

COUR CIVILE

Audience de jugement du 1^{er} novembre 2019

Composition : Mme Kühnlein, présidente
 MM Meylan et Kaltenrieder, juges
Greffier : M. Cloux

Cause pendante entre :

U.S. _____

(Me M. Treis)

U.S. _____ **AG**

et

B.F. _____ **SA**

(Me R. Gautier)

- Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

Remarque liminaire :

Les parties ont offert de prouver plusieurs allégués par l'interrogatoire de partie (art. 191 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Elles ont comparu en audience d'instruction du 28 juin 2019, par l'entremise d'[...], cheffe du département juridique, et d'[...], cheffe du département des marques, pour les demanderessees U.S. _____ et U.S. _____ AG, respectivement en la personne d'[...], juriste, et de [...], assistante juridique, pour la défenderesse B.F. _____ SA. Celles-ci ont en substance confirmé, de manière unilatérale et sans autres explications, les allégués de la partie qu'elles représentaient ; le secret des affaires a en outre été invoqué en lien avec les projets des demanderessees tendant à la commercialisation de produits comprenant des [...] (CCCs). Les représentantes de la défenderesse ont quant à elles déclaré que cette dernière ne s'opposerait pas à l'usage du terme "CCC" par les demanderessees. Ces déclarations, qui proviennent de personnes ayant un intérêt à l'issue du litige, n'emportent pas la conviction et doivent être écartées.

Pour l'établissement des faits, il a été tenu compte des faits notoires, conformément à l'art. 151 CPC, et notamment des informations publiées sur les sites Internet du Registre du commerce (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1) et de l'Institut de la propriété intellectuelle www.swissreg.ch, qui sont accessibles après une simple recherche (cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; TF 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3.2) lorsque le nom de la marque est connu.

En fait :

1. La demanderesse U.S._____ est une société américaine, ayant son siège dans l'Illinois.

La demanderesse U.S._____AG est une société suisse dont le but social est l'importation, l'exportation, l'achat et la vente de tous types de produits chimiques et pharmaceutiques et de produits similaires, en particulier ceux fabriqués par des sociétés du groupe U._____.

Les demanderesses sont membres de ce groupe qui, selon le site Internet [www. U._____.ch](http://www.U._____.ch), est né en 1888 d'un petit laboratoire au-dessus d'une pharmacie de [...]; actif dans le domaine de la santé et notamment dans la recherche, le développement, la production de produits cliniques, la nutrition et les diagnostics, il est aujourd'hui représenté dans plus de cinquante pays, et commercialise ses produits dans plus de cent trente pays.

Les demanderesses développent et commercialisent des produits nutritionnels pour les personnes de tout âge. Selon le rapport annuel du groupe U._____ relatif au secteur "nutrition" (librement traduit et résumé de l'anglais), le groupe est leader mondial dans la nutrition pour adultes, avec notamment la ligne de produits nutritionnels "[...]" ; il est également actif dans le domaine de la nutrition pour enfants. Selon le site Internet précité, le groupe est notamment titulaire des marques DDD, [...] et [...]. Les demanderesses développent et commercialisent en particulier les suppléments nutritionnels [...] en Suisse.

Les demanderesses n'ont enregistré aucune marque, en particulier figurative, DDD [...] ou "DDD [...] en Suisse.

2. La défenderesse B.F._____SA (ci-après : B.F._____) est une société de droit suisse sise à [...]. Elle a pour but la vente et la distribution en Suisse et à l'étranger de tous produits, notamment alimentaires, diététiques, pharmaceutiques, médicaux, cosmétiques et hygiéniques.

Toujours selon son but social, elle peut, sous n'importe quelle forme, fournir tous services et déployer toute activité, en particulier dans le domaine de l'alimentation humaine et animale, de la diététique, des soins aux nourrissons, de l'éducation, de la publicité, de la restauration, des produits pharmaceutiques, médicaux, cosmétiques et hygiéniques.

Elle appartient au groupe F._____, qui est actif dans plusieurs catégories de produits, allant des produits d'alimentation humaine et de boissons (en poudre et liquides), aux aliments nutritionnels basés sur la science, en passant par les soins pour la peau et les soins pour animaux de compagnie.

Il ressort d'un communiqué de presse de F._____ du 23 avril 2012 que le groupe a acquis [...] dans le but de renforcer sa position mondiale sur le marché de la nutrition infantile, notamment au travers des marques "bien connues comme [...], [...] et [...]", en lien avec ses propres marques [...], [...], [...], [...] et [...].

3. Les deux premières années de la vie d'un enfant sont particulièrement importantes. Durant celles-ci, une alimentation optimale réduit la morbidité, la mortalité ainsi que le risque de maladie chronique, et favorise un meilleur développement global.

Selon l'aide-mémoire n° 342 de l'Organisation mondiale de la santé, relatif à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, et publié sur Internet au mois de juillet 2017 (<https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding>), l'allaitement optimal inclut l'allaitement précoce dans l'heure suivant la naissance, l'allaitement exclusif au sein durant les six premiers mois de la vie, ainsi que l'introduction subséquente d'aliments complémentaires sains et satisfaisants au plan nutritionnel jusqu'à l'âge de deux ans et au-delà.

Une étude publiée au mois de février 2012 dans la revue [...], relative aux [...] désignés sous l'abréviation CCC, indique que ces sucres

complexes seraient le troisième composant le plus présent dans le lait maternel, après le lactose et les lipides.

Les demanderesse allèguent plusieurs éléments de fait relatifs aux bienfaits éventuels de ces [...], qu'elles offrent de prouver par les publications précitées. Il s'agit toutefois de faits techniques requérant des connaissances spécialisées, que les publications unilatérales des parties, respectivement de tiers également intéressés à la commercialisation de produits dans ce domaine, sont impropres à prouver. Il en va de même pour la publication scientifique citée, qui n'a pas valeur de preuve stricte dans le présent procès.

4. Les demanderesse ont produit un rapport du 30 août 2015 relatif à la croissance du marché des laits infantiles à travers le monde, qui serait extrait d'un site Internet (pièce 20). La version produite n'est que partiellement lisible et a manifestement fait l'objet d'un traitement de texte, de sorte qu'elle n'est pas probante, et le lien figurant dans ce document n'est plus actif. Les faits à l'appui desquels cette pièce a été produite ne sont dès lors pas retenus.

Plusieurs sociétés ont lancé des initiatives pour commercialiser les CCCs. Selon les publications sur divers sites Internet, du 26 octobre 2016 sur www.U._____.com, du 3 novembre 2016 sur [www.\[...\].com](http://www.[...].com) de [...], du 23 février 2017 sur [www.\[...\].U._____](http://www.[...].U._____), du 17 mars 2017 sur [www.U._____.\[...\].org](http://www.U._____.[...].org), (qui indique être réservé aux professionnels de la santé), ainsi que sur le site Internet de la société [...] GmbH consulté le 23 août 2017, dans lesquels les [...] sont désignés sous l'appellation CCCs, ces sociétés ont développé des projets de recherche et de production de formules pour enfants contenant ces composants.

5. Certaines formules du produit DDD contiennent des [...], notamment les formules [...] et [...], dont les emballages se présentent comme ceci :

[...] [...]

Au mois d'octobre 2016, on pouvait notamment trouver le schéma suivant sur le site Internet www.U._____.com :

[...]

Selon un article publié le 26 octobre 2016 sur le même site Internet, librement traduit de l'anglais, DDD Pro-[...] et Pro-[...], comprenant le CCC [...], étaient les seuls laits infantiles disponibles contenant un tel additif. Le [...] était décrit comme une substance prébiotique se trouvant naturellement dans le lait maternel.

Selon le site Internet [www.\[...\].com](http://www.[...].com) au 12 décembre 2017, DDD [...] faisait notamment partie des formules pour enfants dont tout parent devait avoir connaissance.

Les produits de la marque DDD peuvent être trouvés sur plusieurs sites Internet de recherche, de même que les produits de la défenderesse.

6. Le 15 novembre 2016, [...] SA pour B.F._____ a déposé des requêtes d'inscription pour les marques "CCC" et "CC-C".

Alors que la marque "CCC" n'a pas été enregistrée, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle a enregistré le 24 novembre 2016, la marque "CC-C" :

- en classe 5, pour les "compléments nutritionnels ; complément diététiques à usage médical ; aliments pour bébé ; farines lactées pour bébés ; lait en poudre pour bébés ; compléments nutritionnels à usage médical pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent ; préparations de vitamines", et

- en classe 29, pour les "plats cuisinés à base de légumes, pommes de terre, fruits, viande, volaille, poisson et produits alimentaires provenant de la mer ; lait ; produits laitiers ; succédanés du lait ; boissons lactées où le lait prédomine ; boisson à base de lait contenant des céréales et/ou du chocolat ; yoghourts ; lait de soja (succédané du lait)"

L'enregistrement a été effectué moins de dix jours après la réception de la demande. Les demanderesses soulignent que cela est extrêmement rapide.

Cette marque a servi de base à l'enregistrement international de la marque "CC-C" le 14 décembre 2016, sous n° [...], avec l'Australie, Bahreïn, la Colombie, l'Union Européenne, la République islamique d'Iran, le Mexique, Oman, les Philippines, la Russie, Singapour et le Vietnam comme pays de protection.

La marque "CC-C" a par ailleurs été enregistrée, sous ce numéro, dans l'Union européenne le 3 mars 2017 et aux Philippines le 4 mai 2017.

La défenderesse allègue encore avoir obtenu l'enregistrement de la marque "CC-C" dans plusieurs pays à l'échelon national, et offre pour preuve à cet égard un tableau Excel, qu'elle a de toute apparence établi elle-même et qui n'emporte dès lors pas la conviction. Le fait allégué n'est donc pas retenu.

7. Entre la fin de l'année 2016 et le début de l'année 2017, F._____ a lancé un produit de nutrition pour nourrissons contenant un CCC en tant qu'ingrédient en [...]. Au lancement de ce produit, le directeur médical mondial de F._____ Nutrition, [...], a déclaré ce qui suit :

"This is a significant breakthrough in infant feeding, because up until now CCCs were only found naturally in breast milk. (...) Now, as a

result of almost a decade of extensive research, F._____ has been able to replicate these constituents which are identical to those found in breast milk."

La traduction libre de cette déclaration a la teneur suivante:

"Ceci est une percée importante dans le domaine de la nutrition infantile, car jusqu'ici les CCCs pouvaient seulement être trouvés sous forme naturelle dans le lait maternel. Maintenant, après presque dix ans de recherches approfondies, F._____ a pu reproduire ces ingrédients, qui sont identiques à ceux que l'on trouve dans le lait maternel."

8. Le 7 juin 2017, l'Office australien compétent a adressé à B.F._____ un avis de refus provisoire d'inscription de la marque internationale CC-C en classes 5 et 29 au motif, en substance, qu'il s'agissait d'une combinaison de lettres descriptive, qui ne permettait pas de distinguer les biens spécifiés.

Le 2 août 2017, U.S._____ a adressé à B.F._____ un courrier en anglais, dont la traduction libre de l'anglais est la suivante :

"Nous avons été surpris d'apprendre que F._____ est en train de demander la protection du droit des marques pour "CC-C" dans diverses juridictions [...]. Comme vous le savez peut-être, "CC-C" est l'acronyme bien connu, et admis dans le domaine, d'une classe de composés appelés "[...]". F._____, comme le reste de l'industrie, désigne les [...] en tant que CCC [...]. L'ajout du trait d'union ("-") n'en fait pas un terme distinctif ou sujet à la protection du droit des marques.

La tentative de F._____ d'obtenir l'usage exclusif, et la protection, de cet acronyme, est contraire à un principal fondamental en matière de marques, selon lequel personne ne devrait avoir le monopole d'un terme descriptif. Par conséquent, U._____ a engagé des actions dans l'UE, à Panama, au Brésil et en Suisse pour s'opposer et/ou invalider les requêtes et enregistrements de "CC-C". Nous sommes confiants dans le fait que ces autorités, et d'autres, accepteront la position d'U._____, lorsque les faits pertinents seront connus, notamment de nombreux cas d'usage du terme, de façon descriptive, par F._____ et d'autres acteurs du domaine.

U._____ préférerait résoudre cette affaire à l'amiable, et de manière coopérative. Au lieu de l'ouverture d'actions contre "CC-C" dans de nombreuses juridictions, et de votre éventuelle défense dans ces actions, nous cherchons votre coopération par le retrait immédiat, et l'abandon de l'ensemble des requêtes et

enregistrements, pour le terme "CC-C", de façon globale. Nous vous demandons de répondre à cette lettre jusqu'au 16 août, en indiquant si vous avez l'intention de poursuivre l'enregistrement de "CC-C", ou faire marche arrière et abandonner toutes vos requêtes."

Il ressort d'un échange de courriels des 14 et 20 septembre 2017 que B.F._____ n'entend pas donner suite aux requêtes des demanderesses.

9. Au mois d'octobre 2017, F._____, par le biais de [...], a commercialisé à [...] une formule pour enfants contenant des CCC, dénommée [...].

Le 19 octobre 2017, une demande de brevet de la société [...] SA, du groupe F._____, portant sur un système de formule pour enfants comprenant des niveaux variables de "CCCs", a été publiée aux Etats-Unis; cette publication indique une date de priorité de la demande à l'étranger (*Foreign Application Priority Data*) au 25 septembre 2015.

10. La page germanophone du site www.wikipedia.org dédiée aux [...] a été publiée le 6 avril 2018. Il n'existe pas de page francophone ou italophone correspondante.

Au 13 août 2018, la marque CC-C n'avait fait l'objet d'aucune opposition.

Au 6 novembre 2018, il n'était pas possible de faire livrer en Suisse la formule DDD [...] par les fournisseurs présents sur le site www.amazon.com.

Une recherche avec les mots "CCC" et "Babynahrung" sur le site Internet www.google.ch aboutit à sept résultats, sans référence aux [...].

11. Par courriel du 1^{er} février 2019, le magasin en ligne [...]com, dont le contact téléphonique comprend l'indicatif 302 de l'Etat américain du Delaware, a confirmé l'achat, par un particulier en Suisse, d'une unité de formule DDD [...] au prix de 18 fr. 79, plus frais de port par 23 fr. 55.

12. Par acte du 22 mars 2018, U.S._____ et U.S._____AG ont ouvert action en constatation de nullité, et pris contre B.F._____ les conclusions suivantes :

"Qu'il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal :
(...)

Au fond

1. De constater la nullité de la marque suisse no [...] "CC-C" ;
2. D'ordonner à l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle de radier du Registre des marques suisses la marque suisse no [...] "CC-C" ;
3. Sous suite de frais judiciaires et de dépens (y-inclus TVA) à la charge de la Défenderesse."

Dans sa réponse du 16 août 2018, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de l'action des deux demanderesses, et subsidiairement à son rejet.

Des allégués et pièces nouveaux ont été déposés à plusieurs reprises, en derniers lieux le 11 septembre 2019 par la défenderesse, en lien avec la procédure en Russie, et le 24 septembre 2019 par les demanderesses, en lien avec la procédure dans l'Union européenne.

Les parties ont déposé leurs mémoires de plaidoiries le 3 octobre 2019.

En droit:

I. La demanderesse U.S. _____ est sise aux USA. La cause présente dès lors un caractère international, et il faut déterminer la compétence et le droit applicable.

a) En l'absence de traité applicable en l'espèce, la compétence internationale découle des dispositions de la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291). Selon l'art. 109 al. 2 *in initio* LDIP, les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur (à l'échelon national cf. art. 10 al. 1 let. b CPC).

En vertu du droit de procédure civile suisse, et plus particulièrement de l'art. 5 CPC, le droit cantonal institue une juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique notamment sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, en particulier en matière de titularité, de transfert ainsi que de violation de tels droits (cf. al. 1 let. a). Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour civile (art. 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Les demanderesses invoquent le droit suisse des marques contre la défenderesse, qui est sise à [...]. C'est ainsi à bon droit que les demanderesses agissent devant les tribunaux suisses, et devant la Cour civile en particulier.

b) S'agissant du droit applicable, l'art. 110 al. 1 LDIP prévoit que les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée.

Le litige portant sur une marque du droit suisse, c'est le droit suisse, qui est celui que les parties invoquent, qui doit être appliqué dans le présent procès.

II. a) En vertu de l'art. 1 LPM (loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 ; RS 232.11), la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (al. 1), qui peut prendre la forme de lettres (cf. al. 2).

Certains signes sont exclus de la protection du droit des marques. Tel est en particulier le cas, de manière absolue, des signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés (cf. art. 2 let. a LPM).

b) Le titulaire d'une marque peut par ailleurs faire valoir les motifs relatifs d'exclusion de la protection du droit des marques contre une marque enregistrée ultérieurement. L'art. 3 al. 1 let. c LPM prévoit ainsi que sont exclus de la protection, 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.

III. La défenderesse conteste que l'action des demanderesses soit recevable faute pour les intéressées, qui ne commercialisent pas en Suisse de produit contenant des CCCs, d'avoir un intérêt à agir.

a) En vertu de l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), incluant notamment que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection (cf. al. 2 let. a). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, *in* CR CPC, 2^e éd., 2019, nn 89a s. ad art. 59 ; Zing, *in* Berner Kommentar ZPO, vol. I, 2012 nn 43 et 45 ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister au moment du jugement (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Bohnet, *op. cit.*, n. 92 ad art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC). Lorsqu'une demande ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est irrecevable (ATF 140 III

159 consid. 4.2.4 ; pour le tout : TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2 et les autres arrêts cités).

Les demanderesses intentent en l'occurrence l'action de l'art. 52 LPM, selon lequel toute personne a qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par cette loi, si elle établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation. L'action tend plus particulièrement à faire constater la nullité de la marque suisse "CC-C" de la défenderesse (action en nullité de la marque, *Nichtigkeitsklage*). Cette action a pour objectif de faire radier une marque enregistrée et, ce faisant, de lui retirer définitivement sa fonction défensive. Elle peut par exemple être saisie à titre reconventionnel par le titulaire d'une marque plus récente, pour s'opposer au droit précédent invoqué contre lui (Frick *in* Lucas/Frick (éd.), Basler Kommentar MSchG/WSchG, 3^e éd. 2016, n. 18 ad art. 52 LPM). Les exigences pour agir en nullité sont plus légères que pour les autres actions en constatation fondées sur l'art. 52 LPM ; toute personne a un intérêt à faire constater la nullité d'une marque si elle est entravée par son existence, ou doit craindre de l'être dans un futur prévisible. Le cercle des personnes habilitées à agir inclut ainsi en particulier les concurrents qui entendent eux aussi utiliser la marque enregistrée, ou des signes sujets à confusion avec celle-ci. Le souci du maintien des registres n'est en revanche pas suffisant (Frick, *op. cit.*, n. 21 ad art. 52 LPM et réf. cit. ; cf. ég. Killias/de Selliers *in* CR Propriété intellectuelle, 2013, n. 82 ad art. 52 LPM).

La relation entre ces deux dispositions est controversée. Certains auteurs sont d'avis que l'intérêt à la constatation au sens de l'art. 52 LPM recouvre la condition de l'art. 59 al. 2 let. a CPC ; selon cette conception, le défaut d'un tel intérêt entraînerait dans tous les cas l'irrecevabilité de l'action (Frick, *op. cit.*, n. 16 ad art. 52 LPM et les nombreuses réf. cit. ; Killias/de Selliers, *op. cit.*, n. 58 ad art. 52 LPM). D'autres auteurs estiment que l'intérêt juridique à la constatation au sens de l'art. 52 LPM définit le cercle des personnes habilitées à intenter l'action en nullité de la marque ; son absence entraînerait le rejet de cette action, faute de légitimité active, et non son irrecevabilité. Une partie

ayant la qualité pour agir au sens de l'art. 52 LPM devrait dès lors démontrer, en sus de sa qualité pour agir, un intérêt digne de protection au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, sous peine d'irrecevabilité de l'action (cf. ég. le renvoi à cet avis, qualifié de minoritaire, fait par Frick, loc. cit. *in fine*).

Cette distinction n'est pas décisive dans le cas d'espèce, dès lors que tous les avis exposés ci-dessus s'accordent à admettre la nécessité d'un intérêt personnel et actuel à l'admission des conclusions prises, pour que l'action en nullité de la marque soit recevable. Cette condition sera examinée à l'échelon du marché suisse (b) et international (c).

b) aa) Dans leur demande du 22 mars 2018, les demandereses invoquent agir afin de rétablir l'ordre juridique.

La protection conférée par la LPM ne déploie ses effets que sur le territoire suisse. Selon le principe de la territorialité, chaque Etat détermine, pour son propre territoire, les conditions de l'acquisition et de la perte d'un droit de propriété intellectuelle, ainsi que sa cessibilité, son contenu et ses effets (RSPI 1992 p. 248 ; cf. CCiv, 18 février 2011/31 consid. III/a).

Cela étant, et comme cela ressort de ce qui précède, il n'existe pas en droit suisse d'intérêt personnel et actuel à faire rétablir l'ordre juridique. Cet élément invoqué par les demandereses est ainsi impropre à fonder la recevabilité de leurs conclusions.

bb) Les demandereses font également valoir que l'action en nullité de la marque tend à ce "qu'aucun droit de protection absolu apparent ne soit conféré à un concurrent". En s'opposant ainsi à la survenance d'un droit absolu de la défenderesse, elles invoquent en substance le risque d'être sujettes à une action de la défenderesse, ou de tiers acquéreurs des droits concernés, fondée sur l'art. 3 al. 1 let. c LPM (cf. *supra* consid. II/b).

La question de leur intérêt personnel et actuel au procès, au sens décrit ci-dessus, présente dans cette configuration d'importantes similarités avec le cas, fréquent dans la pratique de la Cour civile, d'une partie requérant des mesures provisionnelles, à qui il incombe de rendre vraisemblable une atteinte illicite à ses droits. Si cette atteinte n'a pas encore eu lieu, le requérant doit rendre vraisemblable qu'il risque de faire l'objet, dans un proche avenir, d'une première violation de ses droits (LDA, LPM, LBI, LDes) ou d'une (première) entrave à la concurrence loyale (LCD). A cet égard, la simple possibilité d'une atteinte illicite ne suffit pas; il faut au contraire que l'on doive sérieusement craindre qu'elle se produise. Ce risque doit être établi à partir d'éléments concrets dont on peut inférer l'intention de l'intimé (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale *in* sic! 2005 pp 339 ss spéc. 344 et réf. cit. en notes infrapaginales 63 s.). L'atteinte imminente aux droits est notamment rendue vraisemblable par le dépôt d'une marque, puisqu'un tel dépôt est indicatif de la volonté d'utiliser le signe concerné (cf. Rüestschi, Anmerkung zum Entscheid "*Rechtsschutzinteresse*", sic! 2009, p. 890 ; pour le tout cf. JICC, 13 février 2019/11 consid. III/b).

Les demanderesses doivent ainsi démontrer leur intérêt à conduire un procès au fond, qui n'est pas soumis à l'exigence de la simple vraisemblance, et il n'y a dès lors aucune raison de se montrer moins exigeant que ce qui précède. En d'autres termes, "l'intérêt à agir", respectivement "l'intérêt juridique à la constatation" exposé ci-dessus, doit découler d'éléments concrets, établis au degré de la preuve stricte. Le dépôt d'une marque ne suffit pas. L'élément décisif, comme déjà exposé, est que ce dépôt porte atteinte aux droits des demanderesses.

Cela étant, il n'est pas établi que les demanderesses soient présentes sur le marché suisse des produits contenant des [...], ni d'ailleurs qu'elles le seront dans un avenir prévisible. Les demanderesses se contentent à cet égard d'alléguer qu'elles ont l'intention de commercialiser les produits DDD dans des points de vente en Suisse. Elles

ont offert sur ce point la preuve par interrogatoire de partie ; leurs représentantes entendues ont toutefois seulement affirmé que cela était exact, sans donner plus de détail, et se sont pour le surplus retranchées derrière le secret des affaires quant aux projets tendant à la commercialisation de produits contenant des [...]. Le secret des affaires est certes considéré comme légitime dans l'ordre juridique suisse, mais cela ne libère pas pour autant les demanderesses de l'incombance d'alléguer, et prouver, les conditions de recevabilité de leur action. Cela vaut d'autant plus que l'art. 156 CPC permet au tribunal de prendre les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à leurs intérêts dignes de protection, et notamment à des secrets d'affaires (pour un cas d'application, cf. les remarques liminaires dans l'affaire JICC, 6 décembre 2016/41).

Comme exposé, les déclarations des représentantes des deux demanderesses n'emportent pas la conviction et ont été écartées. On ne trouve en outre aucune autre preuve au dossier relative aux projets des demanderesses en Suisse sur le marché suisse des produits contenant des [...]. Il n'est du reste pas disputé, ni disputable, qu'elles ne sont titulaires d'aucune marque suisse comprenant les signes "CC-C" ou "CCC".

Par conséquent, une atteinte aux droits des demanderesses n'est dans cette mesure pas établie.

cc) Les demanderesses font valoir qu'il est possible pour des particuliers en Suisse d'acheter des produits de la gamme DDD. Elles ont allégué et prouvé à cet égard l'achat sur Internet, le 1^{er} février 2019, de formules DDD [...] auprès d'un vendeur situé dans l'Etat américain du Delaware, par un particulier en Suisse. Ce fait n'est toutefois pertinent que si la vente précitée entre dans le champ d'activité des demanderesses, qui doivent avoir un intérêt personnel à l'issue du procès ; elles ne sont en particulier pas légitimées à faire valoir les intérêts d'autres sociétés du groupe U._____, ni *a fortiori* de leurs sous-traitants.

Il n'est cependant pas prouvé, ni même allégué, que les demanderesses seraient directement concernées par la vente sur Internet survenue le 1^{er} février 2019 ; une telle hypothèse contredit d'ailleurs directement les déclarations - mêmes non probantes - de leurs représentantes, selon lesquelles c'est uniquement à l'avenir qu'elles entendent investir le marché suisse des produits contenant des [...].

dd) Même d'ailleurs à retenir l'hypothèse selon laquelle les demanderesses disposeraient de filières de vente de produits DDD en Suisse déjà existantes au 13 août 2018, ces filières bénéficieraient de la protection de l'art. 14 LPM ; selon cette disposition, le titulaire d'une marque ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt.

Dans cette hypothèse, le dépôt de la marque n° [...] "CC-C" ne porterait pas atteinte aux droits des demanderesses, et celles-ci n'auraient pas non plus d'intérêt personnel à l'issue du procès.

ee) De surcroît, la défenderesse a allégué qu'elle n'avait pas l'intention d'empêcher les demanderesses d'user du terme "CCC" dans le champ de protection de sa marque "CC-C" ici litigieuse. La Cour ne tient certes pas pour probantes les déclarations des représentantes de la défenderesse confirmant ces allégations, mais tel n'est pas l'élément décisif ici. Ce n'est en effet pas à la défenderesse qu'il incombe de démontrer l'absence d'une telle intention ; il revient aux demanderesses de prouver qu'une atteinte à leurs droits existe, ou qu'elle est imminente. Seul le dépôt de la marque litigieuse a toutefois été allégué, ce qui ne suffit pas, comme on l'a vu.

ff) En tant qu'il s'agit des effets en Suisse de la marque "CC-C" ici litigieuse, la demande est ainsi irrecevable.

c) Les demanderesses invoquent en outre qu'elles ont un intérêt à agir en raison des répercussions que l'enregistrement en Suisse de la marque litigieuse CC-C aurait au plan international.

Il est établi que cette marque a servi de base à l'enregistrement international de la marque n° [...], qui a été déposée en Australie, au Bahreïn, en Colombie, dans l'Union Européenne, en République islamique d'Iran, au Mexique, à Oman, aux Philippines, en Russie, à Singapour et au Vietnam. La constatation de la nullité de la marque suisse originelle aurait des effets dans tous les pays couverts par l'enregistrement international.

aa) Pour les marques internationales, l'art. 1 de l'Arrangement de Madrid (Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisés à Stockholm le 14 juillet 1967 ; RS 0.232.112.3) prévoit une protection réciproque entre les Etats contractants pour les marques inscrites dans ces Etats. L'art. 2 du Protocole de Madrid (ci-après: le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989 ; RS 0.232.112.4) permet à tout déposant d'une marque de s'assurer la protection de celle-ci sur le territoire des parties contractantes, en obtenant l'enregistrement de cette marque dans le registre du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (cf. CCiv, 18 février 2011/31, consid. III/a).

bb) Les demanderesses allèguent qu'U.S._____ aurait fait opposition ou intenté une action de radiation de marque dans ces ordres juridiques (sous réserve de Bahreïn et de l'Iran) et que ces démarches auraient été couronnées de succès à plusieurs reprises. Elles ont produit diverses décisions à cet égard, rendues notamment à Singapour, devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et en Fédération de Russie.

Il est douteux que l'on puisse retenir un intérêt à agir contre une marque Suisse afin de faire invalider une marque internationale dans

d'autres ordres juridiques où il existe des voies légales. Cela étant, il faut distinguer les ordres juridiques où une procédure était ou demeure pendante (let. cc) de ceux où rien de tel n'est établi (let. dd).

cc) Dans la première hypothèse, le présent procès en Suisse serait parallèle à d'autres procédures ayant le même objet matériel. Dans cette configuration, les demanderesses n'ont aucun intérêt digne de protection à l'issue du procès, puisque les effets de celui-ci à l'international seraient soit redondants, soit contradictoires avec des décisions étrangères. Ces procédures sont à chaque fois pendantes devant des offices, et non tribunaux, auquel cas il se poserait la question d'une suspension à l'aune de l'art. 9 al. 1 LDIP (cf. JiCC, 5 février 2018/5 consid. II/b). On n'identifie toutefois aucun intérêt légitime à ce que le présent procès suisse mette fin à des procédures auxquelles la défenderesse, et au moins la demanderesse U.S._____, sont déjà parties.

Les procédures étrangères sont ainsi insuffisantes à démontrer que les conditions des art. 59 al. 2 let. a CPC et 52 LPM sont remplies. Il n'est pour le surplus pas établi que l'une ou l'autre des demanderesses, qui sont une société américaine et une société suisse, soient actives sur les marchés d'aliments contenant des [...] dans les Etats concernés, ni qu'elles risquent de l'être dans un futur prévisible, de sorte que la demande est sous cet angle irrecevable.

dd) Dans la seconde hypothèse, et en l'absence de toute activité économique concernant des CCCs, et de toute marque concurrente dont les demanderesses seraient les titulaires, la situation est la même qu'en ce qui concerne l'espace juridique suisse, et aucun intérêt digne de protection, ni d'intérêt juridique à la constatation, n'est non plus établi (cf. les considérants développés *supra* let. b).

ee) Selon les actes des parties, la défenderesse a par ailleurs fait enregistrer des marques nationales "CC-C" dans plusieurs Etats (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Brésil, Chili, Costa Rica,

Emirats arabes unis, Equateur, Hong Kong, Honduras, Inde, Indonésie, Iran, Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, Nicaragua, Panama, Pakistan, Pérou, Qatar, Salvador, Taïwan et Thaïlande). Il n'est toutefois pas allégué que ces marques nationales étrangères soient liées, ni en particulier qu'elles découlent, de la marque suisse ici litigieuse. Aucun intérêt à agir n'est dès lors établi à cet égard. Du reste, il est allégué que ces marques ont fait, ou font encore l'objet, de procédures dans la plupart de ces Etats ; les motifs d'irrecevabilité développés ci-dessus seraient dès lors valables également dans cette mesure.

d) En définitive, il n'y pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions des demanderesse, faute d'intérêt pour elles à agir en nullité de la marque. Ces conclusions sont partant irrecevables (art. 59 CPC ; 52 LPM).

IV. a) En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Ils sont compensés avec les avances fournies, la partie à qui incombe la charge des frais restituant à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

Conformément à l'art. 95 al. 2 CPC, les frais judiciaires comprennent en particulier l'émolument forfaitaire de décision (let. b ; cf. art. 18 et 22 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), ainsi que les frais d'administration des preuves (let. c).

Au vu de ce qui précède, les frais judiciaires sont en l'espèce arrêtés à 6'466 fr. 65 (émolument réduit d'un tiers [cf. art. 22 al. 3 TFJC] : 6'166 fr. 65 ; frais d'interrogatoire des parties [cf. art. 87a TFJC] : 300 fr.).

Ce montant doit être compensé avec l'avance versée par les demanderesse, qui succombent et doivent supporter ces frais (art. 106 al. 1 CPC).

b) Obtenant gain de cause, la défenderesse a par ailleurs droit à de pleins dépens (art. 95 al. 3 CPC), à la charge des demanderesse, comprenant le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et les débours nécessaires (let. a).

Lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 100'001 fr. et 250'000 fr., l'indemnité doit être fixée dans une fourchette de 6'000 fr. à 25'000 fr. (art. 4 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; 270.11.6]). Le juge peut toutefois fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le tarif, dans les causes ayant nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées (art. 20 al. 1 TDC). Les débours sont en principe fixés à 5% du montant octroyé (art. 19 al. 2 TDC).

Au vu des questions juridiques posées par le cas d'espèce, les dépens de la défenderesse seront en l'occurrence arrêtés à 52'500 fr., comprenant :

- a 50'00 fr à titre de participation aux honoraires de
) 0 . son conseil (art. 4 et 20 al. 1 TDC);
- b 2'500 fr pour les débours de celui-ci (art. 19 al. 2
) . TDC).

V. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne relevant plus du droit cantonal (Staehelin *in* Sutter-Somm *et alii*, (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3^e éd., Bâle 2016, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar ZPO, 3^e

éd., 2017, n. 10 ad art. 239 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkomentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; *contra* : Tappy *in* Bohnet *et alii*, op. cit., nn 24-25 ad art. 239 CPC). Par conséquent, le présent jugement est motivé d'office.

**Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
prononce :**

- I. Les conclusions prises par les demanderessees U.S. _____ et U.S. _____ AG contre la défenderesse B.F. _____ SA, selon demande du 22 mars 2018, sont irrecevables.

- II. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'466 fr. 65 (six mille quatre cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), sont mis à la charge des demanderessees solidairement entre elles.

- III. Les demanderessees, solidairement entre elles, verseront à la défenderesse la somme de 52'500 fr. (cinquante-deux mille cinq cents francs), à titre de dépens.

La présidente :

C. Kühnlein

Le greffier :

L. Cloux

Du

Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Ce jugement 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 :

L. Cloux