

**COUR CIVILE**

---

---

Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant la  
**B.\_\_\_\_\_ SA**, à Vevey, et **C.\_\_\_\_\_ SA**, à Lausanne, d'avec **D.\_\_\_\_\_ SA**, à Balerna (TI), et **E.\_\_\_\_\_ SA**, à Oberbüren (SG).

---

Audience du 7 juin 2012

---

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 F.\_\_\_\_\_, en particulier le café moulu en capsules, au bénéfice d'une licence concédée par la B.\_\_\_\_\_ SA, G.\_\_\_\_\_ SA et [...] SA.

L'intimée D. \_\_\_\_\_ SA, dont le siège se situe à Balerna (TI), a pour but la promotion et la vente, comme grossiste, d'appareils électroménagers notamment, ainsi que le commerce de denrées alimentaires, notamment le café et le thé. L'intimée E. \_\_\_\_\_ SA, dont le siège se situe à Oberbüren (SG), est un distributeur d'appareils électroménagers destinés à un usage quotidien.

**2.a)** A partir des années 1970, G. \_\_\_\_\_ 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.

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:

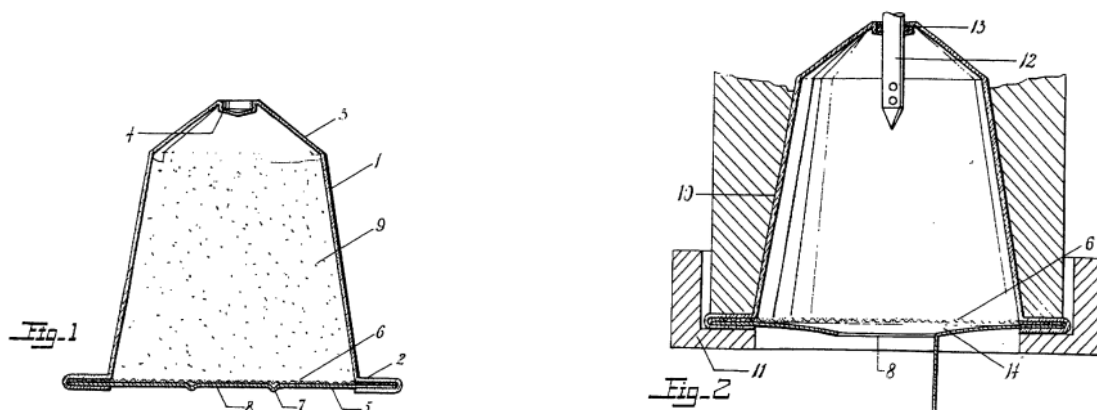
"La présente invention concerne une cartouche contenant une substance pour la confection, avec un appareil, d'une boisson.

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.

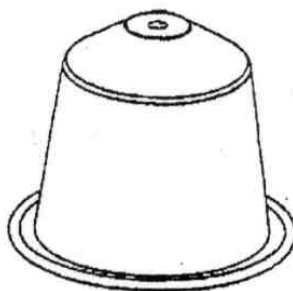
La cartouche selon l'invention obvie à ces inconvénients. Cette cartouche est caractérisée par le fait qu'elle se compose essentiellement d'un corps étanche ayant la forme générale d'un tronc de cône aigu avec une bordure à la base et d'une membrane fermant la base pourvue d'une ligne d'affaiblissement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

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



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.

**3.** 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 tridimensionnelles 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.

**4.a)** Les capsules F.\_\_\_\_\_ sont vendues par téléphone, par Internet ou dans une des dix-neuf boutiques F.\_\_\_\_\_ de Suisse, exploitées par C.\_\_\_\_\_ SA. Ces capsules, commercialisées 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. Fabriquées en aluminium, les capsules F.\_\_\_\_\_ sont d'apparence brillante; elles se présentent comme suit:



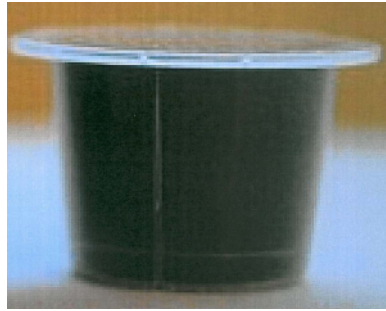
Ces capsules sont vendues par lot de dix, confectionnées dans les emballages suivants (la couleur pouvant varier):



Les capsules F.\_\_\_\_\_ connaissent un tel succès que la capacité de production a été augmentée à plusieurs reprises. C.\_\_\_\_\_ SA est d'ailleurs le plus important distributeur de café en portions individuelles en Suisse. Entendu comme témoin, P.\_\_\_\_\_, manager au service de C.\_\_\_\_\_ SA, a déclaré que 920 millions de capsules F.\_\_\_\_\_ avaient été vendues en Suisse dans le courant de l'année 2011. 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 F.\_\_\_\_\_ apparaît sur la plupart du matériel publicitaire, mais pas sur l'emballage reproduit ci-dessus.

**b)** Les capsules F.\_\_\_\_\_ sont conçues pour être utilisées dans un type de machine à café. Ces machines peuvent accueillir d'autres capsules que celles F.\_\_\_\_\_. A l'étranger, plusieurs capsules compatibles avec les machines à café F.\_\_\_\_\_ 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:

- [...]



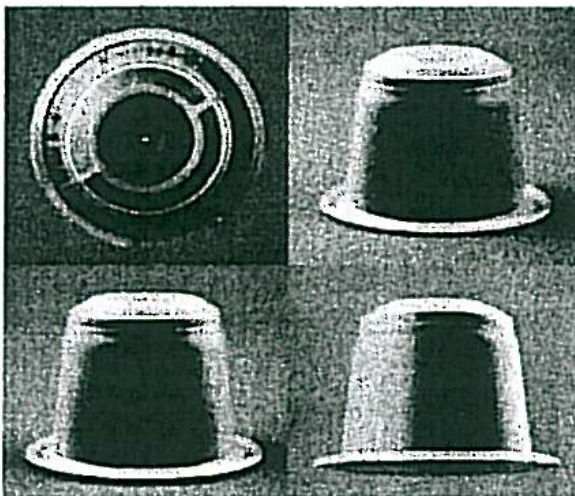
- [...]



**c)** 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 pièce pour les capsules.

**5.a)** Dès le 15 décembre 2010, la chaîne de magasins [...] a offert sur le marché des capsules de café, produites par la société [...], dans le cadre d'une campagne publicitaire de lancement. 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 [...] et [...]. 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-[...]9. Les requérantes faisaient notamment valoir que la marque P-[...]9 se serait imposée dans le commerce et que la forme protégée par cette marque ne serait pas techniquement nécessaire

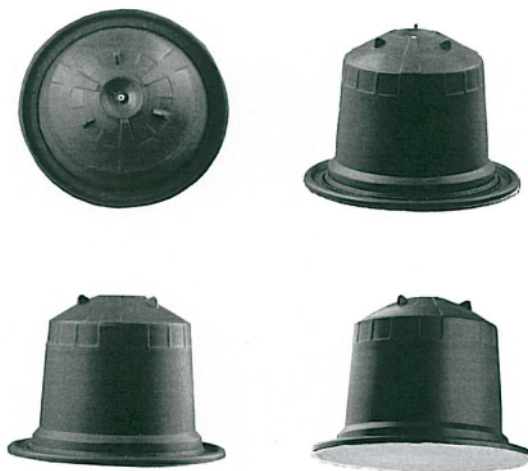
au sens de l'art. 2 let. b LPM. Sont visées par cette procédure saint-galloise les capsules de café suivantes:



Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 janvier 2011, le président saint-gallois a fait interdiction à [...] et à [...] 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, [...] et [...] 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.

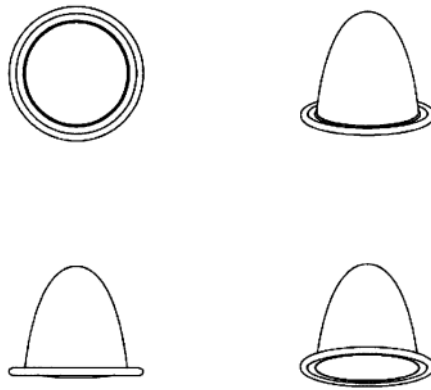
**b)** A la fin de l'année 2011, les requérantes ont également agi,

par-devant le juge de céans, contre [...] (Suisse) SA et [...] SA pour faire interdire des capsules de café violant en particulier leur marque P-4[...]. Les capsules objets de cette procédure se présentaient sous la forme suivante, avec la précision toutefois que les trois picots au sommet de la capsule avaient été en fin de compte supprimés:



Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2011, le juge de céans a fait interdiction à [...] (Suisse) SA et [...] SA de commercialiser ces capsules. Par ordonnance du 16 décembre 2011, l'interdiction a été maintenue à titre provisionnel (JD CCiv du 11 novembre 2011/172).

**6.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 F.\_\_\_\_\_. La première d'entre elles a la forme suivante:

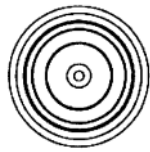


Entendu comme témoin-expert à l'audience de ce jour, H.\_\_\_\_\_, ingénieur au service de G.\_\_\_\_\_ SA, a expliqué que le volume de cette capsule est différent de la capsule F.\_\_\_\_\_, mais qu'il faut distinguer le volume de la capsule et le grammage de café qu'elle contient. En effet, le grammage 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. 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. Il s'est livré, lors de l'audience de ce jour, à une démonstration tendant à établir que cette capsule prototype pouvait contenir la même quantité de café, savoir 5 grammes, qu'une capsule F.\_\_\_\_\_. Il a tout d'abord ouvert la capsule prototype et l'a vidée du café qu'elle contenait; il a ensuite ouvert une capsule F.\_\_\_\_\_ et a versé son contenu dans la capsule prototype en les mettant l'une sur l'autre. Afin de tasser le café, il a tapoté avec le doigt sur le sommet de la capsule F.\_\_\_\_\_, tout en expliquant que le tassage du café était bien plus efficace sur une chaîne industrielle qu'avec son doigt. Industriellement, il s'agit d'une étape qui se confond avec celle du remplissage de la capsule: la vis qui vient remplir la capsule fait un mouvement rotatif descendant sur le café à peine versé dans la capsule afin de le tasser, avec une force plus ou moins grande, en fonction du tassage souhaité. Après avoir expliqué ceci, H.\_\_\_\_\_ a soulevé la capsule F.\_\_\_\_\_ vidée et il est apparu que du café débordait de la capsule prototype. Il a ensuite procédé au même exercice avec deux capsules F.\_\_\_\_\_ identiques. Une fois la capsule vide soulevée, il est apparu que du café débordait de la capsule remplie, mais dans une moindre mesure que la quantité de café qui

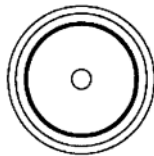
débordait de la capsule prototype.

**b)** Les requérantes allèguent encore que d'autres formes de capsules compatibles avec les machines F. \_\_\_\_\_ sont envisageables, avec en outre diverses variantes possibles. Il s'agit notamment des formes suivantes:

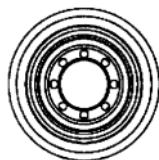
1.



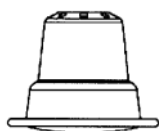
2.

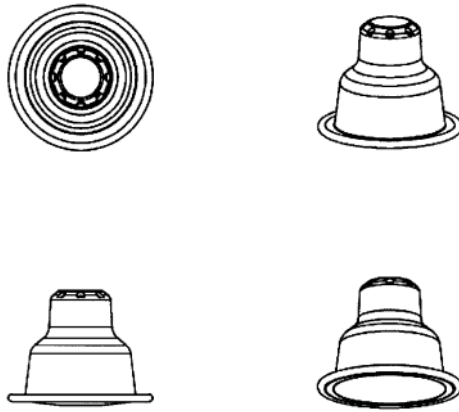


3.



4.

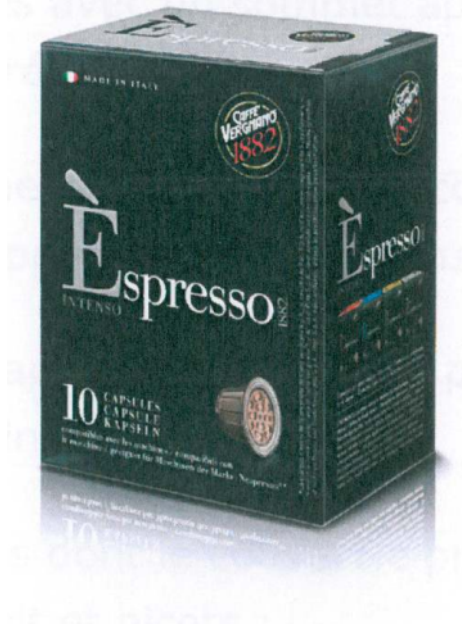




**7.** Au mois de mai 2010, la requérante C.\_\_\_\_\_ SA a commandé un sondage à l'[...] afin d'évaluer la notoriété de la marque P-4[...]. A ainsi été montré à 600 personnes le dessin reproduit ci-dessus (cf. ch. **3**), sans aucune autre indication; spontanément, 50% des sondés ont reconnu la capsule F.\_\_\_\_\_ ou ont fait un lien avec F.\_\_\_\_\_. 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 (*n.d.r.: traduction de l'anglais*): "...les capsules revêtant la forme de la marque CH P-4[...] sont attribuées à F.\_\_\_\_\_/G.\_\_\_\_\_ SA par une proportion importante de 73% de la population en Suisse".

**8.a)** Les intimées D.\_\_\_\_\_ SA et E.\_\_\_\_\_ SA ont souhaité commercialiser des capsules de café grillé et torréfié destinées aux machines à café de la marque [...]. Ces capsules, produites par la société italienne J.\_\_\_\_\_ S.p.A., sont compatibles avec les machines à café F.\_\_\_\_\_, mais les capsules F.\_\_\_\_\_ ne le sont en revanche pas avec les machines à café de la marque [...]. Ces capsules sont emballées dans des boîtes en carton fin qui portent le logo "M.\_\_\_\_\_" et la mention "I.\_\_\_\_\_" sur cinq faces, ainsi que le texte "10 capsules compatibles avec les machines / compatibili con le macchina / geeignet für Maschinen der Marke: F.\_\_\_\_\_" sur la grande face antérieure en regard de la photographie d'une capsule couchée sur le côté. L'emballage est le

suivant:



A l'intérieur se trouvent des sachets fraîcheur individuels hermétiques portant également le logo "M. \_\_\_\_\_" et la mention "I. \_\_\_\_\_". Le sachet fraîcheur est le suivant:



Les capsules litigieuses contenues dans ces sachets sont transparentes et comportent également le logo "M. \_\_\_\_\_" incisé quatre fois dans la matière plastique de la capsule. Cette capsule est la suivante:



Ces capsules ont une forme générale tronconique. Elles possèdent un couvercle avec neuf renforcements et neuf picots, un sommet de cône aplati avec une rainure concentrique prononcée, trois renforcements autour du sommet du cône aplati, une paroi latérale circulaire transparente avec six lamelles intérieures dans le sens de la longueur ainsi qu'une collerette rabattue vers l'extérieur, à la base de la capsule qu'elle entoure, présentant une rainure médiane sur tout son pourtour et fixant le couvercle au corps de la capsule. La photographie suivante illustre les différentes faces de la capsule:



Les capsules ne sont pas hermétiques, mais prépercées. C'est du reste la raison pour laquelle chaque capsule se trouve dans un sachet fraîcheur individuel. A défaut, l'arôme de café s'évaporerait.

**b)** En Suisse, ces capsules ont été commercialisées une première fois par la chaîne de magasins [...] au début du mois d'octobre 2011. Les requérantes ayant mis [...] SA en demeure de ne pas vendre ces capsules, celle-ci a accepté de retirer les capsules litigieuses du marché. Au début du mois de novembre 2011, les capsules ont également été proposées à la vente sur le site Internet [www.\[...\].ch](http://www.[...].ch), exploité par [...] Sàrl. La mise en demeure adressée par les requérantes à cette société a abouti au retrait de ces capsules du site Internet en question. [...] et [...] Sàrl ont retourné

les capsules à D.\_\_\_\_\_ SA avec des notes de crédit en vue du remboursement. Les requérantes ont également mis en demeure la société J.\_\_\_\_\_ S.p.A., fabriquant des capsules, par courrier du 2 novembre 2011; celui-ci est resté sans réponse.

Les intimées allèguent que les premières capsules mises en vente à la fin de l'année 2011 seraient différentes de celles qui font l'objet de la présente procédure. Le témoin K.\_\_\_\_\_, directeur de D.\_\_\_\_\_ SA, a déclaré que les premières capsules ne comportaient notamment pas le logo "M.\_\_\_\_\_" incisé sur leur pourtour. Il est exact que les photographies produites au dossier montrent tantôt des capsules portant un logo, tantôt des capsules semblant ne pas en porter. Les requérantes soutiennent que l'apparition du logo sur certaines photographies serait due au talent du photographe, mais que cela ne correspondrait pas à la réalité; selon elles, le logo est simplement incisé sur le pourtour de la capsule mais ne ressort pas en raison d'une couleur différente ou d'une brillance particulière. Le témoignage du directeur d'une des intimées, K.\_\_\_\_\_, ne suffit pas à lui seul, faute d'être corroboré par d'autres éléments au dossier, pour rendre vraisemblables les allégations des intimées. Au dossier se trouvent deux capsules M.\_\_\_\_\_: la première a été produite dans le cadre de la présente cause, la seconde l'a été à l'appui de la procédure argovienne. Force est de constater qu'elles sont identiques. Les intimées n'ont donc pas produit dans la présente cause un échantillon de leurs premières capsules afin de soutenir la comparaison avec les capsules litigieuses qui seraient par hypothèse différentes. Elles ne rendent ainsi pas vraisemblable que les capsules litigieuses se différencieraient de celles mises en vente par [...] et [...] Sàrl.

Par ailleurs, en observant de près les capsules versées au dossier, on constate que le logo "M.\_\_\_\_\_" est incisé quatre fois sur le pourtour de la capsule, mais qu'il n'est ni coloré, ni brillant. Tout au plus peut-on constater, au toucher, une légère rugosité et une discrète saillance du logo par rapport au reste du corps de la capsule. Les allégations des requérantes sont donc rendues vraisemblables en ce sens que le logo qui se trouve effectivement sur les capsules litigieuses n'est

pas aussi marqué que le montre cette photographie:



Afin de rendre compte au mieux de la capsule versée au dossier, celle-ci a été photographiée pour les besoins de la présente cause. Le résultat est le suivant:



**9.** L.\_\_\_\_\_, directeur d'E.\_\_\_\_ SA, et K.\_\_\_\_\_ ont expliqué que la vente de ces capsules n'est prévue qu'en Suisse alémanique et au Tessin. Pour celui-là, il s'agit avant tout de faire un test du marché, dont la durée ne dépend que de [...] et d'E.\_\_\_\_ SA; pour celui-ci, cette limitation territoriale découle de la politique du business, et ce même si les magasins E.\_\_\_\_ SA vendent des machines à café en Suisse romande. Ils ont précisé qu'E.\_\_\_\_ SA détient une exclusivité de vente sur les capsules I.\_\_\_\_\_ pour toute la Suisse et que D.\_\_\_\_ SA détient une exclusivité de distribution en Suisse des capsules produites par J.\_\_\_\_\_ S.p.A..

A l'audience de ce jour, les requérantes ont produit le catalogue alémanique "E.\_\_\_\_ SA Post" distribué aux ménages durant le mois de juin 2012. L.\_\_\_\_\_ a expliqué que l'impression de ceux-ci

avait eu lieu avant le week-end de la Pentecôte. En première page apparaît un encart publicitaire sur fond noir pour les capsules I. \_\_\_\_\_; à l'intérieur de cet encart se trouve un rectangle blanc dans lequel il est écrit: "Kapseln geeignet für Maschinen der Marke F. \_\_\_\_\_". L'encart publicitaire est le suivant:



A la page 25 de ce catalogue se trouve un nouvel encart publicitaire sur fond noir, couvrant les deux tiers de la page, où apparaît la mention I. \_\_\_\_\_, une machine à café de la marque [...], quatre boîtes d'emballages des capsules litigieuses et le même rectangle blanc que sur la première page. L'encart publicitaire est le suivant:

**Espresso**

Es ist italienisch.  
Es ist gut.  
Es funktioniert.

**New Nur im Fust!**  
Kapseln geeignet für Maschinen der Marke Nespresso®

Einführungspreis  
**169.-**  
alt 249.-  
Sie sparen  
**32%**

**Exklusivité Fust**

**Espresso 1882®**  
Nespresso Espresso  
• 2 programmierbare Kaffeegrößen  
• Energiesparend: 10 Minuten nach dem letzten Kaffeebezug stellt die Maschine ab Art. Nr. 350300

**3.95**  
Pack mit 10 Kapseln  
**Exklusivité Fust**

**Espresso Intenso**  
• Aroma: Unverwechselbarer Geschmack von dunkler Schokolade Art. Nr. 350501

**3.95**  
Pack mit 10 Kapseln  
**Exklusivité Fust**

**Espresso Cremoso**  
• Aroma: erinnert an orientalische Gewürze, Vanille und schwarzem Pfeffer Art. Nr. 350500

**4.20**  
Pack mit 10 Kapseln  
**Exklusivité Fust**

**Espresso DEC**  
• Koffeinfreier Kaffee mit leichtem Schokoladengeschmack Art. Nr. 350503

**4.20**  
Pack mit 10 Kapseln  
**Exklusivité Fust**

**Espresso Arabica**  
• Aroma: Süß duftend, mit leichtem Zedernholzgeschmack Art. Nr. 350502

Das Markenrecht ist auch im Besitz von Café Vergano S.p.A. Nicht für andere, diesem angeschlossenen Geschäften.

Les intimées ont produit la version romande de ce catalogue, nommé "Courrier E. \_\_\_\_\_ SA"; en première page, l'encart publicitaire pour les capsules litigieuses a été remplacé par une autre publicité. En page 25 de ce catalogue, on ne trouve pas trace d'un encart publicitaire mentionnant les capsules litigieuses.

**10.a)** Le 22 mai 2012, D. \_\_\_\_\_ SA et J. \_\_\_\_\_ S.p.A. ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles contre B. \_\_\_\_\_ SA et C. \_\_\_\_\_ SA par-devant le Tribunal de commerce du canton d'Argovie, tendant à ce qu'il soit fait interdiction à ces dernières d'affirmer que les capsules I. \_\_\_\_\_ violeraient leur marque. Les instantes à cette requête prétendent que les mises en demeure qu'elles ont reçues seraient constitutives d'actes de concurrence déloyale. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 mai 2012, le vice-président du Tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour statuer sur la requête superprovisionnelle (I) et l'a rejetée (II). Cette décision contient notamment le passage suivant (*n.d.r.: traduit de l'allemand par les*

requérantes):

"L'examen de la vraisemblance de la position juridique invoquée par les requérantes (*n.d.r.: les intimées dans la présente cause*) se rapporte à une éventuelle violation de la LCD par le biais de lettres de mise en demeure adressées à des cocontractants potentiels. Il s'agit dès lors uniquement d'examiner si ce comportement constitue une entrave à la concurrence loyale. Les développements liés à l'éventuelle nullité de la marque des intimées (*n.d.r.: les requérantes à la présente cause*) ne sont donc pas directement pertinentes pour juger de la question de la violation de la LCD."

**b)** Le 22 mai 2012, D. \_\_\_\_\_ SA, [...] SA, [...] S.p.A., J. \_\_\_\_\_ S.p.A. et E. \_\_\_\_\_ SA ont aussi déposé une demande par-devant le Tribunal de commerce du canton d'Argovie contre la B. \_\_\_\_\_ SA et C. \_\_\_\_\_ SA. Les conclusions de cette demande sont les suivantes (*n.d.r.: traduit par les intimées*):

"1. Constaté que la fabrication, l'importation, la distribution et/ou la vente des unidoses de café torréfié et moulu par les demanderesses ne constituent pas une contrefaçon de la marque suisse P-4[...];

1.1. si les unidoses sont emballées par 10 pièces dans une boîte, la boîte présentant la marque "M. \_\_\_\_\_", indépendamment de la couleur et de la désignation du type saveur, en particulier une boîte comme représenté ci-après (...):



1.2 si les unidoses sont emballées individuellement dans un sachet fraîcheur hermétique, qui porte la marque "M. \_\_\_\_\_", en particulier des sachets fraîcheur conformément à la représentation suivante (...):



1.3 si les unidoses présentent cumulativement les caractéristiques suivantes:

(i) Unidoses sous forme de capsule dont la forme principale correspond à un tronc de cône à angle aigu;

(ii) Unidoses avec un sommet aplati, si le sommet aplati présente:

ainsi que

- une rainure circulaire concentrique par rapport au sommet

- 3 approfondissements perpendiculaires à la rainure;

(iii) Unidoses dont le couvercle présente 9 ouvertures de transit et picots;

(iv) Unidoses avec une paroi latérale transparente comprenant 6 lamelles intérieures dans le sens de la longueur et 4 approfondissements intérieurs larges;

(v) Unidoses dont le cône de forme circulaire et le sommet sont délimités par une rainure;

(vi) Unidoses avec une collerette dirigée vers l'extérieur (col) entourant la capsule avec une rainure moyenne par laquelle le couvercle est fixé au-dessous de la capsule.

1.4 si les unidoses se présentent sous forme de capsule conformément aux représentations suivantes (...):



1.5 si les unidoses présentent la marque "M. \_\_\_\_\_", en particulier les unidoses en forme de capsule conformément à la représentation suivante (...):



2. Constaté que les défenderesses n'ont aucune prétention sur la base de la loi sur la protection des marques (LPM) et/ou la loi contre la concurrence déloyale (LCD), en particulier aucun droit d'interdire, donner des informations, ou de compensation financière à cause de la fabrication, l'importation, la distribution et/ou la vente des unidoses conformément aux points 1.1 - 1.5 par les demanderesses.
3. Interdire aux défenderesses d'affirmer ou de laisser entendre que la fabrication, l'importation, la distribution et/ou la vente des unidoses conformément aux points 1.1 - 1.5 violerait la marque suisse P-4[...].
4. Subsidairement, interdire aux défenderesses de faire valoir contre les demanderesses et/ou contre leurs acheteurs professionnels des prétentions sur la base de la loi sur la protection des marques et/ou de la loi contre la concurrence déloyale, contre la fabrication, l'importation, la distribution et/ou la vente des unidoses contenant du café torréfié et moulu, en particulier conformément aux points 1.1 - 1.5 en Suisse,
  - 4.1 Subsidairement, ordonner à la défenderesse 1 (*n.d.r.*: B. \_\_\_\_\_ SA) d'octroyer aux demanderesses et/ou leurs acheteurs professionnels une licence à titre gratuit sur la marque suisse P-4[...] pour la fabrication, l'importation, la distribution et/ou la vente des unidoses contenant du café torréfié et moulu, en particulier conformément aux points 1.1 - 1.5.
  - 4.2 Subsidairement, constater que l'enregistrement de la marque P-4[...] sous forme de capsule pour des unidoses de café torréfié et moulu représente un comportement illicite selon l'art. 7 al. 1 de la loi sur les cartels, si:
    - (i) les demanderesses disposent d'une position dominante sur le marché des unidoses sous forme de capsules de café torréfié et moulu compatibles avec la marque "F. \_\_\_\_\_", et
    - (ii) les caractéristiques de produit de l'unidose sont les mêmes que celles des objets du brevet suisse expiré n°6[...] ou du brevet européen expiré EP 04[...], et contiennent plus particulièrement les caractéristiques suivantes:
      - a. Capsule sous forme de tronc de cône à angle aigu,
      - b. Sommet de la capsule aplati et en forme de coupole,
      - c. Couvercle lisse,
      - d. Collerette située vers l'extérieur qui fixe le couvercle sur la capsule,
    - (iii) et les défenderesses ont fait valoir des demandes de cessation contre des tiers.
5. Subsidairement, déclarer que la marque suisse P-4[...], déposée le 29 juin 2000 et relative à une capsule, enregistrée pour des produits alimentaires de la classe 30 de la classification de Nice, nulle pour tous les produits

revendiqués, en particulier pour:

Café, extraits de café et préparations à base de café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, desserts, poudings; glaces comestibles, poudres, liants et liaisons de préparation de glaces comestibles; miel et succédanés de miel; céréales pour le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats cuisinés; sauces; assaisonnements et préparations aromatiques à usage alimentaire (autres que les huiles essentielles), sauces à salade, mayonnaise.

6. Avec suite de frais et dépens."

Les cinq sociétés demandereses à cette action fondent la compétence territoriale du Tribunal de commerce du canton d'Argovie sur le lieu du résultat du prétendu acte illicite que les défenderesses à cette action auraient commis, puisque des magasins de la chaîne E.\_\_\_\_\_ SA se trouvent dans ce canton. L'acte illicite découlerait, selon les demandereses à cette action, d'une violation de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (ci-après: LCD; RS 241) et de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (ci-après: LCart; RS 251).

Cette demande est actuellement pendante par-devant le Tribunal de commerce du canton d'Argovie.

**11.** Le 22 mai 2012, D.\_\_\_\_\_ SA, [...] SA, [...] S.p.A., J.\_\_\_\_\_ S.p.A. et E.\_\_\_\_\_ SA ont déposé un mémoire préventif par-devant le juge de céans à l'encontre de B.\_\_\_\_\_ SA et C.\_\_\_\_\_ SA. Les conclusions en sont les suivantes:

"1. Accepter la présente requête comme **mémoire préventif** et la conserver pendant la durée de **six mois** (art. 270 alinéa 3 CPC).

2. **Ne pas notifier** le présent mémoire préventif aux requérantes (art. 270 alinéa 2 CPC).

3. **Déclarer** toute requête de mesures provisionnelles et/ou superprovisionnelles **irrecevable**.

*Subsidiairement*

4. **Transmettre** la requête de mesures provisionnelles et/ou superprovisionnelles au Tribunal de commerce du canton d'Argovie.

*Plus subsidiairement encore*

5. **Rejeter** la requête de mesures superprovisionnelles.

6. Déclarer que les frais de la réception et de la conservation du mémoire préventif seront supportés provisoirement par les intimées, sous réserve de la décision définitive relative aux frais et dépens après clôture de la procédure de mesures provisionnelles."

**12.a)** Dans un communiqué de presse du 27 mai 2012, l'intimée E. \_\_\_\_\_ SA a annoncé la commercialisation de capsules I. \_\_\_\_\_, présentées comme compatibles avec les machines à café F. \_\_\_\_\_. L'entrée sur le marché était annoncée pour la semaine qui suivait l'annonce, c'est-à-dire la semaine du 28 mai au 1<sup>er</sup> juin 2012.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 29 mai 2012, les requérantes B. \_\_\_\_\_ SA et C. \_\_\_\_\_ SA ont conclu à ce qu'interdiction soit faite aux intimées D. \_\_\_\_\_ SA et E. \_\_\_\_\_ SA 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 "I. \_\_\_\_\_" (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 29 mai 2012, le juge de céans a fait droit aux conclusions I et II mentionnées ci-dessus. Le juge a en outre laissé les frais suivre le sort des mesures provisionnelle (III), déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

**b)** Par procédé écrit reçu au greffe du tribunal le 6 juin 2012, les intimées D. \_\_\_\_\_ SA et E. \_\_\_\_\_ SA ont conclu à ce qu'il plaise au juge de céans:

"1. Décliner sa compétence pour statuer sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 29 mai 2012 déposée par les requérantes B. \_\_\_\_\_ SA et C. \_\_\_\_\_ SA et déclarer irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 29 mai 2012 déposée par les requérantes B. \_\_\_\_\_ SA et C. \_\_\_\_\_ SA.

Subsidiairement à la conclusion 1 ci-dessus:

2. Transmettre la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 29 mai 2012 déposée par les requérantes B. \_\_\_\_\_ SA et C. \_\_\_\_\_ SA au Tribunal de commerce du Canton d'Argovie.

Subsidiairement aux conclusions 1 et 2 ci-dessus:

3. Rejeter la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 29 mai 2012 déposée par les requérantes B. \_\_\_\_\_ SA et C. \_\_\_\_\_ SA.

Le tout:

4. Avec suite de frais et dépens."

**13.** Les parties ont été entendues, assistées de leurs conseils respectifs, à l'audience de ce jour. Ont également été entendus les témoins L. \_\_\_\_\_, K. \_\_\_\_\_, P. \_\_\_\_\_, N. \_\_\_\_\_ et H. \_\_\_\_\_.

## **En droit :**

**I.a)** La requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles a été déposée le 29 mai 2012, soit après l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272). C'est ainsi à la lumière de cette loi qu'il convient d'examiner, d'office (art. 60 CPC), la compétence du juge saisi.

**b)** *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 (let. a), soit le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b) (David et al., *Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, SIWR I/2, 3<sup>ème</sup> éd., n. 192, p. 82). Il s'agit d'une compétence alternative, comme cela ressort d'ailleurs de la lettre des versions allemande et italienne du CPC, lesquelles mentionnent expressément les termes "oder" et "oppure", soit "ou". Ces deux fors ne sont pas impératifs dans le sens où des règles spéciales du CPC peuvent y déroger, comme par exemple les fors prévus aux art. 23 et 24 CPC (Haldy, *CPC commenté*, n. 2 ad art. 13 CPC). En revanche, le caractère impératif de cette norme a pour effet qu'il n'y a pas de possibilité d'acceptation tacite par les parties (Haldy, *op. cit.*, n. 5 ad art. 13 CPC).

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) ou le lieu où la mesure doit être prise (Haldy, *op. cit.*, n. 7 ad art. 13 CPC). Les intimées soutiennent qu'un tel for n'existerait pas dans le Canton de Vaud puisque leurs capsules n'y sont pas commercialisées. Les requérantes soutiennent en revanche que l'exclusivité accordée aux intimées pour la vente des capsules litigieuses couvre toute la Suisse, y compris la Suisse romande, de sorte qu'une commercialisation serait imminente.

En l'état, les capsules litigieuses ne sont à l'heure actuelle en vente nulle part en Suisse. [...] et [...] Sàrl ont en effet retiré les capsules litigieuses du marché à la suite des mises en demeure que leur ont adressées les requérantes. En outre, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le juge de céans a d'ores et déjà interdit à l'intimée E. \_\_\_\_\_ SA de commercialiser ces capsules. Il en découle qu'il n'existe pas, en l'état, de lieu d'exécution des mesures provisionnelles en Suisse. Le for prévu par l'art. 13 let. b CPC ne paraît pas trouver application dans le cas d'espèce, d'autant que cette disposition est calquée sur l'art. 33 LFors (loi fédérale sur les fors en matière civile du 24 mars 2000, abrogée à l'entrée en vigueur du CPC; RS 272; FF 2006 p. 6879) dont la doctrine considère qu'elle a un caractère exceptionnel si bien que ce for ne pourrait être utilisé qu'en cas d'urgence qualifiée, réunissant trois sous-conditions, savoir l'urgence au sens courant du terme, l'efficacité de la mesure à adopter et la proximité du juge destiné à la prononcer (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur le fors, nn. 36 ss ad art. 33 LFors).

La compétence pour statuer sur l'action principale est indépendante de la question de savoir s'il y a ou non litispendance sur le fond. Le tribunal saisi d'une requête de mesures provisionnelles, avant toute action au fond, doit examiner sa compétence au regard des règles applicable à l'action au fond; s'il s'avère qu'il serait compétent pour une telle action, alors il l'est également pour statuer sur les mesures provisionnelles (Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 13 CPC). *In casu*, la requête de mesures provisionnelles dont est saisi le juge de céans est fondée sur la protection des marques et le droit de la concurrence déloyale. Les requérantes prétendent que la commercialisation des capsules de café l. \_\_\_\_\_ par les intimées serait constitutive d'une violation de leur droit exclusif à la marque P-4[...] et d'un acte de concurrence déloyale. Elles invoquent ainsi un acte illicite (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 36 CPC). Pour déterminer quelle serait l'autorité compétente pour statuer sur l'action principale, il faut dès lors se référer à l'art. 36 CPC qui institue un for spécial pour les actions fondées sur les actes illicites. A teneur de cette disposition, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou

le tribunal du domicile du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. Or, les requérantes ont leur siège respectivement à Lausanne et Vevey. Invoquant notamment une violation de leur droit à la marque P-4[...], les requérantes prétendent être lésées par le comportement des intimées. Un des fors alternatifs de l'action principale se trouvant au lieu du siège du lésé, c'est à bon droit que les requérantes agissent devant les tribunaux vaudois. Par renvoi de l'art. 13 let. a CPC, ceux-ci sont également compétents *ratione loci* pour connaître de la requête de mesures provisionnelles du 29 mai 2012.

**c)** 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; RSV 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. Du reste, les requérantes l'ont évaluée à 500'000 fr. dans leur requête du 29 mai 2012. 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)** Les intimées excipent de la litispendance créée par la requête de mesures provisionnelles et la demande déposées par-devant le Tribunal de commerce du Canton d'Argovie le 22 mai 2012 pour faire obstacle à la recevabilité de la présente requête de mesures provisionnelles. Elles soutiennent que l'action ouverte en Argovie concernerait le même objet que celui invoqué dans la présente requête et opposerait les mêmes parties que celles au présent procès. Elles font valoir que le Tribunal de commerce du Canton d'Argovie serait compétent *ratione loci* au sens de l'art. 36 CPC pour connaître de leur action en tant que for rattaché au lieu du résultat de l'atteinte illicite qu'elles invoquent, puisque des magasins de la chaîne E.\_\_\_\_\_ SA se trouvent en Argovie. Les intimées en déduisent que le juge de céans devrait principalement décliner sa compétence (conclusion 1) et, subsidiairement, transmettre la cause au juge argovien (conclusion 2).

Les requérantes opposent que les conclusions de la demande déposée par-devant le Tribunal de commerce du Canton d'Argovie seraient purement négatoires et que, faute d'intérêt juridique à la constatation de telles conclusions, elles ne seraient pas recevables. Les

requérantes soutiennent en outre que le comportement des intimées consistant à ouvrir une action négatoire quelques jours avant la commercialisation prévue de leurs capsules serait constitutif d'un *forum running* illicite. Les requérantes en veulent pour preuve que les intimées n'ont aucune raison objective d'ouvrir action en Argovie puisque leurs sièges respectifs, à Oberbüren (SG) et Balerna (TI), ne s'y situent pas.

**b)** Aux termes de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, qui sont examinées d'office (art. 60 CPC). Il faut tout d'abord que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection à faire valoir son action en justice (art. 59 al. 2 let. a CPC). Selon la jurisprudence fédérale, il existe un intérêt à une action en constatation de droit lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que l'on ne saurait exiger durablement du demandeur le maintien de cet état de doute, celui-ci l'entravant dans sa liberté d'action. En cas d'action en constatation négative de droit, il s'agit de prendre en considération les intérêts du défendeur car celui-ci est contraint à faire valoir prématurément ses droits en justice, avant d'y être prêt ou d'être en mesure de le faire. En particulier, la jurisprudence fédérale n'a pas admis l'existence d'un intérêt digne de protection de la partie qui, disposant de plusieurs fors possibles, choisit celui qui lui convient le mieux en ouvrant rapidement une action en constatation de droit avant que le créancier n'agisse en exécution. Ainsi, lorsqu'il est possible de compter avec l'ouverture à bref délai d'une action en exécution, le maintien de l'insécurité juridique, que l'on ne saurait imposer au débiteur, n'implique pas un intérêt suffisant pour que la question litigieuse soit tranchée par une action en constatation de droit. Etant donné que cet intérêt doit exister indépendamment du for, il ne saurait être remplacé par l'intérêt de créer un for déterminé car sinon la réglementation du for voulue par le législateur serait contournée, voire abolie. En outre, l'admission du *forum running* aurait pour conséquence que les parties "courent" aussi rapidement que possible, sans préavis, devant le tribunal de leur choix, ce qui mettrait en danger les pourparlers extrajudiciaires et chargerait les tribunaux de procédures parallèles inutiles. Dès lors, il faut dénier l'intérêt

pour agir au débiteur qui, pour éviter l'action en exécution du créancier, ouvre à un autre for une action en constatation de droit négative (ATF 136 III 523 c. 5, JT 2012 II 291; ATF 131 III 319 c. 3.5, SJ 2005 I 449 et les références citées).

Dans le cas d'espèce, comme le soutiennent les requérantes, la question de savoir si les intimées avaient réellement un intérêt digne de protection à ouvrir une action négatoire le 22 mai 2012 devant les tribunaux argoviens peut raisonnablement se poser. En effet, à cette même date, elles ont déposé un mémoire préventif par-devant le juge de céans, laissant ainsi supposer qu'elles s'attendaient à une action en exécution de la part des requérantes. De plus, le dépôt de ces procédures est intervenu seulement quelques jours avant l'annonce faite dans la presse, le 27 mai 2012, par le directeur d'E. \_\_\_\_\_ SA, L. \_\_\_\_\_, que les capsules litigieuses allaient être mises en vente. Bien que les intimées soutiennent que la situation juridique incertaine dans laquelle elles se trouvaient nécessitait le recours au juge, ce comportement pourrait être constitutif d'un *forum running* prohibé. Toutefois, il n'appartient pas au juge de céans de statuer sur ce point, mais au juge argovien saisi de l'action négatoire.

**c)** A teneur de l'art. 59 al. 2 let. d CPC, le litige ne doit pas faire l'objet d'une litispendance préexistante. La litispendance débute avec l'introduction de l'instance par le dépôt d'une demande ou d'une requête en justice (art. 62 CPC). Elle a en particulier pour effet de fixer la compétence *ratione loci* du tribunal saisi (art. 64 al. 1 let. b CPC) et de prévenir qu'une seule et même contestation fasse l'objet de deux procès distincts et simultanés entre les mêmes parties (art. 64 al. 1 let. a CPC). Il y a donc litispendance préexistante lorsque le même objet du litige oppose les mêmes parties devant un tribunal saisi au préalable (Bohnet, CPC Commenté, nn. 44-26 ad art. 59 CPC). Le rôle respectif des parties dans chacun des procès est sans importance (ATF 128 III 284 précité c. 3a, rés. in JT 2003 I 29, SJ 2002 I 47). La similitude de l'objet du litige se détermine en fonction des conclusions de la demande et des faits invoqués à l'appui de celle-ci. Une identité d'objet doit être retenue en

particulier lorsqu'il existe dans deux procédures parallèles un risque de jugements contradictoires ou un procès inutile (Bohnet, op. cit., n. 48 ad art. 59 CPC). L'identité de l'objet du litige s'entend au sens matériel; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant, que les conclusions soient formulées de manière identique (ATF 128 III 284 c. 3b, rés. *in* JT 2003 I 29, SJ 2002 I 47).

La question de l'éventuelle identité entre une action négatoire et une action condamnatoire a fait l'objet de controverses. Dans un arrêt déjà ancien, le Tribunal fédéral avait rejeté l'exception de litispendance, faute d'identité entre une action négatoire de droit antérieure et une action condamnatoire déposée postérieurement; il avait considéré comme déterminant à cet égard le fait que, en cas de rejet, le défendeur n'obtiendrait pas le résultat que l'admission de ses conclusions condamnatoires lui assurerait. Tirant argument de ce cas de figure, le Tribunal fédéral avait refusé de qualifier d'identiques les actions négatoire et condamnatoire (ATF 105 II 229 c. 1b, JT 1980 I 280). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a renversé sa jurisprudence – en application de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile, abrogée par l'entrée en vigueur du CPC (ci-après: aLFors; cf. art. I annexe I CPC) – en jugeant qu'une action en constat négative et une action condamnatoire doivent être considérées comme identiques si elles opposent les mêmes parties et portent sur le même complexe de faits. Peu importe à cet égard que l'action en négation de droit précède ou suive l'action en exécution, car il serait contraire à la logique de faire dépendre la notion d'identité de l'ordre d'introduction des procédures: soit les actions sont identiques, soit elles ne le sont pas. Le Tribunal fédéral met dorénavant l'accent sur le risque de jugements contradictoires – que tend précisément à éviter l'art. 35 aLFors et, par analogie, l'art. 64 al. 1 let. a CPC – et sur les motifs d'économie du procès qui plaident pour ne pas laisser deux instances se dérouler en parallèle (ATF 128 III 284 précité c. 3b/bb, rés. *in* JT 2003 I 29, SJ 2002 I 47).

En l'espèce, il est constant que la procédure ouverte devant le Tribunal de commerce du Canton d'Argovie a été ouverte quelques jours

avant la présente action, savoir le 22 mai 2012. Il est également constant que les requérantes à la présente procédure provisionnelle, savoir la B. \_\_\_\_\_ SA et C. \_\_\_\_\_ SA, sont les intimées dans la procédure provisionnelle et les défenderesses dans la procédure au fond argoviennes. En revanche, les requérantes à la procédure argovienne sont D. \_\_\_\_\_ SA et J. \_\_\_\_\_ S.p.A.. Or, dans la présente cause, les intimées sont D. \_\_\_\_\_ SA et E. \_\_\_\_\_ SA. Dans le cadre de la demande au fond déposée en Argovie toutefois, les demanderesses sont au nombre de cinq, parmi lesquelles se trouvent D. \_\_\_\_\_ SA et E. \_\_\_\_\_ SA. On peut dès lors considérer, à l'aune d'un examen fondé sur la vraisemblance, qu'il apparaît que la condition de l'identité des parties est remplie.

Il en va de même pour la condition de l'identité d'objet entre la présente procédure et celle ouverte devant les autorités argoviennes. La demande au fond déposée le 22 mai 2012 tend en effet à ce qu'il soit constaté que les capsules litigieuses ne violent pas la marque P-4[...] dont les défenderesses - requérantes à la présente procédure - sont titulaires. Or, les requérantes à la présente cause concluent justement à ce qu'interdiction soit faite aux intimées de commercialiser les capsules litigieuses en raison de la prétendue violation de leur marque qu'une telle commercialisation provoquerait. Assurément, ces conclusions antagonistes portent sur le même objet, à savoir la violation ou non de la marque P-4[...] par la commercialisation des capsules litigieuses. De même, les intimées tendent à faire interdire aux requérantes, dans le cadre de la procédure argovienne, de leur interdire la commercialisation de ces capsules. C'est justement l'inverse que requièrent les requérantes dans le cadre de la présente cause. On peut dès lors considérer, à l'aune d'un examen fondé sur la vraisemblance, qu'il apparaît que la condition de l'identité de l'objet est également remplie.

**d)** Ainsi, l'identité de l'objet et des parties entre la présente cause et la procédure argovienne apparaît possible à ce stade, compte tenu des allégations des parties et des informations qu'elles ont fourni au juge de céans.

La condition posée à l'art. 59 al. 2 let. d CPC implique que le tribunal ne peut entrer en matière s'il existe une litispendance préexistante. Selon la doctrine, il ne se justifie cependant de déclarer la demande irrecevable qu'une fois que le tribunal saisi en premier est entré en matière sur le fond (Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse *in* RDS 128 (2009) II 185, sp. p. 256; Reymond, Les conditions de recevabilité, la litispendance et les preuves *in* Le Projet de Code de procédure civile suisse, publication CEDIDAC n° 74, Lausanne 2008, n. 78). Bien que le CPC ne retienne pas expressément cette règle, la doctrine la déduit de l'art. 126 al. 1 CPC qui prévoit que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, en particulier lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Si le tribunal saisi en premier entre en matière sur le fond, la cause se terminera par un jugement au fond. Si en revanche le tribunal saisi en premier ne statue pas au fond, l'intérêt renaît et l'action cesse d'être paralysée. Bien que la suspension automatique ne soit pas prévue par le CPC, elle l'était par l'art. 35 al. 1 aLFors et la doctrine considère que le principe d'opportunité implique que le juge y ait recours et qu'il sursoie à statuer dans l'attente de l'entrée en matière sur le fond du juge saisi en premier (Stahelin/Stahelin/Grolimund, Ziviprozessrecht nach des Entwurf für eine Schweizerische Ziviporzessordnung und weiteren Erlassen - unter Einbezug des internationalen Rechts, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 146 s.; Sutter-Somm, Die Verfahrensgrundsätze und die Prozessvoraussetzungen, ZZZ 2007, pp. 301-326, sp. p. 315, n. 95; Bohnet, Les défenses, op. cit., p. 257).

La doctrine préconise également cette solution pour les actions en constatation de droit négatives car le premier juge saisi pourrait, après avoir admis sa compétence, expressément ou tacitement, déclarer la demande irrecevable, faute d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC. Du reste, le Tribunal fédéral a également jugé - à l'aune de l'art. 35 al. 1 aLFors - que la suspension de la seconde procédure apparaissait comme le moyen adéquat pour éviter des jugements contradictoires ou un procès inutile lorsqu'une action en négation de droit est opposée à une action condamnatoire (ATF 131 III 319

précité c. 3.5, SJ 2005 I 449; ATF 128 III 284 précité c. 3b/bb, rés. *in* JT 2003 I 29, SJ 2002 I 47).

En l'espèce, le vice-président du Tribunal de commerce du Canton d'Argovie a certes rendu, le 24 mai 2012, une ordonnance de mesures superprovisionnelles dans laquelle il a admis sa compétence. Il n'est toutefois pas entré en matière sur le fond de la cause pendante devant lui. Du reste, dans les motifs de sa décision, il a expressément indiqué qu'il examinerait cette requête sur la base de la loi sur la concurrence déloyale, sans se prononcer sur les griefs liés à la validité de la marque. Il n'est ainsi pas entré en matière sur le fond de l'affaire, en rendant cette ordonnance d'extrême urgence. La présente cause devrait dès lors être suspendue pour permettre, le cas échéant, au juge argovien d'entrer en matière sur le fond de la cause.

Toutefois, dans le cadre de mesures provisionnelles, par essence rendues en situation d'urgence, on ne saurait suspendre la présente procédure jusqu'à ce que le Tribunal de commerce du Canton d'Argovie entre en matière sur le fond. La décision de ce dernier pourrait exiger une longue procédure probatoire. Une telle attente contreviendrait à l'essence même des mesures provisionnelles qui imposent une décision rapide, rendue en situation d'urgence.

L'art. 127 CPC prévoit que lorsque des actions connexes sont pendantes devant des tribunaux différents, tout tribunal saisi ultérieurement peut transmettre l'action au tribunal saisi en premier lieu, avec l'accord de celui-ci. Une telle solution serait envisageable, à la condition que le Tribunal de commerce du Canton d'Argovie ait donné son accord à une telle transmission. Ce n'est toutefois pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas matière à transmettre la cause, alors qu'il y a urgence à statuer.

En définitive, la conclusion principale 1 et la conclusion subsidiaire 2 prises par les intimées au pied de leur procédé écrit reçu le 6 juin 2012 doivent être rejetées.

**III.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, nn. 15-16 ad art. 261 CPC; Treis, *in* Baker/McKenzie (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, 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<sup>ème</sup> 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<sup>ème</sup> 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).

**IV.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 *in* Noth/Bühler/Thouvenin (éd.), Markenschutzgesetz, Berne 2009, 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, 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, rés. *in* JT 2012 II 140; ATF 131 III 121 c. 3.1 précité, rés. *in* JT 2005 I 426; ATF 129 III 514 c. 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 revendiqués 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! 2005 p. 470 c. 5; sic! 1998 p. 399 c. 3).

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<sup>ème</sup> 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 des Communautés

européennes, 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-486889 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. 54 ss).

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<sup>ème</sup> 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 Société des produits Nestlé 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 Nestlé Nespresso SA, elle est au bénéfice d'une licence pour la production et les articles Nespresso, 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. Le test auquel s'est livré le témoin-expert H.\_\_\_\_\_ à l'audience de ce jour tend à démontrer que le volume de café que peut contenir un des prototypes produits par les requérantes serait moins important que celui effectivement contenu dans une capsule F.\_\_\_\_\_ ordinaire; en effet, il est apparu que du café débordait de la

capsule prototype lorsqu'il a tenté de la remplir avec le café contenu dans une capsule F.\_\_\_\_\_. Toutefois, le résultat n'a été que très partiellement différent lorsqu'il a tenté de remplir une capsule de café F.\_\_\_\_\_ avec le café contenu dans une autre capsule de café F.\_\_\_\_\_: il est en effet apparu que la quantité de café débordant était légèrement moindre que celle qui a été observée lors du même exercice avec la capsule prototype. Cela rend vraisemblable que le procédé de tassage est un critère essentiel pour déterminer la quantité de café que peut contenir une capsule. Or, au stade de la vraisemblance, on ne peut affirmer que les prototypes proposés par les requérantes peuvent contenir suffisamment de café afin d'extraire un produit de qualité.

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 sa seule appréciation de ce caractère technique, 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, les explications sur les caractéristiques du brevet antérieur ne permettent pas 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'[...] 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, Nestlé Nespresso 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).

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

**V.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 capsules litigieuses ont aussi une forme légèrement tronconique, avec une collerette à la base et un sommet de cône aplati. D'une manière générale cependant, le dôme de la capsule F.\_\_\_\_\_ a un angle plus abrupt et semble ainsi plus proéminent que celui des capsules litigieuses. En outre, le sommet aplati du cône est bien plus grand sur les capsules litigieuses que sur les capsules F.\_\_\_\_\_. Il s'agit là toutefois d'une impression générale qui ne suffit pas à elle seule à établir ou exclure un risque de confusion.

Contrairement à la cause qui opposait les requérantes aux sociétés [...] et [...] par-devant le juge de céans, les requérantes n'ont pas produit dans le cas d'espèce un sondage d'opinion qui viendrait établir un potentiel risque de confusion entre les capsules litigieuses et celles qui font l'objet de la marque P-4[...]. Leur argumentation selon laquelle il existerait une possibilité non négligeable que les capsules litigieuses puissent être confondues avec les capsules F.\_\_\_\_\_ n'est dès lors pas

soutenue par cet élément probant fort, de sorte que les requérantes ne rendent pas vraisemblable que le public confondrait les capsules. Sous cet aspect-là, le risque de confusion n'est pas rendu vraisemblable.

Les intimées soutiennent qu'il n'y aurait pas de risque de confusion en l'espèce car le consommateur n'achète pas une capsule, mais un emballage dans lequel se trouve des sachets fraîcheur qui contiennent eux-mêmes les capsules litigieuses. Elles invoquent ainsi la jurisprudence selon laquelle la capacité de mémoriser les marques et de les distinguer est influencée 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). Il est constant que c'est bien au moment de l'achat du produit en question que le consommateur est confronté à un risque de confusion. Or, les requérantes commercialisent leurs capsules F.\_\_\_\_\_ dans des emballages qui n'ont pas la même forme que ceux que les intimées offrent de mettre dans le commerce. En effet, les capsules litigieuses sont vendues dans des emballages en carton fin, qui n'ont pas du tout la même forme que ceux dans lesquels les requérantes vendent leurs capsules. En outre, le logo M.\_\_\_\_\_ figure sur cet emballage sur cinq de ses faces, alors qu'il en comporte six (cf. ch. **4.a** et **8.a** ci-dessus). Sous l'angle de l'emballage visible pour le consommateur au moment de son achat, le risque de confusion paraît ainsi pouvoir être écarté.

En outre, les capsules F.\_\_\_\_\_, du fait qu'elles sont en aluminium, et donc étanches, ne sont pas contenues dans des sachets fraîcheur, mais se retrouvent immédiatement dans les mains du consommateur une fois l'emballage en carton ouvert. Or, ce n'est justement pas le cas des capsules M.\_\_\_\_\_ qui sont commercialisées dans des sachets fraîcheur, eux-mêmes contenus dans l'emballage en carton fin; ce n'est qu'une fois l'emballage en carton et le sachet fraîcheur ouverts que le consommateur tient dans sa main la capsule litigieuse. Une fois ces étapes franchies, le consommateur ne semble ainsi plus pouvoir confondre les capsules litigieuses avec les capsules F.\_\_\_\_\_: non seulement l'emballage en carton était différent – comme on vient de le

voir – mais le sachet fraîcheur se distingue clairement de la présentation "nue" de la capsule F.\_\_\_\_\_ en aluminium (cf. ch. **4.a** et **8.a** ci-dessus). Ainsi, si l'on considère la manière dont sont commercialisées et consommées les capsules en cause, force est de constater que le risque de confusion apparaît, au stade de la vraisemblance, très ténu voire inexistant.

En outre, un examen détaillé de la capsule M.\_\_\_\_\_ permet de constater d'emblée que celle-ci est transparente, de sorte que l'on voit le café qui se trouve à l'intérieur, contrairement aux capsules F.\_\_\_\_\_, qui sont en aluminium coloré. Même si le logo M.\_\_\_\_\_ incisé sur les capsules litigieuses n'apparaît pas aussi nettement sur le spécimen versé au dossier que sur les photos insérées par les intimées dans leurs écritures, il s'agit tout de même d'une différence importante par rapport à l'aspect général de la capsule: en effet, non seulement l'œil du consommateur est attiré par les quatre logos incisés sur le pourtour de la capsule litigieuse, mais il peut en outre ressentir, au toucher, que le logo est légèrement rugueux et saillant. Là encore, ces caractéristiques ne se retrouvent pas sur les capsules à café F.\_\_\_\_\_, qui sont parfaitement lisses et ne comportent aucun logo. La marque P-4[...] ne mentionne d'ailleurs ni l'existence d'un signe écrit sur le pourtour de la capsule, ni la présence d'une aspérité en relation avec un logo. La capsule litigieuse présente en outre une fente circulaire profonde à son sommet qui – comme l'ont expliqué les parties à l'audience de ce jour – permet de loger le trident perceur des machines à café F.\_\_\_\_\_ sans endommager la capsule M.\_\_\_\_\_. Enfin, le couvercle fermé par la collerette à la base de la capsule litigieuse n'est pas en aluminium brillant et lisse, comme c'est le cas de la capsule F.\_\_\_\_\_, mais en plastique transparent, couverts de neuf picots et d'autant de renforcements carrés. Il s'agit là d'éléments visuels forts qui se distinguent considérablement de la capsule F.\_\_\_\_\_ (cf. ch. **4.a** et **8.a** ci-dessus).

Au vu de ces éléments, il apparaît que le mode de commercialisation des capsules M.\_\_\_\_\_ se distingue de celui des capsules F.\_\_\_\_\_, en ce sens que la méthode d'emballage de ces deux

types de capsules est différent. Ce n'est en outre qu'une fois que le consommateur a ouvert l'emballage en carton fin, puis le sachet fraîcheur, qu'il tient dans sa main la capsule litigieuse dont on peut aisément supposer que la consommation en sera immédiate. Les capsules F. \_\_\_\_\_ sont en revanche immédiatement dans la main du consommateur et peuvent être conservées de la sorte sans risque de perte de qualité. Enfin, une fois la capsule M. \_\_\_\_\_ en main, il n'apparaît pas, au stade de la vraisemblance, qu'elle puisse créer un risque de confusion pour le consommateur, averti ou non, avec les capsules F. \_\_\_\_\_.

Au vu de ce qui précède, les requérantes ne rendent ainsi pas vraisemblable le risque de confusion entre les capsules M. \_\_\_\_\_ et la marque P-4[...] dont elles sont titulaires.

**VI.a)** Les requérantes soutiennent également que le comportement des intimées tomberait 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 Nespresso. Selon les requérantes, si tel n'avait pas été le but des intimées, celles-ci auraient alors conçu des capsules compatibles avec les machines Nespresso tout en choisissant une des formes alternatives de capsules ne prêtant pas à confusion avec les capsules Nespresso.

Les intimées soutiennent en revanche que leurs capsules se distinguent suffisamment de celles des requérantes, en ce sens qu'elles sont transparentes, qu'elles sont en plastique, qu'un logo y est incisé quatre fois, ce qui le rend rugueux, qu'elles comportent une importante fente circulaire au sommet du cône et que le couvercle à la base de leur capsule est pourvu de neuf picots et d'autant de renforcements. Les intimées prétendent avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter tout risque de confusion en indiquant les termes M. \_\_\_\_\_ de façon claire sur les emballages en carton fin, sur les sachets fraîcheur et sur les capsules elles-mêmes, 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 commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. 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 précité c. 6.2, JT 2010 I 665).

Dans un arrêt du 26 mai 2009 (ATF 135 III 446 précité 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).

**b)** En l'espèce, comme cela a déjà été relevé, les requérantes n'ont pas produit à l'appui de leur requête un sondage d'opinion tendant à démontrer que la majorité du public attribue les capsules litigieuses par erreur aux capsules F.\_\_\_\_\_. Il faut donc se livrer à un examen fondé sur la vraisemblance du risque de confusion prétendument créé par la commercialisation des capsules litigieuses.

Il est constant que les capsules F.\_\_\_\_\_ et les capsules M.\_\_\_\_\_ visent le marché des capsules de café et, par conséquent, les consommateurs de café en dosettes. Le cercle des consommateurs potentiels est dès lors le même. Cela ne suffit cependant pas à rendre

vraisemblable que le consommateur serait induit en erreur uniquement parce que d'autres capsules de café sont en vente dans le commerce. A ce jour, les requérantes allèguent d'ailleurs elles-mêmes que d'autres capsules de café compatibles avec leurs machines à café sont en vente et que, en outre, les emballages de celles-ci mentionnent qu'elles fonctionnent avec le système des machines à café F.\_\_\_\_\_. Force est dès lors de constater que la simple similitude du cercle de consommateurs visé n'est pas un critère pertinent.

Le danger de confusion entre ces capsules s'évalue notamment sur la base de la présentation concrète des marchandises en fonction de l'ensemble des circonstances qui constituent l'empreinte individuelle de ces capsules pour l'attention portée par un acheteur de café moyen. L'impression que produit la forme dans son apparence globale pour la clientèle étant déterminante, il ne faut ainsi pas fractionner les signes et éléments et les analyser isolément. Or, ce que l'acheteur moyen de capsules de café voit, sur les étagères d'un commerce ou sur une publicité, c'est l'emballage du produit. On l'a vu, l'emballage des capsules litigieuses se distingue fondamentalement de celui des capsules F.\_\_\_\_\_. En outre, figure sur la face antérieure de ces emballages une image de la capsule litigieuse transparente couchée sur le côté avec, en lumière, le couvercle en plastique à la base de celle-ci, recouvert de neuf picots et d'autant de renforcements. Au premier coup d'œil, il n'apparaît pas que le consommateur moyen puisse confondre ces capsules avec celles de F.\_\_\_\_\_, qui sont lisses, brillantes, colorées et en aluminium.

Pourrait être considéré comme un comportement déloyal le fait pour les intimées de se rapprocher sans nécessité du produit des requérantes ou d'exploiter leur renommée, et ce indépendamment du risque éventuel de confusion, dont on a vu qu'il n'apparaissait pas vraisemblable *in casu*. Il suffit pour ce faire qu'un signe similaire à celui que les requérantes utilisent soit utilisé par les intimées 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 le produit des requérantes. Or, aucun sondage n'a été mené

dans le cas d'espèce pour étayer la réalité de cette concurrence parasitaire. En outre, on ne voit pas quel signe les intimées utiliseraient pour tirer profit de la renommée des requérantes. Certes, les capsules litigieuses ont également un couvercle à leur base et ont une forme légèrement tronconique. Il existe cependant d'autres capsules de café sur le marché qui se rapprochent de ces caractéristiques. En outre, les capsules litigieuses se distinguent en de nombreux points des capsules F.\_\_\_\_\_ (cf. c. **V.c** ci-dessus). Enfin, il n'apparaît aucun élément sur l'emballage, les sachets fraîcheur ou les capsules litigieuses elles-mêmes qui pourrait laisser penser qu'elles ont un quelconque rapport avec les capsules des requérantes. Il est d'ailleurs indiqué, sur la face antérieure de l'emballage des capsules litigieuses, que la marque F.\_\_\_\_\_ n'est ni de la propriété des intimées, ni d'aucune entreprise liée à ces dernières. Au stade de la vraisemblance, on ne voit pas en quoi le comportement des intimées serait constitutif d'un acte de concurrence déloyale.

Compte tenu de ce résultat, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si les intimées exploitent la réputation des requérantes.

Au vu de ce qui précède, les requérantes ne rendent ainsi pas vraisemblable qu'il existe un risque de confusion entre leurs capsules et celles litigieuses ou que les intimées tenteraient de parasiter la concurrence de sorte à induire le consommateur en erreur.

**VII.** Comme on l'a vu plus haut, les requérantes ont rendu vraisemblable leur droit à la marque. En revanche, elles n'ont pas rendu vraisemblable qu'elles étaient menacées d'une atteinte à leurs droits. Les capsules M.\_\_\_\_\_ ne représentent en effet pas, à ce stade, de risque de confusion avec les capsules des requérantes, de sorte que le risque de préjudice difficilement réparable de par la commercialisation des capsules litigieuses n'a pas été rendu vraisemblable, tant sur le plan de la LPM que de la LCD. En outre, il n'a pas non plus été rendu vraisemblable que les intimées tenteraient de mauvaise foi de parasiter la concurrence pour

induire le consommateur en erreur.

Les conditions pour ordonner les mesures provisionnelles requises ne sont donc pas remplies et les conclusions de la requête du 29 mai 2012 doivent être rejetées.

**VIII.** Les intimées soutiennent que les mesures provisionnelles requises devraient être rejetées pour le motif que les requérantes abuseraient, en les requérant, de leur position dominante sur le marché, invoquant ainsi la LCart.

Compte tenu du rejet de la présente requête, il n'est pas nécessaire d'examiner ce point.

**IX.** Les frais judiciaires de la présente ordonnance sont arrêtés à 13'200 fr., soit 12'000 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), 350 fr. à titre d'émolument pour le mémoire préventif (art. 30 TFJC) et 500 fr. à titre de frais de témoins (art. 87 TFJC).

Les intimées, qui ont conclu à l'irrecevabilité de la présente requête et, subsidiairement, à ce qu'elle soit transmise au Tribunal de commerce du Canton d'Argovie, succombent sur ces points de procédure. Elles obtiennent en revanche gain de cause en ce sens que les conclusions des requérantes tendant à ce qu'interdiction leur soit faite de commercialiser les capsules M.\_\_\_\_\_ doivent être rejetées. Les requérantes perdent l'essentiel du litige en ce sens que l'interdiction prononcée par voie de mesures superprovisionnelles doit être rapportée. Elles supporteront ainsi une grande partie des frais de justice (art. 106 CPC; Tappy, CPC commenté, n. 35 ad art. 106 CPC). L'autre partie sera mise à la charge des intimées (Tappy, CPC commenté, n. 35 ad art. 106 CPC).

Les intimées, qui obtiennent gain de cause sur le principe, ont droit à des dépens réduits d'un quart, arrêtés à 9'450 fr., soit 9'000 fr. à titre de défraiement de leurs conseils (art. 6 du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6; ci-après: TDC) et 450 fr. de débours (art. 19 al. 2 TDC), à la charge des requérantes B. \_\_\_\_\_ SA et C. \_\_\_\_\_ SA (art. 95 al. 3 let. a et b CPC).

**X.** 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 (Stahelin, 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. rejette** la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 mai 2012 par les requérantes B. \_\_\_\_\_ SA et C. \_\_\_\_\_ SA.
- II. rapporte** en conséquence l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 29 mai 2012.
- III. met** les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 13'200 fr. (treize mille deux cents francs), à la charge des requérantes B. \_\_\_\_\_ SA et C. \_\_\_\_\_ SA, solidairement entre

elles, à raison de 9'900 fr. (neuf mille neuf cents francs), et à la charge des intimées D.\_\_\_\_\_ SA et E.\_\_\_\_\_ SA, solidairement entre elles, à raison de 3'300 fr. (trois mille trois cents francs).

**IV. condamne** les requérantes B.\_\_\_\_\_ SA et C.\_\_\_\_\_ SA, solidairement entre elles, à verser aux intimées D.\_\_\_\_\_ SA et E.\_\_\_\_\_ SA, solidairement entre elles, la somme de 9'450 fr. (neuf mille quatre cent cinquante francs) à titre de dépens.

**V. 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, prend date de ce jour. Elle 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