

COUR CIVILE

Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant
M._____, à [...], et **D.**_____, à [...], tous deux requérants, d'avec
G._____, à [...], intimé.

Audience du 10 décembre 2020

Composition : Mme KUHNLEIN, juge déléguée
Greffière : Mme Bron

Statuant immédiatement à huis clos, la juge déléguée
considère :

En fait :

1. Le requérant D._____ (ci-après le requérant) est né en 1965.
Il a effectué des études d'horlogerie mécanique au sein de l'Ecole
technique de [...] où il a obtenu un certificat fédéral de capacité en été
1984.

Désireux de travailler dans le domaine des montres à
complication, le requérant a réalisé, à l'âge de dix-neuf ans, une montre
squelette, soit une montre dont l'intérieur du boîtier et ses parties mobiles

sont visibles sur la face avant ou arrière. Au mois d'octobre 1984, le requérant a spontanément présenté sa montre squelette au service des ressources humaines de la requérante M._____ (ci-après la requérante) et y a été embauché en qualité de concepteur horloger dès le mois de novembre suivant. Il a alors intégré l'atelier des spécialités de la requérante, où il a fait la connaissance de l'intimé G._____ (ci-après l'intimé) qui y exerçait également la profession de concepteur horloger. Le requérant et l'intimé se sont liés d'amitié.

2. En 1986, le requérant et l'intimé, qui travaillaient jusque-là pour la requérante, ont fondé la société en nom collectif [...], dans le but de développer une activité dans le domaine de la complication horlogère.

Au mois d'août 1989, la société en nom collectif a été transformée en société anonyme, avec pour raison sociale [...].

Dès le début des années 90, la société fondée par le requérant et l'intimé s'est construite une réputation en matière de complication horlogère. Elle a ainsi collaboré avec de nombreuses marques horlogères réputées, telles que [...] ou encore [...].

3. En 1992, le requérant et l'intimé ont approché leur ancien employeur M._____ et sollicité un partenariat financier que ce dernier a accepté moyennant l'acquisition de 52% du capital-actions de leur société.

Au mois de mai 1998, la société [...] a pris le nom de [...].

4. A la fin de l'année 1999, l'intimé a quitté la société [...] et a vendu ses actions pour 1'200'000 fr. à la requérante, tout comme [...], portant ainsi la participation de la requérante à 78%. Il n'y a pas eu de discussion ni de clause spécifique concernant le nom de la société. L'intimé a alors quitté la Suisse ainsi que le monde de l'horlogerie.

Le requérant s'est alors retrouvé à la tête de la société [...] en qualité de directeur technique. Cette société a rejoint au fil des ans le

cercle très restreint des leaders dans le domaine des complications horlogères. Pendant plus de deux décennies, elle s'est fait connaître par de nombreuses réalisations qui comptent parmi les plus intéressantes et innovantes de l'histoire horlogère. Elle a par exemple collaboré étroitement avec la marque horlogère [...], collaboration qui a abouti à la réalisation d'un [...] en 2001, un des modèles phares de la marque, décliné depuis lors en plusieurs autres modèles. Par ailleurs, [...] s'est illustré par le lancement d'une réalisation inédite, l'alarme vibrante, laquelle reposait sur un mouvement imaginé par [...].

En 2008 et en 2009, le requérant a gagné le prix « Best watchmaker » délivré au Grand Prix d'Horlogerie de [...].

En 2011, la société [...] employait un peu plus de cent cinquante personnes maîtrisant pas moins de vingt-deux métiers différents.

En 2013, la collaboration entre la société [...] et [...] a débouché sur un modèle appelé « [...] » qui a remporté la catégorie « montre dame » au Grand Prix d'Horlogerie de [...].

5. Le 4 septembre 2013, la société [...] a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud. Son but était la conception (recherche et développement), la fabrication, l'achat, la commercialisation de garde-temps en tout genre ainsi que de tous composants et produits d'horlogerie, de bijouterie, de joaillerie, de maroquinerie et d'autres articles vestimentaires et de luxe. L'intimé, connu dans le monde de l'horlogerie comme le co-fondateur de « [...] », en était l'administrateur président avec signature collective à deux.

6. En 2014, le requérant a conçu, en sa qualité de directeur technique de la société [...] et près de quinze ans après le départ de l'intimé, la première « [...] » pour M._____.

En 2015, il a gagné le prix [...] dans la catégorie « Esprit entreprise » pour sa contribution dans le développement des montres compliquées, prix qui est décrit par la presse comme le « prix Nobel de l'horlogerie ».

En 2015, le requérant a contribué à l'élaboration et au lancement de la première montre mécanique au monde dotée d'un système de chronométrage de temps au tour consécutif en alternance, avec fonction flyback, soit du modèle [...].

En 2018, la presse spécialisée relevait que le requérant avait « usé de ses prouesses techniques pour continuer à conduire la société [...] vers ce que l'on connaît et apprécie aujourd'hui ».

Les créations de la société [...] sont en grande partie dues au requérant qui a été qualifié par la presse spécialisée de « pape des concepteurs », de « légende vivante » en 2014, et de « référence mondialement connue », de « l'un des trois plus grands concepteurs horloger au monde » en 2015, et de « génie des complications » en 2019. Son savoir-faire fait l'unanimité dans le monde horloger. Sa modestie, sa probité et sa fiabilité ont également été relevées durant sa carrière professionnelle.

Certains observateurs, continuant de se référer à « [...] » même après le changement de nom en « [...] », se sont demandés si le requérant et l'intimé allaient un jour s'associer à nouveau.

7. En 2018, le requérant a vendu toutes ses parts à la requérante, à l'exception d'une part qu'il lui a vendue l'année suivante. Dans le cadre de la vente de ces actions, le requérant a accepté que la requérante utilise son patronyme.

8. En 2019, la société [...] a conçu le modèle [...] qui s'est imposé comme la montre-bracelet à quantième perpétuel la plus fine au monde et

qui a reçu le Grand Prix de l'Aiguille d'Or au Grand Prix d'Horlogerie de [...] de 2019.

9. Entre 1999 et 2019, le chiffre d'affaire de la société [...] est passé de 7'114'129 fr. à 40'629'118 fr, et le personnel est passé de 55 à 166,6 postes à temps plein. Plusieurs anciens collaborateurs de la société, comme [...], [...], [...], [...] ou [...] ont fondé leur propre société horlogère, ou ont poursuivi leur carrière en tant que constructeur horloger, comme [...].

10. Par contrat de fusion du 13 décembre 2019, la requérante a repris les actifs et passifs de la société [...].

Le 10 janvier 2020, la société [...] a été radiée du Registre du commerce de [...].

Le requérant est demeuré employé de la requérante en qualité de directeur technique.

11. Par décision du Tribunal d'arrondissement de [...] du 12 mars 2020, la société [...] a été déclarée en faillite. Elle est désormais en liquidation.

12. Le 15 avril 2020, l'intimé a déposé une demande d'enregistrement pour la marque combinée figurative suivante (no [...]) :

(...)

Cette marque combinée figurative a été publiée le 28 avril 2020 sous le no [...] pour les produits des classes 14 (métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques), 18 (cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; bagages et sacs de transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, laisses et vêtements pour animaux) et 25 (vêtements, chaussures, chapellerie).

Elle inclut le nom du requérant, accolé à celui de l'intimé, alors que le requérant n'a pas consenti à l'usage de son nom et de sa réputation par l'intimé, qu'il ne compte pas prendre part aux projets de l'intimé en lien avec la marque « [...] » et que les requérants n'ont pas consenti au dépôt de cette demande d'enregistrement.

13. A la même période, les noms de domaine [...].com et [...].ch ont été créés auprès de la société [...] par la société [...] à [...], soit par [...], connaissance de l'intimé.

14. Le 7 juin 2020, l'intimé a déposé une demande d'enregistrement pour la marque verbale [...] (demande no [...]) pour les mêmes produits que ceux revendiqués en lien avec la marque no [...].

Les requérants n'ont pas consenti au dépôt de cette demande d'enregistrement.

15. Durant l'été 2020, l'intimé a pris contact avec le requérant et lui a soumis différentes idées que ce dernier a transmis à la direction générale de la requérante. Il proposait que la requérante lance une édition limitée « M. _____ par [...] », qu'il développe lui-même la marque « [...] » ou que la requérante le mandate en qualité de consultant.

Par courrier du 17 août 2020, [...], présidente du conseil d'administration de la société [...], a écrit notamment ce qui suit à l'intimé :

« (...)

Je fais suite à votre entretien téléphonique du 6 juillet 2020 avec [...], ainsi qu'à vos échanges d'emails avec ce dernier et, en particulier, votre email _____ du 13 juillet 2020 à l'attention du Conseil d'administration d[...] dont nous avons discuté lors de notre dernière séance du conseil.

Tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour vos explications quant au contexte de cet enregistrement et sommes sincèrement désolés des déboires auxquels vous avez dû faire face avec votre dernier associé.

Néanmoins et comme préalablement indiqué par [...] après consultation avec [...], nous n'envisageons pas pour l'heure le lancement d'une montre « [...] », car nos plans de production et de lancement pour les prochaines années sont déjà déterminés et la situation sanitaire actuelle nous pose suffisamment d'autres challenges à relever. A ce titre, nous ne souhaitons pas créer de faux espoirs et prendre un quelconque engagement quant à de futurs projets dans une telle période d'incertitude.

Par contre, nous sommes disposés à vous racheter cette marque et à vous rembourser les coûts pour ce dépôt, ainsi qu'à prendre l'engagement de vous la rétrocéder gratuitement dans l'hypothèse où vous deviez vous associer à l'avenir avec D. _____ dans une société en vue de produire ou commercialiser des produits sous cette marque, étant précisé que D. _____ devrait solliciter notre accord préalable pour une telle association tant qu'il sera employé par notre Groupe.

Au vu de ce qui précède, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous réunir avec [...] afin de définir les modalités de transfert de cette marque. (...). »

16. Au mois de septembre 2020, la presse spécialisée faisait encore référence à « [...] ».

17. Le 8 septembre 2020, le chef du département juridique du groupe M. _____, [...], a rencontré l'intimé.

Le 11 septembre 2020, [...] a notamment écrit ce qui suit à l'intimé :

« (...)

Je fais suite à notre réunion du 8 septembre 2020, qui s'est malheureusement avérée infructueuse.

Comme préalablement mentionné, je vous confirme, après consultation du Conseil d'administration, qu'M. _____ :

- n'entend aucunement s'associer à des investisseurs en vue de la production et de la commercialisation de montres « [...] » ;
- ne souhaite pas lancer sous sa marque une édition limitée « [...] » ;
- s'opposera fermement à l'utilisation des termes « [...] » pour tout lancement de produits de votre part et/ou d'investisseurs ;
- veillera scrupuleusement à ce que tout nouveau produit n'intègre aucun titre ou droits de propriété intellectuelle détenus par les entités du Groupe M. _____, dont notamment, ceux préalablement détenus par [...] et que tout produit ne s'associe ni à D. _____, ni à M. _____ et ses produits ;
- qu'elle ne libérera pas D. _____ de la prohibition de concurrence prévue par son contrat de travail pour s'associer à un tel projet.

Par ailleurs, je tends à préciser que D. _____ nous a confirmé s'opposer également à l'utilisation de son nom pour lancer une nouvelle marque ou produit.

Pour finir, j'ai pris bonne note lors de notre réunion de votre refus de nous transmettre les marques litigieuses.

(...). »

Par courrier du 16 septembre 2020, le conseil de la requérante a invité l'intimé à demander la radiation des marques litigieuses dans un délai de dix jours et à s'engager à s'abstenir d'utiliser la dénomination « [...] » dans la production et le commerce.

Par courrier du 5 octobre 2020, l'intimé a répondu en proposant de « reprendre les conversations avec la société M. _____ » au sujet d'une exploitation commune de la marque [...].

Par courriel du 6 octobre 2020, le conseil de la requérante a répété à l'intimé que sa proposition n'était pas acceptable et a réitéré son invitation à radier les marques ainsi qu'à s'engager à ne pas les utiliser.

Par courriel du 12 octobre 2020 adressé au conseil de la requérante, l'intimé a réitéré sa demande de reprendre une discussion autour des projets mentionnés.

Par courriel du 13 octobre 2020 adressé à l'intimé, le conseil de la requérante lui a répété que la requérante n'envisageait aucune collaboration avec lui et que son invitation à annuler les marques litigieuses ainsi qu'à s'engager à ne pas les utiliser était maintenue.

L'intimé n'a pas obtempéré à ces demandes.

18. Le 30 octobre 2020, la marque [...] (demande d'enregistrement no [...]) a été publiée sous le no [...] pour les produits des classes 14 (métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques), 18 (cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;

bagages et sacs de transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, laisses et vêtements pour animaux) et 25 (vêtements, chaussures, chapellerie).

Cette marque inclut à nouveau le nom du requérant, accolé à celui de l'intimé, alors que le requérant n'a pas consenti à l'usage de son nom et de sa réputation par l'intimé et qu'il ne compte pas prendre part aux projets de l'intimé en lien avec la marque « [...] ».

19. Le 3 novembre 2020, l'intimé a conclu un « contrat de cession de marque » avec la société [...] qui prévoyait notamment ce qui suit :

« (...)

PREAMBULE

Les Parties exposent préalablement ce qui suit :

Issu de l'école horlogère de [...], G._____, a en 1986 décidé de s'installer à son compte dans un minuscule atelier d'horlogerie dans [...]. En 1986, il créa avec D._____ sous forme de société en nom collectif utilisant la marque [...], alors non enregistrée auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, mais protégée par la législation suisse sur la protection des raisons de commerce.

Le départ d'une fulgurante réussite due à une créativité d'exception dans le domaine des grands mouvements horlogers (250'000 chf/mouvement prix public).

[...], première marque cliente, à [...], [...], [...] ou encore [...], G._____ reste le grand horloger du 21^{ème} siècle - selon l'AGEFI de mars 2016 « Il y a eu un avant et un après Abraham-Louis Breguet. Il y aura sans doute un avant et un après G._____ ».

(...) le Cédant est le Propriétaire d'une marque de commerce décrite comme :

Demande de **marque n° [...] numéro attribué : [...] et/ou numéro : [...] auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en Suisse.**

(...)

(...) le Cessionnaire désire acquérir la totalité des droits, titres et intérêts sur la marque de commerce et sur les logos, designs, noms de domaines et toute autre propriété intellectuelle y ayant trait ;

(...)

1. CESSION

Le Cédant cède de façon irrévocable au Cessionnaire tous les droits, titres et intérêts (dont entre autres les droits d'enregistrement relatifs à la

marque de commerce, tous les droits de développer des marques dérivées, l'achalandage et tous les autres droits) sur la marque de commerce.

2. CONTREPARTIE

En contrepartie de la cession fixée sous article 1 du présent contrat de cession, le Cessionnaire s'engage à :

- i. Remettre gratuitement 28% (vingt-huit pourcent), soit 28 (vingt-huit) millions d'actions ordinaires (shares of common stock) du capital social du Cessionnaire au Cédant.
- ii. Organiser son financement de USD 100 millions (cent millions de dollars américains) avant le 31 décembre 2021.
- iii. Octroyer un salaire annuel au Cédant de USD 600,000 (six cent mille dollars américains) payable seulement en cas de clôture avec succès du financement prévu.

3. ENGAGEMENTS ET GARANTIES

Le Cédant s'engage et garantit au Cessionnaire ce qui suit :

- (a) Le Cédant a le droit, le pouvoir et l'autorité de signer le présent contrat ;
- (b) Le Cédant est le Propriétaire exclusif de tous les droits, titres et intérêts sur la marque de commerce dont tous les droits de propriété intellectuelle.
- (c) La marque de commerce est libre de tout engagement, sûreté, gage ou licence ;
- (d) La marque de commerce ne viole pas les droits d'une personne morale, physique ou d'une entreprise.
- (e) Il n'existe aucune plainte ou menace de plainte relative aux droits de propriété du Cédant sur la marque de commerce ;
- (f) Le présent contrat est valide, a force exécutoire et le Cédant n'est sujet à aucun contrat, jugement ni décret incompatible avec les dispositions du présent contrat ;
- (g) Le Cessionnaire peut enregistrer et disposer de ses droits sur la marque de commerce en son nom propre.

(...). »

La cession n'a pas encore été réalisée.

Le 4 novembre 2020 à 9h42 AM, l'intimé a constitué la société [...] dans l'Etat du [...] aux [...]. Le but de cette société est « *luxury brand*

including complex horology and time science and measurement with all derived products ». Les organes désignés sont l'intimé (*President*) qui détient 28% des actions, [...] (*Chief Executive Officer*), [...] (*Treasurer & Chief Financial Officer*), [...] (*Chief Legal Officer & Secretary*) et [...], tous de nationalité suisse et domiciliés en Suisse. A l'exception de l'intimé, ils sont également partenaires de la société [...], inscrite au Registre du commerce de [...] le 24 septembre 2020. [...] est en outre administrateur président de la société [...] sise à [...].

Le 20 novembre 2020, [...] a demandé l'enregistrement des noms de domaines suivants auprès de la société [...] : [...].com, [...].co, [...].ltd.

20. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 2 novembre 2020, la requérante M. _____ a pris les conclusions suivantes:

- I. Interdiction est faite à G. _____ d'utiliser le signe « [...] » dans le commerce en relation avec les métaux précieux et leurs alliages, la joaillerie, la bijouterie, les pierres précieuses et semi-précieuses, l'horlogerie, les instruments chronométriques, le cuir, les imitations de cuir, les peaux d'animaux, les bagages, les sacs de transport, les parapluies, les parasols, les cannes, les fouets, la sellerie, les colliers, les laisses, les vêtements, les chaussures et la chapellerie.
- II. Interdiction est plus particulièrement faite à G. _____ de fabriquer ou faire fabriquer les produits mentionnés sous chiffre I ci-dessus, de les promouvoir, de les offrir à la vente ou de les exporter vers l'étranger.
- III. Interdiction est faite à G. _____ de transférer à un tiers la marque suisse n° [...] « [...] » (fig) et/ou la demande d'enregistrement n° [...] « [...] » et/ou la marque qui sera ou a été délivrée en lien avec cette demande d'enregistrement et/ou d'accorder à un tiers des droits quelconques sur l'une ou l'autre des marques précitées ou de la demande d'enregistrement précitée ou d'en disposer de quelque autre manière.
- IV. Les injonctions prononcées selon les chiffres I à III ci-dessus sont assorties de la menace d'amende d'ordre de CHF 1'000 pour chaque jour d'inexécution mais de CHF 5'000 au minimum, ainsi que de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
- V. G. _____ est condamné aux frais et dépens de l'instance. »

Le même jour, la juge déléguée de la Cour civile a rendu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles suivante ([...]) :

- « **I. Interdit** à l'intimé G. _____ d'utiliser le signe « [...] » dans le commerce en relation avec les métaux précieux et leurs alliages, la joaillerie, la bijouterie, les pierres précieuses et semi-précieuses, l'horlogerie, les instruments chronométriques, le cuir, les imitations de cuir, les peaux d'animaux, les bagages, les sacs de transport, les parapluies, les parasols, les cannes, les fouets, la sellerie, les colliers, les laisses, les vêtements, les chaussures et la chapellerie.
- II. Interdit** à l'intimé G. _____ de fabriquer ou faire fabriquer les produits mentionnés sous chiffre I ci-dessus, de les promouvoir, de les offrir à la vente ou de les exporter vers l'étranger.
- III. Interdit** à l'intimé G. _____ de transférer à un tiers la marque suisse n° [...] « [...] » (fig) et/ou la demande d'enregistrement n° [...] « [...] » et/ou la marque qui sera ou a été délivrée en lien avec cette demande d'enregistrement et/ou d'accorder à un tiers des droits quelconques sur l'une ou l'autre des marques précitées ou de la demande d'enregistrement précitée ou d'en disposer de quelque autre manière.
- IV. Assortit** les injonctions prononcées sous chiffre I à III ci-dessus de la menace d'amende d'ordre de 1'000 fr. (mille francs) pour chaque jour d'inexécution mais de 5'000 fr. (cinq mille francs) au minimum, ainsi que de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
- V. Fixe** les frais de la présente décision à 350 fr. (trois cent cinquante francs) à la charge de la requérante M. _____.
- VI. Dit** qu'il sera statué sur les dépens de la procédure superprovisionnelle dans le cadre de l'ordonnance de mesures provisionnelles.
- VII. Charge** le greffe de la Cour civile de fixer une audience de mesures provisionnelles à bref délai.
- VIII. Fixe** l'émolument afférent aux conclusions provisionnelles à 3'000 fr. (trois mille francs) à avancer par la requérante dans le délai qui lui sera imparti à cette fin.
- IX. Déclare** la présente ordonnance immédiatement exécutoire. »

b) Par requête du 3 novembre 2020, le requérant D. _____ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Par voie de mesures superprovisionnelles :

- I. Interdiction est faite à G. _____ d'utiliser le signe « [...] » dans la marche de ses affaires commerciales, en relation avec les métaux

précieux et leurs alliages, la joaillerie, la bijouterie, les pierres précieuses et semi-précieuses, l'horlogerie, les instruments chronométriques, le cuir, les imitations de cuir, les peaux d'animaux, les bagages, les sacs de transport, les parapluies, les parasols, les cannes, les fouets, la sellerie, les colliers, les laisses, les vêtements, les chaussures et la chapellerie.

- II. Interdiction est faite à G. _____ de transférer à un tiers la marque suisse n° [...] « [...] » (fig.) et la marque suisse n° [...] « [...] » et/ou d'accorder à un tiers des droits quelconques sur l'une ou l'autre des marques précitées ou d'en disposer de quelque autre manière.
- III. Les injonctions prononcées selon les chiffres I et/à II ci-dessus sont assorties de la menace de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de justice.

Par voie de mesures provisionnelles :

- IV. La jonction de la présente cause avec la cause n° [...] opposant M. _____ à G. _____ déposée le 2 novembre 2020.
- V. Interdiction est faite à G. _____ d'utiliser le signe « [...] » dans la marche de ses affaires commerciales, en relation avec les métaux précieux et leurs alliages, la joaillerie, la bijouterie, les pierres précieuses et semi-précieuses, l'horlogerie, les instruments chronométriques, le cuir, les imitations de cuir, les peaux d'animaux, les bagages, les sacs de transport, les parapluies, les parasols, les cannes, les fouets, la sellerie, les colliers, les laisses, les vêtements, les chaussures et la chapellerie.
- VI. Interdiction est faite à G. _____ de transférer à un tiers la marque suisse n° [...] « [...] » (fig.) et la marque suisse n° [...] « [...] » et/ou d'accorder à un tiers des droits quelconques sur l'une ou l'autre des marques précitées ou d'en disposer de quelque autre manière.
- VII. Les injonctions prononcées selon les chiffres V et/à VI ci-dessus sont assorties de la menace de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de justice. »

Le même jour, la juge déléguée de la Cour civile a rendu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles suivante ([...]) :

- « **I. Interdit** à l'intimé G. _____ d'utiliser le signe « [...] » dans la marche de ses affaires commerciales, en relation avec les métaux précieux et leurs alliages, la joaillerie, la bijouterie, les pierres précieuses et semi-précieuses, l'horlogerie, les instruments chronométriques, le cuir, les imitations de cuir, les peaux d'animaux, les bagages, les sacs de transport, les parapluies, les parasols, les cannes, les fouets, la sellerie, les colliers, les laisses, les vêtements, les chaussures et la chapellerie.
- II. Interdit** à l'intimé G. _____ de transférer à un tiers la marque suisse n° [...] « [...] » (fig.) et/ou la marque suisse n° [...] « [...] » et/ou d'accorder à un tiers des droits quelconques sur l'une ou

l'autre des marques précitées ou d'en disposer de quelque autre manière.

- IV. Assortit** les injonctions prononcées sous chiffre I à II ci-dessus de la menace de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
- V. Fixe** les frais de la présente décision à 350 fr. (trois cent cinquante francs) à la charge du requérant D._____.
- VI. Dit** qu'il sera statué sur les dépens de la procédure superprovisionnelle dans le cadre de l'ordonnance de mesures provisionnelles.
- VII. Charge** le greffe de la Cour civile de fixer une audience de mesures provisionnelles à bref délai.
- VIII. Fixe** l'émolument afférent aux conclusions provisionnelles à 3'000 fr. (trois mille francs) à avancer par le requérant dans le délai qui lui sera imparti à cette fin.
- IX. Déclare** la présente ordonnance immédiatement exécutoire. »

c) Par courrier du 3 novembre 2020, la requérante a modifié la conclusion III de sa requête du 2 novembre 2020 comme suit :

« III. Interdiction est faite à G._____ de transférer à un tiers la marque suisse n°[...] « [...] » (fig.) et/ou la marque suisse n° [...] « [...] » et/ou d'accorder à un tiers des droits quelconques sur l'une ou l'autre des marques précitées ou d'en disposer de quelque autre manière ».

d) L'intimé s'est vu notifier le 4 novembre 2020 à 9h38 l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 novembre 2020 ([...]).

Il a produit des déterminations le 9 novembre 2020.

e) Le 12 novembre 2020, l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après IPI) a confirmé que des restrictions du droit de disposer de la marque suisse no [...] [...] et de la marque suisse no [...] [...] (fig.) avaient été enregistrées.

f) Le 13 novembre 2020, la juge déléguée a ordonné, avec l'accord des parties, la jonction des causes [...] et [...], la nouvelle procédure étant enregistrée sous no [...], les allégués de la requête

déposée par le requérant D. _____ portant désormais les numéros 72 à 136, et ses conclusions les chiffres VI à XII.

g) Lors de l'audience de mesures provisionnelles qui s'est tenue le 10 décembre 2020, l'intimé a conclu au rejet des requêtes de mesures provisionnelles. Il a déclaré en substance que la requérante l'avait averti qu'elle mènerait action en justice s'il continuait à utiliser le nom « [...] ». Il a expliqué que la cession de la marque avait dû se faire rapidement et que le contrat de cession avait été rédigé en une journée, du fait de la pression exercée par la requérante et des ultimatums qu'elle lui avait fixés. Il a précisé que ses partenaires de la société [...] savaient qu'il y avait des discussions non abouties avec la requérante et que celle-ci « montrait les dents », mais qu'il avait « peut-être minimisé la situation ». Il a déclaré que les noms de domaines avaient été créés pour la société [...] et que [...] devait lui céder ceux qu'il avait créés.

A cette occasion, [...] a également été interrogé comme partie. Il a déclaré en substance que la question du dépôt de la marque « [...] » ne s'était jamais posée au sein de la requérante du fait que le nom du requérant est connu et en est indissociable, que le nom « [...] » est un savoir-faire mais qu'il n'a jamais été utilisé comme marque ni sur une montre puisqu'il n'existe pas de raison sociale qui contienne ces termes. En revanche, il a expliqué que le nom est utilisé dans différents contextes tels que des opérations de communication, des événements, des musées et dans le cadre de l'histoire de la requérante. Il n'a pas exclu qu'un projet de montre qui contiendrait le nom « [...] » existe un jour.

En droit :

I. A l'appui de leurs requêtes de mesures provisionnelles, les requérants font valoir que l'intimé a procédé à un dépôt de marque frauduleux dans le but d'exploiter le nom « [...] » auquel s'attache une notoriété et un potentiel que seuls les requérants sont en droit d'utiliser et

de faire fructifier. Ils considèrent que l'intimé doit cesser toute utilisation commerciale de ce nom dès lors qu'il donne la fausse impression de relations d'affaires entre les parties afin de profiter de la renommée des requérants pour lever des fonds et promouvoir des projets commerciaux sans avoir obtenu leurs accords. Ils invoquent les art. 2, 3 al. 1 let. b, d et e LCD (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241) et 29 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

L'intimé conclut au rejet des conclusions des requérants. Il soutient que la marque « [...] » était abandonnée, libre de droit, et qu'en sa qualité de co-fondateur de celle-ci, il avait d'autant plus le droit de la déposer ainsi que de l'utiliser.

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).

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 (Halder, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC).

En l'espèce, la requérante et l'intimé ont leur siège, respectivement leur domicile, dans le canton de Vaud. Les tribunaux vaudois sont donc compétents.

b) Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 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, c et d CPC), dont notamment les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs. La juridiction ainsi désignée est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC).

Enfin, il appartient au droit cantonal de prescrire si l'autorité de jugement est composée d'un seul juge ou d'une autorité collégiale (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 9). Dans le canton de Vaud, lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le juge unique désigné par la cour est compétent pour statuer dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.01]), soit notamment en matière de mesures provisionnelles (art. 248 let. 2 CPC).

Au vu de ce qui précède, la juge déléguée de la cour de céans est compétente *ratione loci* et *ratione materiae* pour examiner les prétentions des requérants.

III. a) À la 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 : cette prétention 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).

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 soit exclu que les faits

aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet *in* Bohnet *et alii* (éd.), CPC commenté, Lausanne 2011 [ci-après : Bohnet, CPC], n. 4 ad art. 261 CPC). Les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). L'intimé peut dans ce cadre lui-même alléguer des faits contredisant les conclusions du requérant, ces faits étant également soumis à l'exigence de vraisemblance (Sprecher *in* Basler Kommentar ZPO, 3^e éd., 2017, n. 71 ad art. 261 CPC).

b) En matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale, si l'atteinte illicite aux droits du requérant n'a pas encore eu lieu, celui-ci doit rendre vraisemblable qu'il risque de faire l'objet, dans un proche avenir, d'une première violation de ses droits (LDA, LPM, LBI, LDes) ou d'une (première) entrave à la concurrence loyale (LCD). A cet égard, la simple possibilité d'une atteinte illicite ne suffit pas; il faut au contraire que l'on doive sérieusement craindre qu'elle se produise. Ce risque doit être établi à partir d'éléments concrets dont on peut inférer l'intention de l'intimé (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale [ci-après : Schlosser, Mesures provisionnelles] *in* sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 344 et les réf. cit. en notes infrapaginales 63 à 64). Le dépôt d'une marque suffit à établir l'imminence de l'atteinte, puisqu'un tel dépôt est indicatif de la volonté d'utiliser le signe concerné (Rüestschi, Anmerkung zum Entscheid "*Rechtsschutzinteresse*", sic! 2009, p. 890). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu'il est atteint ou menacé dans ses droits (Hohl, Procédure civile II, 2^e éd., Berne 2010, n. 1756 p. 322). Si, de son côté, l'intimé rend vraisemblable qu'il s'est comporté de manière compatible avec les intérêts du requérant et qu'il n'a pas d'intentions qui leur soient contraires, le requérant perd tout intérêt à être protégé (Sprecher, *op. cit.*, n. 22 ad art. 261 CPC).

Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait

lésé dans sa position juridique de fond (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2). 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 (Message CPC, FF 2006, p. 6961 ; Bohnet, CPC, n. 11 ad art. 261 CPC).

c) Le requérant doit par ailleurs rendre vraisemblable qu'il subit ou risque de subir un préjudice difficilement réparable, cette notion pouvant comprendre un trouble (Bohnet, La procédure sommaire, Cas clair - Mesures provisionnelles - Mise à ban *in* Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010 [ci-après : Bohnet, Procédure sommaire], n. 87 p. 220). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement.

Un tel préjudice existe 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'une procédure ordinaire (Schlosser, Mesures provisionnelles, p. 347). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l'urgence, de sorte que si le requérant tarde trop, sa requête risque d'être rejetée, dans le cas où le tribunal conclut qu'une procédure introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, Procédure sommaire, n. 86 p. 220). Le préjudice difficilement réparable doit découler de l'atteinte subie, ce qui implique l'existence d'un lien de causalité adéquat entre les deux (Sprecher, *op. cit.*, n. 10 ad art. 261 CPC).

N'étant par essence pas susceptible d'être réparé en argent, un dommage immatériel est en principe constitutif d'un préjudice difficilement réparable, du moins s'il est d'une certaine importance. La violation d'une marque engendre ainsi généralement un préjudice immatériel (Schlosser *in* Commentaire romand Propriété intellectuelle, Bâle 2013, n. 22 ad art. 59 LPM). Dans le droit de la concurrence déloyale, le dommage est généralement malaisé à déterminer avec précision, de sorte qu'il y a en principe également préjudice difficilement réparable. Dans ce domaine, on observe par ailleurs fréquemment un dommage de

nature immatérielle (atteinte à la réputation, perturbation du marché; Schlosser, Mesures provisionnelles, p. 349 et les réf. cit. en note 142). 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 consid. 4.1).

d) Lorsque les conditions de l'art. 261 CPC sont réalisées, l'art. 262 CPC permet au tribunal d'ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou en argent, lorsque la loi le prévoit (let. d). Le tribunal est toutefois lié par la requête des parties (maxime de disposition [art. 58 al. 1 CPC]; cf. Jeandin, *in* Bohnet *et alii* (éd.), CPC commenté, Lausanne 2011, n. 67).

e) Les mesures requises doivent respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, *op. cit.*, n. 10 ad art. 261 CPC; Jeandin, *op. cit.*, n. 46). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et tenir compte des intérêts de l'adversaire: le juge doit se livrer à une pesée des intérêts et prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, CPC commenté, n. 17 ad art. 261 CPC; Huber, *in* Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 23 ad art. 261 CPC). Il convient d'être particulièrement restrictif lorsque la mesure consiste en une exécution anticipée du jugement à venir. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (Bohnet, La procédure sommaire, nn. 90 et 98).

IV. a) Les requérants font valoir que les enregistrements par l'intimé des marques figurative et verbale «[...]» constituent des dépôts

frauduleux, illicites. Pour eux, une telle exploitation parasitaire du goodwill des signes litigieux contreviendrait non seulement à l'art. 2 LCD, mais également à l'art. 3 al. 1 let. b, d et e LCD.

b) Il est établi que les marques litigieuses n'ont jamais été enregistrées par la requérante et qu'elles ne sont pas utilisées par elle autrement que dans des contextes tels que des opérations de communication, des événements, des musées et dans le cadre de l'histoire de la requérante.

De ce point de vue, rien ne s'oppose à ce que l'intimé enregistre les marques litigieuses à son nom dans le but de les utiliser pour commercialiser ses produits.

Il s'agit toutefois d'examiner si, comme le font valoir les requérants, cet enregistrement contrevient à la LCD.

c) aa) La jurisprudence admet en effet que, dans certaines circonstances, l'enregistrement d'une marque peut tomber sous le coup de la LCD, avec pour conséquence que, s'il a agi avec de manière déloyale, le tiers ne pourra pas se prévaloir de son enregistrement (TF 4A_100/2013 du 10 juillet 2013 « Noir Mat » consid. 2.2 et les références). Pour déterminer le caractère abusif ou non d'un enregistrement, le tribunal doit apprécier l'ensemble des faits. Il s'agit de définir l'intention, au moment du dépôt, de celui qui est devenu titulaire de l'enregistrement. Il faut tenir compte des buts et motifs du déposant à ce moment-là. Des circonstances postérieures au dépôt peuvent être prises en compte si elles permettent de fournir des indices quant à l'intention du titulaire au moment du dépôt de la marque (TF 4A_100/2013 du 10 juillet 2013 « Noir Mat » consid. 2.2 et les références).

Le Tribunal fédéral a ainsi refusé la protection à une marque qui n'avait pas été enregistrée dans le but d'en faire usage mais pour empêcher l'enregistrement par un tiers, pour élargir le domaine de protection de la marque utilisée ou pour obtenir une compensation

financière, voire quelque autre avantage de l'utilisateur préexistant de ce signe (TF 4A_242/2009 du 10 décembre 2009 consid. 6.4 et les références). S'agissant d'un dépôt effectué dans un but parasitaire (empêcher un tiers déterminé d'obtenir un enregistrement en Suisse), il est fait abstraction du principe de la spécialité lorsqu'il s'agit d'examiner l'intention d'entraver un concurrent. Le comportement du déposant ne peut être considéré comme abusif que s'il savait, au moment du dépôt, qu'une marque identique ou similaire était utilisée par un tiers, ou allait être utilisée, pour des produits identiques ou similaires ; dans ce cas de figure, le déposant ne saurait être de mauvaise foi s'il dépose un signe qui ne génère aucun risque de confusion avec le signe utilisé antérieurement (TF 4A_242/2009 du 10 décembre 2009 consid. 6.5.2 et les références citées).

Certains auteurs considèrent que l'exploitation par un agent économique pour ses propres produits de la renommée du premier utilisateur d'une marque qui ne jouit pas, faute d'enregistrement, de la protection de la LPM (Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 ; RS 232.11), peut constituer une manœuvre LCD (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2^e éd., pp. 921 et 922). Un pareil comportement peut aussi bien avoir pour objets des marques verbales ou figuratives, des raisons sociales utilisées à titre de marques, ou encore des formes ou emballages caractéristiques de marchandises (lesquels peuvent être déposés à titre de marque) (Troller, *ibid.*).

bb) A teneur de l'art. 3 al. 1 let b LCD, agi de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. L'acte déloyal consiste dans le fait de mettre en avant sa propre personne, ses marchandises ou son activité de façon non justifiée (Troller, *op. cit.* p. 351). Une indication inexacte n'est pas conforme à la réalité, alors qu'une indication fallacieuse n'est pas nécessairement fausse

en elle-même, mais peut induire en erreur. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, encore faut-il que les indications en cause soient propres à influencer la décision du client (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). Pour ce faire, le juge se fondera sur l'expérience générale de la vie et les circonstances particulières du cas (TF 4C.363/2005 du 27 mars 2006 consid. 4.1.2 et les références).

Selon l'art. 3 al. 1 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. 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 consid. IV/d; ATF 131 III 384 consid. 5.1, JdT 2005 I 434). En proscrivant ce type de comportements, la loi veut empêcher que l'estime dont jouit un concurrent auprès des consommateurs soit déloyalement mise à profit par un autre concurrent pour la vente de ses propres marchandises. Le risque de confusion est une notion de droit, que le juge apprécie librement. Cette notion est la même en droit de la concurrence et dans tout le droit des signes distinctifs (ATF 128 III 353 et les arrêts cités). 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 le droit des raisons sociales ou le droit de la concurrence lui assurent, par l'emploi de signes identiques ou similaires. Le risque de confusion peut être 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. Le risque de confusion est 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 inexistant (ATF 127 III 160, JdT 2001 I 345). Pour savoir si un danger de confusion existe, il faut d'une part examiner les signes à comparer dans leur ensemble, et, d'autre part, se demander ce que le destinataire moyen conserve en mémoire (TF 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.1; ATF 128 III 353). 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 consid. 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 consid. 6b/bb; ATF 122 III 382 consid. 3a, JdT 1997 I 231).

En vertu de l'art. 3 let. e LCD, agit de façon déloyale celui qui compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Cette disposition traite ainsi de déloyale le comportement, propre à influencer le marché, qui consiste à comparer deux concurrents de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire. Tombe notamment sous le coup de cette disposition le fait d'exploiter la renommée d'autrui, indépendamment d'éventuelles confusions (ATF 135 III 446 « Maltesers » consid. 7.1, JdT2010 I 665).

cc) Toutefois, l'application de ces dispositions présuppose que celui qui s'en prévaut soit à même de démontrer que le signe en question jouisse d'une force distinctive auprès des cercles concernés. Or, il est difficile d'établir une force distinctive auprès de ces destinataires lorsque la marque a été abandonnée et n'est plus utilisée sur le marché parfois depuis longtemps, voire, comme dans le cas présent, qu'elle n'a jamais été utilisée en tant que telle (Gilliéron, L'appropriation de marques abandonnées par des tiers (« Reviving brands », *in sic* ! 2019 pp. 245 ss et les références citées).

Dès lors, à partir du moment où les art. 3 à 8 LCD ne sont guère utiles, c'est essentiellement sous l'angle de l'art. 2 LCD que la question de savoir si l'appropriation d'une ancienne marque par un tiers doit être tranchée. Suivant cette disposition, « est déloyal et illicite tout comportement ou pratique 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». L'acte de concurrence déloyale doit être objectivement propre à avantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa et les références citées). 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 consid. 5, JdT 1984 I 295). Dans l'arrêt «C'est bon la vie», le Tribunal fédéral a rappelé que l'enregistrement d'une marque est un acte propre à influencer sur les rapports entre concurrents et qui, à ce titre, relève de la LCD. À ce titre, la jurisprudence considère que c'est sous l'angle de la clause générale que la question de savoir si un dépôt revêt un caractère frauduleux doit être appréciée (Gilliéron, *L'appropriation de marques abandonnées par des tiers (« Reviving brands »)*, *in sic !* 2019 pp. 245 ss et les références citées).

Quand bien même l'application de la LCD est indépendante de la bonne ou mauvaise foi de l'agent incriminé, le dépôt frauduleux présuppose la mauvaise foi du déposant, laquelle doit être admise lorsque le déposant n'a en réalité pas l'intention d'utiliser sa marque, ce qui est plus particulièrement le cas en deux hypothèses aujourd'hui reconnues par la jurisprudence et la doctrine: tout d'abord, lorsque le déposant n'a procédé au dépôt de la marque concernée que dans le but d'entraver un tiers dans ses activités, ce qui peut en particulier être le cas lorsque la marque a été déposée en ayant connaissance du fait que le légitime ayant-droit est sur le point de ou est à tout le moins susceptible de la déposer, le cas échéant pour monnayer un tel enregistrement ou en retirer un avantage indu; ensuite, pour étendre de manière artificielle le champ de protection dont le déposant bénéficie pour d'autres marques en procédant au dépôt de manière défensive; constituera également un tel enregistrement le fait de procéder au dépôt de la même marque à

l'échéance du délai de carence de cinq ans pour faire repartir un nouveau délai de carence. C'est dire qu'à ce jour, la question de savoir si un dépôt revêt un caractère frauduleux s'est concentrée sur le rôle historique dévolu à la marque, soit celui de permettre de distinguer des produits et services, une distinction subordonnée à l'intention d'utiliser la marque enregistrée. En l'absence d'une telle intention, la marque ne joue pas sa fonction et, partant, son enregistrement apparaît frauduleux. Cela ne signifie pas qu'une marque enregistrée avec l'intention de l'utiliser ne peut en aucun cas revêtir un caractère frauduleux. L'art. 2 LCD ne se laisse pas emprisonner par un catalogue limité, et rien n'exclut que d'autres enregistrements contreviennent de toute autre manière aux règles de la bonne foi. La notion d'abus ne se laisse dans tous les cas que difficilement définir indépendamment du cas d'espèce. Les principes énoncés doivent donc s'entendre comme des lignes directrices, et non comme des règles d'application absolue. Le Tribunal fédéral va dans le même sens, en considérant que «pour déterminer le caractère abusif ou non d'un enregistrement, le tribunal doit apprécier l'ensemble des faits. Il s'agit de définir l'intention, au moment du dépôt, de celui qui est devenu titulaire de l'enregistrement. Il faut tenir compte des buts et motifs du déposant à ce moment-là. [...]»; dans l'affaire Coolwaters, c'est du reste également sous l'angle du parasitisme et de la volonté d'appropriation de la marque d'autrui pour en faire usage à ses propres fins que le caractère frauduleux avait été examiné, pour être cependant rejeté. Autrement dit, peu importe la perception des cercles concernés. La LCD visant à sanctionner certains comportements, c'est bien du point de vue de l'agent économique donné qu'il convient de se placer pour apprécier si son comportement revêt ou ne revêt pas un caractère déloyal. Seule est ainsi décisive la question de savoir si, par l'enregistrement délibéré d'une marque abandonnée ayant le plus souvent joui par le passé d'une force distinctive importante sur le marché, dans le but de l'utiliser pour des produits identiques, le déposant contrevient aux règles de la bonne foi au sens où l'entend la LCD en faussant la concurrence (Gilliéron, L'appropriation de marques abandonnées par des tiers (« Reviving brands »), sic ! 2019 pp. 245 ss et références citées).

d) En l'espèce, l'intimé a déposé deux marques qui comportent le nom litigieux « [...] », soit qui reprennent la raison sociale de la société qu'il avait créée avec le requérant en utilisant leurs deux patronymes. Même si la société en nom collectif ([...]) créée en 1986, transformée en société anonyme ([...]) en 1989, et renommée ([...] SA) en 1998, a été absorbée par la requérante en 2019, il ressort de l'instruction que la presse spécialisée continue à se référer aujourd'hui au nom « [...] » lorsqu'elle mentionne le travail de complication horlogère effectué par le requérant pour la requérante.

La requérante a choisi de ne pas enregistrer la marque « [...] » pour des motifs qu'elle a pu expliciter en audience, à savoir que ce nom, qui est indissociable du patronyme connu du requérant est un savoir-faire mais qu'il n'a jamais été utilisé puisqu'il n'existe pas de raison sociale qui contienne ces termes. Elle a par ailleurs abandonné les patronymes [...] et [...] dans sa raison sociale au moment de la fusion du 13 décembre 2019 et de la reprise des actifs et passifs de la société [...], cette dernière ayant été radiée du registre du commerce le 10 janvier 2020. Toutefois, si la marque n'a jamais été apposée sur les montres créées, elle n'exclut pas cette possibilité pour autant, dès lors que ce nom est déjà actuellement utilisé dans différents contextes tels que des opérations de communication, des événements, des musées et dans le cadre de l'histoire de la requérante.

Dans ces circonstances, la requérante, qui s'estime lésée par le dépôt de la marque « [...] », ne peut invoquer que la LCD pour mettre un terme à l'atteinte alléguée, à savoir le fait que l'intimé, en déposant la marque, s'est approprié les noms « [...] » de manière déloyale. Il peut être considéré que les principes exposés ci-dessus s'agissant de l'appropriation de marques abandonnées par des tiers sont applicables *mutatis mutandis* au cas d'espèce, même si la marque « [...] » n'a jamais existé avant son dépôt par l'intimé, dès lors que ces deux patronymes faisaient partie de la raison sociale de la requérante, ce que l'intimé ne conteste pas, invoquant lui-même explicitement la doctrine précitée dans ses déterminations du 9 novembre 2020.

Au stade de la vraisemblance, il est établi que l'intimé a l'intention d'utiliser la marque « [...] ». En effet, il a recherché des investisseurs, constitué la société [...] dont le but est notamment la commercialisation de produits de luxe incluant l'horlogerie complexe, conclu un contrat de cession de la marque avec dite société et enregistré les noms de domaines correspondants qui couvrent la Suisse mais également plusieurs pays étrangers ([...].com, [...].ch, [...].com, [...].co, [...].ltd).

On l'a vu ci-dessus, le caractère abusif peut aussi résulter de l'intention de parasitisme au moment du dépôt de la marque. Certes, l'intimé est co-fondateur de « [...] ». Il a cependant vendu l'entier de ses actions à la requérante à la fin de l'année 1999 et celle-ci a continué à développer différents produits sous la dénomination « [...] » jusqu'à maintenant. Ainsi, une grande partie de la renommée et du goodwill attachés au nom « [...] » est due à l'activité déployée par la requérante et le requérant ces vingt dernières années. En effet, c'est par le travail du requérant pour la requérante et grâce à la réputation acquise par le biais des nombreux prix qu'il a reçus, que la requérante s'est fait connaître au niveau mondial par de nombreuses réalisations uniques et qu'elle a pu collaborer avec d'autres marques horlogères de renom.

Le dépôt de la marque « [...] » par un tiers apparaît dès lors frauduleux non seulement parce qu'il laisse entendre, de façon fallacieuse, que les produits commercialisés par le titulaire de la marque sont confectionnés avec le savoir-faire développé par les parties requérantes, mais encore qu'il laisse entendre qu'une collaboration serait à nouveau d'actualité entre les deux co-fondateurs. L'intimé ne peut par ailleurs pas se prévaloir du fait qu'il est à l'origine de « [...] », dès lors qu'il a vendu ses actions en 1999, d'une part, et que, d'autre part, la notoriété découle précisément de l'adjonction des deux patronymes, adjonction dont il ne peut se prévaloir tout seul. Il est ainsi démontré que l'enregistrement de la marque « [...] » porte atteinte à la requérante et au requérant. L'imminence de l'atteinte n'est pas à démontrer dès lors que la marque

est déjà enregistrée. Le préjudice irréparable et l'urgence résultent du fait qu'on ne saurait tolérer le développement de la marque et la commercialisation de produits de cette marque jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, sous peine de dévaloriser complètement la dénomination « [...] » sans possibilité de réparer le préjudice. En outre, il ressort de l'instruction que, dès que l'intimé a fait part de ses intentions aux requérants concernant l'utilisation de la marque litigieuse durant l'été 2020, ces derniers ont réagi rapidement de vive voix (séance du 8 septembre 2020 avec la requérante qui a dû consulter le conseil d'administration de la société), par courriers (des 17 août 2020, 11 et 16 septembre 2020) ainsi que par mails (des 6 et 13 octobre 2020), en lui fixant des délais afin de faire radier les marques litigieuses et de s'engager à s'abstenir d'utiliser la dénomination « [...] ». Il ne fait par ailleurs aucun doute que le requérant, quant à lui, n'a jamais adhéré aux projets de l'intimé, ni consenti à une éventuelle utilisation de son patronyme par un tiers autre que la requérante. L'intimé a en revanche poursuivi les démarches en vue de la commercialisation du nom, notamment par la constitution de la société [...] et par la signature d'un contrat de cession de la marque à cette société au début du mois de novembre 2020. Il a par ailleurs admis lors de l'audience de mesures provisionnelles du 10 décembre 2020 que ces opérations avaient dû s'effectuer rapidement du fait des délais fixés par la requérante pour faire radier la marque et que ses partenaires de la société [...] étaient au courant de la situation, alors même qu'il a garanti à cette dernière, dans le contrat de cession de marque, qu'il n'existait « aucune plainte ou menace de plainte relative aux droits de propriété (...) sur la marque ». Ces éléments concrétisent le caractère déloyal du comportement de l'intimé qui a sciemment choisi une marque historique libre dans le but de tirer avantage de la renommée de ce signe distinctif et de son potentiel concurrentiel et commercial, mais qui a pour conséquence de priver les requérants de la possibilité de profiter eux-mêmes des retombées positives de leur activité et de leurs investissements antérieurs.

Par conséquent, toutes les conditions de l'art. 261 CPC sont réalisées. Il convient ainsi d'ordonner les mesures provisionnelles, dans le

cadre des conclusions prises par les requérants (art. 58 al. 1 CPC), ceux-ci disposant d'un intérêt pertinent à obtenir le prononcé des interdictions requises qui sont nécessaires, proportionnées et aptes à éviter la survenance d'une entrave à la concurrence loyale. Il convient enfin de faire droit aux conclusions IV et VII des requérants, puisqu'elles relèvent des mesures d'exécution forcée (art. 267 et 343 al. 1 let. a CPC) des mesures provisionnelles octroyées.

V. Les conditions d'application de la LCD étant réunies et justifiant les mesures prises, il n'y a plus d'intérêt à se demander si les mêmes mesures pourraient être prises également sur la base d'une autre disposition, relevant en particulier des art. 28 ss CC.

VI. Selon l'art. 267 CPC, le tribunal qui ordonne des mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent (cf. art. 262 let. a et 343 CPC). Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal peut, notamment, assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311).

En l'espèce, les requérants ont conclu à ce que les injonctions prononcées soient assorties de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. La requérante a en outre conclu à ce qu'elles soient également assorties de la menace d'amende d'ordre pour chaque jour d'inexécution.

Il apparaît toutefois que la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP est suffisante sans qu'il y ait lieu de cumuler avec l'amende (art. 343 al. 1 let. b et c CPC).

VII. Conformément à l'art. 263 CPC, si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.

Dès lors que les mesures provisionnelles ont été requises avant litispendance, il appartiendra aux requérants d'ouvrir action au fond dans un délai de trente jours dès que la présente ordonnance sera définitive et exécutoire.

VIII. **a)** Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances qu'elle a fournies (art. 111 al. 2 CPC).

L'émolument forfaitaire de décision pour les contestations soumises à la procédure sommaire est fixé, devant la Cour civile, entre 900 fr. et 3'000 fr., montant que le juge délégué peut augmenter jusqu'à concurrence de 30'000 fr., lorsque la cause impose un travail particulièrement important (art. 28 et 31 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). L'émolument forfaitaire pour le dépôt d'une requête de mesures superprovisionnelles s'élève quant à lui à 350 fr. (art. 30 TFJC).

En l'espèce, les frais de la procédure superprovisionnelle ont déjà été arrêtés dans les ordonnances des 2 et 3 novembre 2020. Seuls restent à fixer les frais de l'ordonnance provisionnelle. Au vu des conclusions prises et des opérations accomplies, les frais de justice doivent être arrêtés à 6'000 fr., montant que devra assumer l'intimé, qui succombe, et dont il devra restituer la moitié à chacun des requérants qui ont versé des avances de frais à hauteur de 3'350 fr. chacun.

b) Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel. En matière patrimoniale, lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, comme en l'espèce,

le défraiement est fixé librement d'après l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat (art. 3 al. 3 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]).

En l'espèce, les dépens de la procédure superprovisionnelle ont été réservés par les ordonnances des 2 et 3 novembre 2020. Compte tenu de l'importance de la cause et du temps consacré par les avocats des requérants, les dépens pour les procédures superprovisionnelle et provisionnelle doivent être arrêtés à 5'000 fr. et les débours à 250 fr., pour chacun des requérants.

c) En définitive, l'intimé versera à chacun des requérants un montant de 8'600 fr., soit 3'350 fr. à titre de restitution d'avance de frais de justice des procédures superprovisionnelle et provisionnelle, et 5'250 fr. à titre de dépens.

IX. 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 (Stahelin, 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,

**la juge déléguée,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :**

- I. Admet** les requêtes de mesures provisionnelles déposées à l'encontre de l'intimé G._____, respectivement le 2 novembre 2020 par la requérante M._____ et le 3 novembre 2020 par le requérant D._____.

- II. Interdit** à l'intimé G._____ d'utiliser le signe « [...] » dans le commerce en relation avec les métaux précieux et leurs alliages, la joaillerie, la bijouterie, les pierres précieuses et semi-précieuses, l'horlogerie, les instruments chronométriques, le cuir, les imitations de cuir, les peaux d'animaux, les bagages, les sacs de transport, les parapluies, les parasols, les cannes, les fouets, la sellerie, les colliers, les laisses, les vêtements, les chaussures et la chapellerie.

- III. Interdit** à l'intimé G._____ de fabriquer ou faire fabriquer les produits mentionnés sous chiffre II ci-dessus, de les promouvoir, de les offrir à la vente ou de les exporter vers l'étranger.

- IV. Interdit** à l'intimé G._____ de transférer à un tiers la marque suisse no [...] « [...] » (fig.) et/ou la marque suisse no [...] « [...] » et/ou d'accorder à un tiers des droits quelconques sur l'une ou l'autre des marques précitées ou d'en disposer de quelque autre manière ».

- V. Assortit** les injonctions prononcées aux chiffres II à IV ci-dessus de la menace à l'intimé G._____ de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal, qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.

- VI. Fixe** aux requérants M._____ et D._____ un délai de 30 jours dès que la présente ordonnance sera définitive et exécutoire pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des présentes mesures provisionnelles.
- VII. Met** les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), à la charge de l'intimé G._____.
- VIII. Condamne** l'intimé G._____ à verser à la requérante M._____ le montant de 8'600 fr. (huit mille six cents francs) à titre de dépens des procédures superprovisionnelle et provisionnelle, et de restitution d'avance de frais.
- IX. Condamne** l'intimé G._____ à verser au requérant D._____ le montant de 8'600 fr. (huit mille six cents francs) à titre de dépens des procédures superprovisionnelle et provisionnelle, et de restitution d'avance de frais.
- X. Déclare** la présente ordonnance immédiatement exécutoire.

La juge déléguée :

La greffière :

C. Kühnlein

M. Bron

Du

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

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).

La greffière :

M. Bron