._____ Granges-Paccot SA, X._____ Kriens SA, X._____ Lyssach SA, X._____ Meyrin SA, X._____ Muri B. Bern SA, X._____ Oftringen SA, X._____ Pratteln SA, X._____ St-Gallen SA et X._____ Zürich SA, solidairement entre elles, à raison de 2'000 fr. (deux mille francs).

VI. condamne les intimées Z._____ (Suisse) SA et Z._____ SA, solidairement entre elles, à verser aux requérantes B._____ SA et C._____ SA, solidairement entre elles, la somme de 25'460 fr. (vingt-cinq mille quatre cent soixante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais judiciaires.

VII. condamne les intimées Y._____ SA, X._____ Aigle SA, X._____ Basel SA, X._____ Biel-Brügg SA, X._____ Chur SA, X._____ Conthey SA, X._____ Crissier SA, X._____ Genève SA, X._____ Grancia SA, X._____ Granges-Paccot SA, X._____ Kriens SA, X._____ Lyssach SA, X._____ Meyrin SA, X._____ Muri B. Bern SA, X._____ Oftringen SA, X._____ Pratteln SA, X._____ St-Gallen SA et X._____ Zürich SA, solidairement entre elles, à verser aux requérantes B._____ SA et C._____ SA, solidairement entre elles, la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais judiciaires.

VIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

Le juge délégué :

Le greffier :

P. - Y. Bosshard

G. Intignano

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 :

G. Intignano