

COUR CIVILE

Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant **M.**_____,
à [...], d'avec **U.**_____**S.**_____**SÀRL**, à [...].

Audience du 26 septembre 2013

Présidence de Mme CARLSSON, juge délégué
Greffière : Mme Esteve

Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère
:

En fait :

1. a) Le requérant M._____**a)** est titulaire de la raison individuelle
S._____, M._____, inscrite au registre du commerce le
16 décembre 1987 et ayant pour but "agence de création publicitaire". Le
siège de cette entreprise individuelle, qui se trouvait initialement à [...], a
été transféré au mois de mars 2011 au domicile du requérant à [...],
localité qui, ensuite d'une fusion de communes, est désormais englobée
dans la commune de [...].

Le requérant était également administrateur de la société S._____ SA, inscrite le 18 juin 1990 au registre du commerce, actuellement en liquidation ensuite de sa dissolution prononcée selon décision de son assemblée générale du 4 novembre 2005.

b) L'intimée U._____ S._____ Sàrl, dont le siège se trouve à [...], a été inscrite le 26 juillet 2005 au registre du commerce. Elle a pour but l'exploitation d'un bureau d'architecture, toute activité dans le domaine du courtage immobilier en Suisse et toute activité immobilière à l'étranger.

Son associé gérant [...] a précisé lors de l'audience du 26 septembre 2013 que depuis sa création, l'intimée était active dans le domaine de la conception d'images en trois dimensions (ci-après : "3D") pour des architectes ou des promoteurs immobiliers, ainsi que dans le domaine de l'architecture, cette dernière activité étant toutefois secondaire par rapport à l'imagerie 3D. Elle est par ailleurs également active dans la création de sites internet pour des promotions immobilières. La société compte actuellement trois employés.

2. Le 19 décembre 1995, S._____ SA a déposé la marque suisse n° [...] " S._____ " auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après : "IFPI") au profit notamment des produits et services suivants:

"35

Publicité, notamment agences de publicité, courrier publicitaire, diffusion d'annonces et de matériel publicitaires, documentation publicitaire, reproduction de documents. Création de marques, relations publiques. Aide à la gestion et à l'administration des affaires commerciales. Travaux de bureau, notamment services de sténographie et de dactylographie. Développement de stratégies commerciales."

La marque a été enregistrée le 24 mars 1997 et l'enregistrement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : "FOSC") le [...] suivant.

La titularité de la marque " S._____" a été transférée au requérant le 3 mai 2002; sa protection a été prolongée pour une durée de dix ans le 19 décembre 2005.

Selon l'encyclopédie en ligne Wikipedia, l'expression " S._____" désigne une couleur appartenant au champ chromatique du vert, [...].

3. Le 23 février 2010, le requérant, par son agence, a notamment adressé les lignes suivantes à l'intimée :

"Notre agence de communication a connaissance de votre activité depuis plusieurs années déjà.

Par la présente, nous vous informons que nous avons déposé la marque " S._____" pour tous services liés à la communication et la publicité, ceci en 1995 déjà.

Jusqu'à présent, nous avons considéré que vos activités en matière de design architectural ne faisaient pas concurrence à nos prestations, ce qui n'est à priori plus le cas à ce jour. En effet, nous avons constaté que vous proposiez dorénavant des services de conception graphique, de création de sites Internet et de conseil en communication et marketing qui viennent directement toucher notre secteur d'activité, ceci au mépris de la loi qui protège notre marque.

(...)

En vous souhaitant bonne réception de ce courrier et espérant que vous saurez prendre les mesures nécessaires convenant aux deux parties, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations."

Dans un courrier du 27 septembre 2010, le requérant, par l'intermédiaire de son précédent conseil, a enjoint l'intimée de cesser d'utiliser la marque " S._____" pour offrir ses services dans les domaines de la publicité et de la communication, notamment en la faisant figurer sur ses papiers d'affaires, dans des brochures, des annonces ou sur des sites internet, en soutenant que cet usage contrevenait au droit des marques ainsi qu'à la législation contre la concurrence déloyale, compte tenu de la confusion engendrée avec ses propres prestations. Il lui a imparti un délai au 11 octobre 2010 pour indiquer de quelle manière elle comptait procéder afin de respecter les injonctions précitées.

Le 26 octobre 2010, l'assurance de protection juridique de l'intimée a sollicité du précédent conseil du requérant la communication de divers renseignements et documents, afin de pouvoir procéder à une analyse juridique objective de la situation.

Par courrier du 4 novembre 2010, le précédent conseil du requérant lui a transmis les informations requises, en précisant que la marque " S._____" était régulièrement utilisée depuis son dépôt et que le nom de domaine S._____.ch était réservé depuis le 24 novembre 1999. Il a en outre attiré l'attention de l'intimée sur le fait qu'il existait un risque manifeste de confusion entre les deux entreprises, qui exerçaient des activités identiques ou similaires dans la même région et l'a invitée en conséquence à donner suite à la demande du requérant. Un extrait Swissreg de l'enregistrement suisse n° [...] " S._____" était joint à ce courrier.

Le 16 décembre 2010, le précédent conseil du requérant a rappelé à l'assurance de protection juridique de l'intimée qu'il attendait une réponse de la part de cette dernière. Il a encore adressé un pli recommandé à l'intimée le 19 janvier 2011, lequel n'a pas été réclamé.

Dans une lettre du 31 janvier 2011 au précédent conseil du requérant, l'assurance de protection juridique de l'intimée a contesté la validité de la marque " S._____". Le précédent conseil du requérant a répondu à ce courrier par une lettre du 24 février 2011, dans laquelle il a dressé un bref historique des faits et enjoint l'intimée de renoncer à utiliser le nom " S._____ " ou de cesser toute activité dans les domaines de la publicité, de la communication et du marketing, y compris la conception graphique et la création de sites internet.

4. Le 10 décembre 2012, un sursis concordataire a été accordé au requérant jusqu'au 30 avril 2013.

5. La société S._____ Sàrl, ayant son siège au domicile du requérant et dont l'associée gérante est [...], a été inscrite le 16 juillet 2013 au registre du commerce. Elle compte actuellement trois employés, dont le requérant. Lors de l'audience du 26 septembre 2013, ce dernier a indiqué qu'il avait créé cette société, qui a repris toutes ses activités ainsi que ses locaux et qui l'a engagé en qualité de directeur artistique. Depuis lors, soit depuis la fin du mois de juillet 2013, il a cessé toute activité en raison individuelle. Auparavant, il a toujours eu une activité en raison individuelle, à l'exception de la période durant laquelle S._____ SA était active.

6. Par lettre de son conseil du 10 juin 2013, le requérant a sommé l'intimée, d'une part, de cesser notamment d'utiliser la marque " S._____ " pour offrir ses services dans les domaines de la publicité et de la communication et d'autre part, de changer sa raison sociale en supprimant le signe " S._____ ", dans un ultime délai au 28 juin 2013.

7. Le 27 août 2013, le sursis concordataire accordé au requérant a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2013.

Le montant total des poursuites dirigées contre le requérant s'élevait à 1'188'157 fr. au 24 septembre 2013.

8. a) Il ressort notamment du site internet de l'intimée, www.U._____ S._____ Sàrl.ch, que celle-ci propose aux promoteurs souhaitant lancer la communication et la vente d'une opération immobilière importante un "full pack", comprenant vingt et un produits et outils, savoir des perspectives intérieures et extérieures, une animation intérieure et extérieure, un montage vidéo des animations et des films, Google Earth, le graphisme et l'impression de la plaquette de vente, un site internet, l'achat du nom de domaine et l'hébergement, la mise en valeur des plans, l'identité graphique et le logo, Swiss maps, un plan de

masse, le graphisme, l'impression, l'installation et la demande d'autorisation du panneau de chantier ainsi qu'une image haute résolution pour celui-ci, la mise en page d'une annonce pour journaux et le déplacement et la prise des photos.

Entendu en qualité de témoin lors de l'audience du 26 septembre 2013, [...], courtier, a notamment déclaré avoir confié plusieurs mandats à l'intimée pour le compte de son employeur, consistant principalement en la réalisation d'images 3D pour des promotions immobilières. Il a également demandé à l'intimée la réalisation de films de présentation et de sites internet.

b) Lors de l'audience du 26 septembre 2013, le requérant a précisé qu'il contestait notamment le droit de l'intimée d'utiliser le signe " S. _____ " en lien avec la fourniture de services en matière de graphisme et d'impression de plaquettes de vente, de sites internet, d'achat de noms de domaine et d'hébergement, d'identité graphique et de logos, de graphisme de panneaux de chantier et de mise en page d'annonces pour journaux.

9. Par requête de mesures provisionnelles du 6 août 2013, M. _____ a pris, avec dépens, les conclusions suivantes contre U. _____ S. _____ Sàrl:

I.- Interdiction est faite à l'intimée U. _____ S. _____ Sàrl d'utiliser, en relation avec des services de publicité, de conception graphique, de création de sites internet ou de conseil en communication et marketing le signe « S. _____ » ou tout autre dénomination phonétiquement identique à celui-ci, oralement ou par écrit, comme marque, comme enseigne, comme raison de commerce ou de toute autre manière, en particulier sur les stores, vitrines ou portes d'entrée de locaux, sur son site internet et autres outils informatiques ou son matériel commercial, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité.

II.- Ordre est donné à l'intimée U. _____ S. _____ Sàrl de requérir du Registre du commerce du canton de Vaud, dans les trente jours, la modification de sa raison de commerce de telle manière que les termes « S. _____ » n'y apparaissent plus, sous la

menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité.

III.- Ordre est donné à l'intimée U. _____ S. _____ Sàrl de procéder, dans les trente jours, à la radiation du nom de domaine « www. U. _____ S. _____ Sàrl.com », sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité.

Dans ses déterminations du 23 septembre 2013, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête de mesures provisionnelles et subsidiairement à ce que le requérant soit astreint à fournir des sûretés à hauteur de 200'000 francs.

En droit :

I. A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, le requérant invoque cumulativement le droit des marques (loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [LPM, RS 232.1]), le droit des raisons de commerce (art. 944 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]) et la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241).

II. En vertu de l'art. 60 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal examine d'office sa compétence.

a) L'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b).

Selon l'art. 10 al. 1 let. b CPC, sauf disposition contraire de la loi, le for est, pour les actions dirigées contre les personnes morales, celui de leur siège.

En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de

celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2^e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale ou de violation du droit à la marque (*ibid.*; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC).

En l'espèce, le requérant (lésé) est domicilié à [...], dans le canton de Vaud. Le siège de l'intimée, à [...], se trouve également dans le canton de Vaud. Les tribunaux vaudois sont donc compétents pour connaître d'une action au fond, tant en ce qui concerne le contentieux relevant du droit des raisons sociales que celui fondé sur la LPM et la LCD, et, par conséquent, de la présente requête de mesures provisionnelles. Au demeurant, l'intimée, qui s'est présentée à l'audience du 26 septembre 2013 sans émettre de réserve, a tacitement accepté la compétence des tribunaux vaudois (cf. art. 18 CPC).

b) Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC) – dont notamment les litiges relevant de LPM –, les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce (art. 5 al. 1 let. c CPC), ainsi que les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. ou que la Confédération exerce son droit d'action (art. 5 let. d CPC). Le juge délégué de la Cour civile est compétent pour statuer, en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sur les requêtes de mesures provisionnelles (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

III. 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 est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC).

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, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées; Hohl, op. cit., nn. 1771 ss).

a) Le requérant est tout d'abord tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique, d'une part, la vraisemblance des faits à l'appui de la prétention et, d'autre part, l'apparence du droit prétendu (ATF 104 Ia 408 c. 4; ATF 120 II 393 c. 4c). Comme les mesures provisionnelles doivent, de par leur nature, être prises rapidement, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la preuve que le procès est réellement fondé; il suffit de rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC).

b) Pour obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit encore rendre vraisemblable, par des indices objectifs, une mise en danger imminente ou une violation effective de son droit, susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence temporelle (FF 2006 p. 6961).

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). 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^e éd., Berne 2008, n. 1022). Tel est en particulier le cas lorsque le préjudice sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4.1 et les références citées). Dans le domaine de l'imitation ou de la contrefaçon des signes distinctifs, savoir en cas de violation de raisons sociales, d'enseignes, de marques et de conditionnement, il y a dommage difficile à réparer en raison du fait que les signes sont des biens juridiques vulnérables – leur force distinctive étant affaiblie par l'apparition de signes semblables ou identiques –, dont le goodwill est ainsi facilement diminué ou même anéanti (Troller, *Précis du droit suisse des biens immatériels*, 2^e éd., Bâle 2006, p. 422).

Quant à la notion d'urgence temporelle, elle comporte des degrés et s'apprécie en fonction de la nature de l'affaire et au regard des circonstances. De façon générale, l'on peut dire qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une des parties. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périmé pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance de l'atteinte ou du risque d'atteinte peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Hohl, *op. cit.*, nn. 1758 ss).

c) Si les conditions de l'article 261 CPC sont remplies, le juge accordera la protection immédiate. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et tenir compte des intérêts de la partie adverse (Bohnet, *op. cit.*, n. 17 ad art. 261 CPC).

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 (let. a) ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b). 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 du 8 décembre 2005 c. 3.2).

Plus une mesure atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Tel est en particulier le cas des mesures d'exécution anticipée provisoires, qui tendent 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, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un effet définitif, le litige étant alors privé d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4.1; ATF 131 III 473 cc. 2.3 et 3.2). La pesée des intérêts, indissociable de toute procédure de mesures provisionnelles, revêt dans ce cas une importance particulière; en raison du caractère particulièrement sensible des intérêts touchés, la protection juridique provisoire ne doit être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière

relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 131 III 473 c. 3.2 et les références citées).

d) En l'espèce, les conclusions provisionnelles du requérant tendent à interdire à l'intimée l'utilisation du signe " S._____ " pour les services qu'elle fournit dans les domaines de la publicité et de la communication. Une telle interdiction aboutirait à la création d'une situation définitive, notamment s'agissant de la modification provisionnelle de la raison sociale de l'intimée (cf. Cherpillod, op. cit., n. 14 ad art. 956 CO). Elle relève ainsi des mesures d'exécution anticipée provisoire, si bien que les conditions d'octroi des mesures provisionnelles doivent être appréciées sous l'angle de la haute vraisemblance.

IV. Le requérant invoque en premier lieu son droit à la protection de la marque " S._____ ". De son côté, l'intimée fait valoir que cette marque est exclue de la protection accordée par la LPM.

a) La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). Peuvent en particulier constituer des marques les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs (art. 1 al. 2 LPM).

L'art. 2 let. a LPM exclut de la protection les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marque 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, rés. *in JT* 2005 I 426).

Selon la jurisprudence, les couleurs fondamentales doivent rester libres pour l'usage général et ne peuvent dès lors être monopolisées. En revanche, l'usage d'une désignation de couleur en tant que marque verbale est possible et susceptible d'être protégé, dans la mesure où le signe en question ne peut être considéré comme descriptif pour les marchandises ou les services concernés (TF 4C.258/2004 du 6 octobre 2004 c. 3.4, *in sic!* [Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence] 2005 p. 123; ATF 103 Ib 268 c. 2a).

b) Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier (art. 6 LPM). Il confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). L'ayant droit peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM (art. 13 al. 2 LPM), soit 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).

Ainsi, la marque est protégée contre toute forme d'utilisation distinctive mais uniquement en relation avec des produits ou services similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée (principe de spécialité; cf. Troller, *op. cit.*, p. 94; David, *Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz*, Bâle 1994, n. 5 ad art. 3 LPM). Des marchandises ou des services sont similaires si les consommateurs potentiels sont amenés à penser que les produits en cause proviennent d'une seule et même entreprise (ATF 123 III 189 c. 3a, *JT* 1997 I 237; ATF 87 II 107 c. 1, *JT* 1961 I 589 [rés.]). Les exigences posées quant à la similitude des produits ou services seront d'autant moins élevées que les signes en cause sont proches (ATF 128 III 96 c. 2c, *JT* 2002 I 491). Les

produits ou les services déterminants sont ceux qui sont inscrits au registre des marques; le mode d'utilisation concret de la marque est sans pertinence (Joller, in *Markenschutzgesetz [MSchG]*, Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Berne 2009, n. 235 ad art. 3 LPM). La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM).

La notion de risque de confusion est, pour l'essentiel, identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels (TF 4C. 169/2005 du 5 septembre 2005 c. 2; ATF 128 III 353 c. 4, JT 2002 I 517; ATF 126 III 239 c. 3a, JT 2000 I 543). Selon le Tribunal fédéral, il y a risque de confusion lorsque la fonction distinctive du signe pour une personne ou des objets est mise en danger dans l'aire de protection que lui assurent le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, par l'emploi de signes identiques ou semblables. Le risque de confusion est direct lorsque des signes identiques ou similaires plus récents créent des associations d'idées erronées de sorte que les consommateurs pensent, à tort, que les services ou les objets qu'individualise le signe prioritaire sont les mêmes que ceux représentés par le signe postérieur. On sera en présence d'un risque de confusion indirect lorsque les consommateurs perçoivent bien la différence entre les signes distinctifs, mais que la similitude de ces derniers leur fait présumer l'existence de liens en réalité inexistantes (ATF 127 III 160 c. 2a et les références citées, JT 2001 I 345; Troller, op. cit., p. 86).

La question de savoir si deux signes se distinguent suffisamment l'un de l'autre s'apprécie au regard de l'impression d'ensemble qu'ils laissent auprès du public. Les signes ne doivent pas seulement se différencier au terme d'une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'ils peuvent laisser (ATF 128 III 401 c. 5, JT 2002 I 509). En matière de signes verbaux, il convient surtout de prendre en compte à cet égard les éléments qui frappent par leur signification ou leur sonorité, auxquels une importance accrue sera attribuée pour l'appréciation du risque de confusion (ATF 127 III 160 précité c. 2b/cc, JT 2001 I 345).

Le risque de confusion doit être jugé plus strictement lorsque sont concernées deux entreprises se trouvant en concurrence ou étant actives dans la même branche (TF 4C.165/2001 du 16 juillet 2002 c. 1.1). En effet, plus les produits sont proches, plus le risque de confusion s'accroît et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour bannir le risque. L'appréciation est encore plus rigoureuse lorsque les deux sortes de produits sont identiques (ATF 126 III 315 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 fournis par la société en cause (sic! 1997 p. 488 c. 5b).

c) L'art. 55 al. 1 LPM permet notamment à la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque de demander au juge civil de l'interdire si elle est imminente (let. a) ou de la faire cesser si elle dure encore (let. b). La personne habilitée à agir peut également requérir des mesures provisionnelles, notamment pour assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 59 let. d LPM).

d) En l'espèce, il est établi que le requérant est titulaire de la marque exclusivement verbale " S. _____ " enregistrée auprès de l'IFPI pour la classe 35, qui regroupe des produits et services liés aux domaines de la publicité, de la création de marques, des relations publiques, d'aide à la gestion et à l'administration des affaires commerciales, des travaux de bureau et de développement de stratégies commerciales. La marque " S. _____ " ne présente manifestement aucun caractère descriptif quant aux services pour lesquels elle a été enregistrée et ne provoque aucune association d'idée avec ceux-ci. Au vu de la jurisprudence précitée, il est ainsi rendu vraisemblable que cette marque verbale est susceptible d'être protégée. Par ailleurs, il ressort du dossier que, *prima facie*, dite marque a été régulièrement utilisée en relation avec les produits ou les services

enregistrés depuis 1995. Le droit à la marque du requérant est ainsi rendu hautement vraisemblable.

L'intimée utilise la marque verbale " S. _____ " dans sa raison sociale " U. _____ S. _____ Sàrl", sous laquelle elle fournit notamment des services relevant des domaines de la publicité et de la communication. Elle fait ainsi usage d'un signe identique à la marque dont le requérant est titulaire, pour fournir des services en partie similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée. L'ajout de l'élément " [...]" précédant l'élément " S. _____ " ne suffit pas à distinguer la raison sociale de l'intimée de la marque litigieuse. Il sied dès lors d'admettre, au stade des mesures provisionnelles, qu'il existe un risque que des tiers confondent les auteurs des services visés, compte tenu de la grande proximité des signes distinctifs en cause. Le requérant rend ainsi hautement vraisemblable une violation de son droit à la marque.

V. Le requérant soutient également que l'utilisation de la raison sociale " U. _____ S. _____ Sàrl" contreviendrait aux dispositions protégeant les raisons de commerce.

a) L'art. 956 CO prévoit que dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la FOOSC, l'ayant droit en a l'usage exclusif (al. 1). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (al. 2). La condition de l'existence d'un préjudice est remplie dès qu'il existe un risque de confusion (Cherpillod, *in* Tercier/Amstutz (éd.), Commentaire romand, Code des obligations II, Bâle 2008, n. 11 ad art. 956 CO). Est prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif en vertu de l'art. 956 al. 1 CO, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui se différencie insuffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (cf. art. 951 al. 2 CO; ATF 131 III 572

c. 3, JT 2006 I 635). La priorité se détermine par la première inscription au registre du commerce (Cherpillod, op. cit., n. 8 ad art. 951 CO).

Selon la jurisprudence, il convient de se montrer particulièrement exigeant lorsqu'il s'agit de s'assurer que deux raisons de commerce contenant le même élément de fantaisie se démarquent suffisamment l'une de l'autre, les désignations de pure fantaisie jouissant généralement d'une force distinctive importante (ATF 122 III 369 c. 1, JT 1997 I 239; Dessemontet, La propriété intellectuelle, Lausanne 2000, n. 623). Le principe inverse s'applique aux raisons de commerce constituées de descriptions génériques - par quoi il faut entendre des termes décrivant l'objet de l'entreprise, son but, ses activités ou le cercle de ses opérations (ATF 114 II 284 c. 2b). Le titulaire de la raison antérieure ne peut pas se réserver l'usage exclusif d'une désignation générique. Il a seulement le droit d'exiger qu'une raison plus récente, contenant la même désignation générique, se distingue suffisamment par des éléments additionnels dotés d'une certaine force distinctive, propres à individualiser cette nouvelle raison. Cependant, les exigences à poser pour la force distinctive de ces éléments additionnels ne doivent pas être excessives; un élément additionnel relativement faible peut suffire (TF 4C.169/2005 du 5 septembre 2005 précité c. 2 et les références citées). Les éléments descriptifs ayant trait à la forme juridique ou au domaine d'activité de l'entreprise ne sont pas suffisants (TF 4C.197/2003 du 5 mai 2004 c. 5.3 non publié à l'ATF 130 III 478; ATF 100 II 224 c. 3, JT 1975 I 539 [rés.]); en revanche, les noms patronymiques sont considérés en principe comme des éléments susceptibles d'individualiser l'entreprise, surtout s'ils sont mis à la première place du signe distinctif et ne sont pas usuels (ATF 131 III 572 précité c. 4.2.1, JT 2006 I 365).

La protection accordée par le droit des raisons de commerce n'est pas subordonnée à une condition ayant pour objet que les entreprises concernées soient actives dans la même branche. Toutefois, les exigences à respecter pour différencier les raisons de commerce sont plus sévères lorsque les entreprises concernées peuvent se trouver en concurrence, selon leurs dispositions statutaires, ou s'adresser au même

cercle de clients. S'il existe un rapport de concurrence ou des buts statutaires identiques, les raisons doivent se distinguer de manière particulièrement nette (TF 4C. 169/2005 du 5 septembre 2005 précité c. 2 et les références citées).

b) Le droit d'usage exclusif d'une raison de commerce prévu par l'art. 956 al. 1 CO est accordé dans les limites géographiques fixées par les art. 946 et 951 CO.

Aux termes de l'art. 946 al. 1 CO, lorsqu'une raison individuelle est inscrite sur le registre du commerce, un autre chef de maison ne peut en user dans la même localité, encore que ses noms et prénoms soient identiques avec ceux qui figurent dans la raison inscrite.

L'art. 951 al. 2 CO prévoit que la raison de commerce de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison d'une société revêtant l'une de ces formes déjà inscrite en Suisse. L'art. 951 CO ne s'applique ainsi pas aux conflits entre raisons individuelles et raisons de sociétés anonymes, sociétés coopératives ou sociétés à responsabilité limitée, qui relèvent de la LCD, voire du droit au nom (art. 29 CC) ou, cas échéant, du droit des marques (Cherpillod, op. cit., n. 1 ad art. 946 CO). Toutefois, si une raison sociale fait naître un risque de confusion avec une raison individuelle inscrite préalablement et à une date antérieure au 1^{er} janvier 2008, l'art. 11 des Dispositions transitoires de la modification du 16 décembre 2005 du Code des obligations prévoit que le droit exclusif aux raisons de commerce inscrites au registre du commerce avant son entrée en vigueur est régi par l'art. 951 CO dans sa teneur du 18 décembre 1936, qui obligeait les sociétés anonymes, les sociétés coopératives et les sociétés à responsabilité limitée, dont la raison sociale ne contenait pas de nom, à avoir une raison sociale qui se distinguât nettement de toute autre raison déjà inscrite en Suisse (Cherpillod, op. cit., n. 7 ad art. 951 CO).

c) En l'espèce, le requérant a fait inscrire la raison individuelle " S._____, M._____" le 16 décembre 1987. L'intimée a été inscrite postérieurement, en date du 26 juillet 2005. Le requérant peut dès lors exiger, en vertu de l'art. 951 CO dans son ancienne teneur, que la raison sociale de celle-ci se distingue nettement de la sienne.

Les raisons de commerce des parties contiennent toutes deux l'expression " S._____". Cette expression n'entre pas dans la catégorie des termes génériques : elle ne porte aucune information sur le genre d'activité des deux entreprises en cause et ne décrit pas les caractéristiques des services offerts par les parties. Bien qu'elle appartienne au vocabulaire courant, l'expression " S._____" relève de la pure fantaisie lorsqu'elle sert à identifier une entreprise ou les services de celle-ci. Contrairement à l'usage d'indications génériques, l'utilisation d'un signe verbal dépourvu de tout lien logique avec l'activité d'une entreprise est de nature à concentrer sur lui l'attention des intéressés, soit les clients potentiels des parties. Au surplus, les caractéristiques phonétiques du signe litigieux - une succession de deux syllabes brèves - induisent un léger effet de symétrie qui favorise sa mémorisation.

Il est par ailleurs constant que le requérant et l'intimée sont tous deux actifs dans les domaines de la publicité et de la communication notamment. Peu importe à cet égard que l'intimée ne fournisse de tels services qu'à des professionnels de l'immobilier, le requérant pouvant également être amené à leur offrir des services similaires. Il existe dès lors un rapport de concurrence, à tout le moins dans le domaine de l'immobilier, de sorte que, selon la jurisprudence exposée ci-dessus, la raison sociale de l'intimée devrait contenir un élément additionnel fort permettant de distinguer suffisamment les deux raisons de commerce. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, les éléments additionnels composant les raisons de commerce des parties apparaissant clairement au second plan. Le mot " [...]", que l'intimée accole au signe verbal " S._____" dans sa raison sociale, est un terme purement descriptif, tout comme la mention de sa forme juridique "Sàrl". Quant au patronyme du requérant, qui figure dans sa raison de commerce, force est d'admettre qu'il ne jouit

pas d'une renommée particulière, qui serait propre à lui conférer une visibilité accrue; du reste, la place qu'il occupe dans la raison de commerce - la dernière - amoindrit encore la faible force distinctive à laquelle il peut prétendre.

Dans ces conditions, il faut admettre que le requérant rend vraisemblable l'existence d'un risque de confusion entre les deux raisons de commerce litigieuses et, par conséquent, qu'il subit un préjudice du fait de l'usage indu des éléments caractéristiques de sa raison de commerce.

VI. Le requérant fait encore valoir une violation de la LCD.

a) L'art. 9 al. 1 LCD permet à celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, de demander au juge de l'interdire, si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) ou d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (let. c).

Les dispositions matérielles de la LCD ont pour but de garantir une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée, dans l'intérêt de toutes les parties concernées (art. 1 LCD). En vertu 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 influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Agit en particulier de manière 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 (art. 3 let. d LCD). En proscrivant ce type de comportement, la loi veut empêcher que l'estime dont jouit un concurrent soit déloyalement mise à profit par un autre concurrent pour la

vente de ses propres marchandises (TF 4C.431/2004 du 2 mars 2005 c. 2.1, *in sic!* 2005 p. 463).

L'art. 3 let. d LCD concerne tous les signes par lesquels un acteur du marché individualise son entreprise et ses prestations vis-à-vis de l'extérieur et les distingue de celles de ses concurrents (Baudenbacher, *Lauterkeitsrecht*, Bâle/Genève/Munich 2001, n. 10 ad art. 3 let. d LCD). Il assure en pratique à l'utilisateur d'un signe distinctif une certaine exclusivité et le protège de l'imitation (Troller, *op. cit.*, p. 355). Contrairement au droit des marques ou des raisons de commerce, le droit de la concurrence consacre le principe de priorité matérielle : le premier usager du signe distinctif est protégé contre tous les utilisateurs postérieurs (Gilliéron, *Les divers régimes de protection des signes distinctifs et leurs rapports avec le droit des marques*, Berne 2000, n. 8). Le comportement incriminé doit être de nature à influencer le jeu de la concurrence (ATF 120 II 76 c. 3a, JT 1994 I 365). Si, pour l'essentiel, le risque de confusion s'analyse de manière uniforme pour l'ensemble du droit des biens immatériels, il s'apprécie, du point de vue du droit de la concurrence, en tenant compte également de l'utilisation effective du signe distinctif et de l'ensemble des circonstances propres à individualiser l'entreprise ou les services visés dans l'esprit d'un consommateur doué d'une attention moyenne (TF 4C.169/2004 du 8 septembre 2004 c. 2.4, *in sic!* 2005 p. 221). Pour le reste, l'acte de concurrence déloyale ne suppose chez son auteur 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).

b) En l'espèce, le requérant utilise le signe " S. _____ " pour individualiser son entreprise et les prestations qu'il propose depuis l'année 1987. Le 26 juillet 2005, l'intimée a été inscrite au registre du commerce sous la raison de commerce U. _____ S. _____ Sàrl. Elle a ainsi adopté pour sa raison sociale le même signe distinctif que celui utilisé par le requérant. En agissant de la sorte, alors que les parties sont actives en partie dans le même domaine, l'intimée a objectivement généré le risque que des tiers intéressés se méprennent sur son identité, respectivement qu'ils concluent de la proximité des signes utilisés à l'existence de liens

économiques ou juridiques entre elle et l'entreprise du requérant. Au stade des mesures provisionnelles, il convient ainsi d'admettre qu'il existe un risque de confusion de nature à affecter les rapports entre concurrents. Il est dès lors rendu hautement vraisemblable que l'utilisation du signe du requérant par l'intimée à titre de raison de commerce et de nom de domaine s'avère déloyale au sens de l'art. 3 let. d LCD.

VII. Au vu des considérants qui précèdent, le requérant rend hautement vraisemblable la légitimité de sa demande principale. Il reste à examiner si les conditions de l'existence d'un préjudice difficilement réparable et de l'urgence sont également rendues vraisemblables.

En l'espèce, la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable doit être niée sous l'angle du droit des raisons de commerce - le requérant étant désormais employé d'une société et ayant cessé toute activité en raison individuelle -, mais doit être admise au regard du droit des marques et de la loi sur la concurrence déloyale. En effet, tant le risque d'un affaiblissement de la force distinctive de la marque litigieuse que l'existence d'un trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe engendrant un risque de confusion sont de nature à engendrer un tel préjudice.

En revanche, l'on ne saurait admettre que le requérant rend hautement vraisemblable qu'il y ait urgence à statuer. En effet, ses allégations selon lesquelles l'intimée aurait soudainement développé une activité concurrente en 2009 ne sont pas rendues vraisemblables, celle-ci étant active dans le domaine de la publicité, *prima facie*, depuis son inscription au registre du commerce en 2005. Or, ce n'est que huit ans plus tard, en date du 6 août 2013, que le requérant a ouvert action, se contentant auparavant de l'envoi de quelques courriers en 2010 et au début de l'année 2011. Le prénommé ne saurait se retrancher derrière son impécuniosité à cet égard, dès lors qu'il aurait pu agir plus tôt en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi qu'il l'a fait dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, au vu de la temporisation

du requérant durant plusieurs années à dater de la connaissance de l'atteinte, force est d'admettre que la nécessité d'une protection provisionnelle n'est pas démontrée en l'espèce.

La défaillance de cette dernière condition doit entraîner le rejet des conclusions provisionnelles du requérant, les conclusions subsidiaires de l'intimée en fourniture de sûretés n'ayant en conséquence plus d'objet.

VIII. Selon l'article 122 alinéa 1 lettre a CPC, les avocats commis d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à une indemnité équitable, ceux-ci étant fixés par le juge, en principe dans le jugement au fond ou exceptionnellement en cours de procédure (art. 2 al. 2 RAJ).

Dans sa fixation, le juge doit tenir compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 al. 1 RAJ). Les honoraires de l'avocat commis d'office sont comptés à raison de 180 fr. de l'heure, plus TVA (art. 2 al. 1 let. a et al. 3 RAJ). S'agissant des honoraires de l'avocat-stagiaire commis d'office, le tarif horaire est de 110 fr. l'heure, plus TVA (art. 2 al. 1 let. b et al. 3 RAJ).

En l'espèce, l'avocate [...] a indiqué avoir consacré 22h25 à la présente cause, dont 8h10 effectuées par un stagiaire. Les opérations portées en compte justifiant le temps employé, l'indemnité due à l'avocate [...] doit ainsi être fixée à 3'463 fr. 30 (14h15 heures à 180 fr., plus 8h10 à 110 fr.), TVA à 8 % par 277 fr. 10 en sus. A ce montant doivent encore être ajoutés les débours réclamés par 55 fr., TVA à 8 % par 4 fr. 40 en sus, soit une indemnité totale de 3'799 fr. 80.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat.

IX. En vertu de l'article 106 alinéa 1 principio CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante.

Le requérant, qui succombe, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'800 fr., frais d'administration de la preuve testimoniale compris (art. 28 et 87 al. 1 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5; ci-après: TFJC), sont laissés à la charge de l'Etat, sous réserve de l'art. 123 CPC.

Le requérant versera à l'intimée des dépens qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr. à titre de défraiement du représentant professionnel et de débours nécessaires (art. 3 al. 1 à 3, 6 et 19 al. 2 TDC).

X. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, en vertu de 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, le domaine de la procédure civile ne relevant plus du droit cantonal (Staehelin, in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger éd., ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), 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). Par conséquent, la présente ordonnance est 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 6 août 2013 par le requérant M. _____ contre l'intimée U. _____ S. _____ Sàrl.

- II. Laisse** les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, par 1'800 fr. (mille huit cents francs), à la charge de l'Etat, sous réserve du chiffre IV ci-dessous.

- III. Arrête** l'indemnité allouée à l'avocate [...], conseil d'office de M. _____, à 3'799 fr. 80 (trois mille sept cent nonante-neuf francs et huitante centimes), débours et TVA inclus, pour la période du 22 avril au 7 octobre 2013.

- IV. Dit** que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire M. _____ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- V. Dit** que le requérant doit verser à l'intimée la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

- VI. Rejette** toutes autres ou plus amples conclusions.

Le juge délégué :

D. Carlsson

La greffière :

I. Esteve

Du

L'ordonnance qui précède lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

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

La greffière :

I. Esteve