

COUR CIVILE

Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant **Z.**_____,
à Echichens, d'avec **R.**_____, à [...].

Audience du 14 octobre 2009

Présidence de M. KRIEGER, juge instructeur
Greffière : Mme Rodigari

Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :

En fait :

1. La demanderesse au fond et intimée aux présentes mesures provisionnelles, R._____, est une société de droit [...] qui a son siège à [...]. Elle fabrique des automobiles de marque " [...]". Elle est notamment titulaire de la marque internationale n° [...] " [...]", désignant notamment la Suisse, pour des automobiles et leurs pièces de rechange, entre autres produits. L'intimée est également titulaire de la marque internationale n° [...], désignant la Suisse, pour les automobiles et leurs pièces de rechange et dont le graphisme est le suivant :

[...]

Ce logo est usuellement de [...] et il se profile [...]. Il est souvent présenté de la manière suivante :

[...]

L'intimée est également titulaire des marques " [...]" (marque internationale n° [...] désignant la Suisse), " [...]" (marque internationale n° [...] désignant la Suisse), " [...]" (marque internationale n° [...] désignant la Suisse), pour les automobiles et leurs accessoires, entre autres produits.

Le défendeur au fond et requérant aux présentes mesures provisionnelles a déposé le 3 mars 2004 la marque " [...]" auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, ce pour les produits "*véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau*". Cette marque est donc enregistrée en Suisse sous le n° [...]. Il a également enregistré cette marque auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sous le n° [...] pour les produits "*véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau*". Cet enregistrement se fonde sur la marque suisse n° [...] et désigne l'Allemagne, la France, l'Italie et Monaco.

2. Par requête du 4 novembre 2008 adressée au Juge instructeur de la Cour civile, R. _____ a ouvert action contre Z. _____ et a pris contre lui un certain nombre de conclusions provisionnelles et préprovisionnelles tendant à l'interdiction de transfert et de reproduction de la marque.

Le 5 novembre 2008, le Juge instructeur de céans a rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles, dont le contenu est le suivant :

- "I.** Interdit à Z. _____ de transférer à un tiers la marque suisse n° [...] [...] et/ou la marque internationale n° [...] [...], d'accorder à un tiers des droits quelconques sur l'une ou l'autre de ces marques ou d'en disposer de toute autre manière, sous

la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CO qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.

- II. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles.

(...)"

3. Le 20 novembre 2008, R. _____ a fait enregistrer la marque communautaire " [...]" (n° [...]) auprès de l'Institut national de la propriété industrielle - en France -, notamment pour des produits tels que véhicules, ou appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

Puis, vraisemblablement en décembre 2008, la susnommée a également demandé l'inscription de la marque " [...]" auprès de l'IPDL (Intellectual Property Digital Library), pour des produits tels que véhicules ou appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Parmi les pays désignés par la demande d'enregistrement figure notamment la Suisse ainsi que les pays de la communauté européenne.

4. Le 14 janvier 2009, le juge de céans a rendu les mesures provisionnelles suivantes:

I. [...]

- II. Interdit à Z. _____ de transférer à un tiers la marque suisse n° [...] [...] et/ou la marque internationale n° [...] [...], d'accorder à un tiers des droits quelconques sur l'une ou l'autre de ces marques ou d'en disposer de toute autre manière.

- III. Interdit à Z. _____ de se référer à l'histoire de la marque [...], notamment à la création de la voiture dénommée " [...]" ou " [...]" et/ou de l'entreprise du même nom par [...], pour faire de la publicité, de quelque manière que ce soit et par quelque média que ce soit, y compris par internet, en faveur d'un véhicule automobile qu'il fabriquerait ou ferait fabriquer, ou qu'il modifierait ou ferait modifier, notamment en faveur d'un véhicule automobile qui serait commercialisé sous la marque " [...]", " [...]" ou " [...]".

- IV. Interdit à Z. _____ de reproduire ou faire reproduire l'une ou l'autre des représentations suivantes de véhicules automobiles pour faire de la publicité, de quelque manière que ce soit et par quelque média que ce soit, y compris par internet, en faveur d'un véhicule automobile qu'il fabriquerait ou ferait fabriquer, ou qu'il modifierait ou ferait modifier, notamment en faveur d'un véhicule automobile qui serait commercialisé sous la marque " [...]", " [...]" ou " [...]" :

[...]

V. Interdit à Z. _____ d'utiliser les signes " [...]", " [...]" ou " [...]", sous quelque forme que ce soit et dans quelque graphisme que ce soit, en relation avec la fabrication, la modification, la vente, la mise dans le commerce, l'importation ou l'exportation de véhicules automobiles, notamment des véhicules basés sur des automobiles [...] ou réalisés à partir d'une ou plusieurs [...] modifiées, ainsi que d'utiliser l'un ou l'autre de ces signes pour faire de la publicité pour de tels véhicules ou pour offrir des services de préparateur automobile, notamment en relation avec des véhicules basés sur des automobiles [...] ou réalisés à partir d'une ou de plusieurs [...] modifiées.

VI. Interdit à Z. _____ d'utiliser le signe

[...]

ou le signe formé du [...] ci-dessus

en relation avec la fabrication, la modification, la vente, la mise dans le commerce, l'importation ou l'exportation de véhicules automobiles, ainsi que d'utiliser ce signe pour faire de la publicité pour de tels véhicules ou pour offrir des services de préparateur automobile.

VII. Assortit les injonctions décernées sous chiffres II à VI ci-dessus de la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.

VIII. Astreint R. _____ à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de trente jours dès la notification du présent dispositif, des sûretés d'un montant de 80'000 fr. (huitante mille francs), en espèces ou sous forme d'une garantie bancaire inconditionnelle d'un montant équivalent par l'une des grandes banques suisse ou par la Banque Cantonale Vaudoise, pour assurer le paiement à Z. _____ d'éventuels dommages-intérêts pouvant résulter des mesures ordonnées, faute de quoi l'ordonnance de mesures provisionnelles deviendra caduque.

[...]"

5. Par demande du 20 février 2009, R. _____ a ouvert action au fond et pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens:

"1. Il est fait défense à Z. _____, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de se référer à l'histoire de la marque [...], notamment à la création de la voiture dénommée « [...] » ou « [...] » et/ou de l'entreprise du même nom par [...], pour faire de la publicité, de quelque manière que ce soit et par quelque média que ce soit, y compris par Internet, en faveur d'un véhicule automobile qu'il fabriquerait ou ferait fabriquer, ou qu'il modifierait ou ferait modifier, notamment en faveur d'un véhicule automobile qui serait commercialisé sous la marque « [...] », « [...] » ou « [...] ».

2. Il est fait défense à Z._____, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de reproduire ou faire reproduire l'une ou l'autre des représentations suivantes de véhicules automobiles pour faire de la publicité, de quelque manière que ce soit et par quelque média que ce soit, y compris par Internet, en faveur d'un véhicule automobile qu'il fabriquerait ou ferait fabriquer, ou qu'il modifierait ou ferait modifier, notamment en faveur d'un véhicule automobile qui serait commercialisé sous la marque « [...]», « [...]» ou « [...] » :

[...]

3. Il est fait défense à Z._____, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, d'utiliser les signes « [...]», « [...]» ou « [...] », sous quelque forme et dans quelque graphisme que ce soit, en relation avec la fabrication, la modification, la vente, la mise dans le commerce, l'importation ou l'exportation de véhicules automobiles, notamment des véhicules basés sur des automobiles [...] ou réalisés à partir d'une ou plusieurs [...] modifiées, ainsi que d'utiliser l'un ou l'autre de ces signes pour faire de la publicité pour de tels véhicules ou pour offrir des services de préparateur automobile, notamment en relation avec des véhicules basés sur des automobiles [...] ou réalisés à partir d'une ou de plusieurs [...] modifiées.

4. Il est fait défense à Z._____, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, d'utiliser le signe

[...]

ou le signe formé du [...] ci-dessus

en relation avec la fabrication, la modification, la vente, la mise dans le commerce, l'importation ou l'exportation de véhicules automobiles, ainsi que d'utiliser ce signe pour faire de la publicité pour de tels véhicules ou pour offrir des services de préparateur automobile.

5. La marque suisse n° [...] [...] est déclarée nulle."

6. Le 22 juin 2009, Z._____ a déposé une requête de mesures provisionnelles par laquelle il a conclu, avec dépens, à ce que le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal prononce:

"**L.-** Interdiction est faite à R._____, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, d'utiliser les signes " [...]" et " [...]" ou " [...]" sous quelque forme que ce soit et dans quelque graphisme que ce soit en relation avec la fabrication, la modification, la vente, la mise dans le commerce, l'importation ou l'exportation de véhicules automobiles et/ou d'accessoires automobiles ainsi que d'utiliser l'un ou l'autre de ces signes pour faire de la publicité."

7. Par réponse du 14 juillet 2009, le défendeur et requérant a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande. Reconventionnellement, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal prononcer:

I.- R. _____ est reconnue comme étant la débitrice de Z. _____ de la somme de Fr. 2'234'400.- (deux millions deux cent trente-quatre mille quatre cents francs) et lui en doit immédiat paiement.

II.- La marque communautaire n° [...] [...] est déclarée nulle.

III.- La marque [...] [...] est déclarée nulle."

8. Par requête de déclinatoire du 5 octobre 2009, l'intimée aux mesures provisionnelles R. _____ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Juge instructeur de la Cour civile prononcer:

"I. Le déclinatoire est admis.

II. Le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud n'est pas compétent pour connaître de la requête de mesures provisionnelles déposée par M. Z. _____ le 22 juin 2009.

III. M. Z. _____ est éconduit d'instance."

A la même date, R. _____ a déposé une seconde requête de déclinatoire qui contient les conclusions suivantes:

"I. Le déclinatoire soulevé à l'encontre des conclusions reconventionnelles II et III de la réponse déposée par l'intimé et défendeur le 14 juillet 2009 est admis.

II. La Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud n'est pas compétente pour statuer sur les conclusions II et III prises par le défendeur au pied de sa réponse du 14 juillet 2009.

III. Le défendeur est éconduit d'instance pour les conclusions reconventionnelles II et III de sa réponse du 14 juillet 2009."

9. Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 14 octobre 2009, dans le cadre de laquelle les parties ont été entendues.

En droit :

I. a) A l'appui de ses conclusions provisionnelles, le requérant invoque principalement la LPM (Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance, RS 232.11). Il considère en substance qu'en enregistrant les marques [...] et [...], l'intimée démontre de manière manifeste qu'elle entend s'approprier ces biens de propriété intellectuelle avant l'issue du procès au fond qui oppose les parties.

Pour sa part, l'intimée considère qu'en vertu tant de l'art. 109 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291) que de l'art. 5 ch. 3 CL (Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ou Convention de Lugano, RS 0.275.11), le juge de céans n'est pas compétent pour se prononcer sur la requête de mesures provisionnelles déposée par Z._____. Il soulève donc le déclinatoire.

b) Comme dans un procès au fond, les parties ont la faculté, au stade des mesures provisionnelles, de contester la compétence du juge saisi. Ce moyen doit être opposé devant le juge des mesures provisionnelles aux mêmes conditions qu'il doit l'être devant le juge du fond (Bonard, Les sanctions des règles de compétence, thèse Lausanne 1985, p. 141). En particulier, le déclinatoire doit être opposé, sous peine de déchéance, avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de procédure (art. 58 al. 1 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 1^{er} septembre 1971, RSV 270.11]). Tel est le cas en l'espèce.

En principe, le déclinatoire est instruit et jugé en la forme incidente (art. 59 al. 2 CPC). Quoique les commentateurs proposent une autre solution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3^{ème} édition, n. 2 ad art. 59 CPC; Bonard, op. cit., p. 142), il est conforme à la jurisprudence de la Chambre des recours et à la pratique de la Cour civile que le juge statue sur le déclinatoire dans l'ordonnance de mesures provisionnelles elle-même, sans avoir à rendre une décision séparée (JIC Civ 45/2009/JKR du 3 avril 2009, consid. I et les références citées),

puisque, de jurisprudence constante, il n'existe pas de voie incidente en matière de mesures provisionnelles (JT 1990 III 3, consid. 1; JT 1988 III 153). L'admission du déclinatoire a alors pour effet l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles (Tappy, Quelques aspects de la procédure de mesures provisionnelles, spécialement en matière matrimoniale, in JT 1994 III 34 ss, spéc. pp. 50-51).

Pour se prononcer sur la question du déclinatoire, le juge des mesures provisionnelles doit qualifier l'action dont il est saisi en se fondant sur les éléments du dossier en l'état du procès, sans procéder à une instruction d'office. Ce sont les faits allégués et les conclusions, le cas échéant l'interprétation que donne de celles-ci la partie qui les a prises, qui doivent fonder la définition que donne le juge de la nature de l'action (JT 1995 III 34, consid. 2a; JT 1970 III 49). Il découle de la nature des mesures provisionnelles qu'une requête de déclinatoire ne saurait être admise que lorsque la compétence du juge qui doit statuer apparaît d'emblée exclue ou peu vraisemblable (JIC Civ 326/2000/FJO du 21 août 2000, consid. II/a).

Il est admis que la *lex fori* régit, à tout le moins, les opérations relatives à l'ordonnancement de la procédure. Le fardeau de la preuve, les moyens de preuve et leur administration obéissent à la même règle. De même, c'est en principe en fonction de son propre droit que le juge détermine si une question relève du droit de procédure ou du droit de fond. Les conditions du droit à l'obtention d'une mesure provisoire, comme la vraisemblance du droit allégué au fond, dépendent de la *lex fori* (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2^{ème} édition, nn. 192 et 205; Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3^{ème} édition, nn. 632, 635 et 656).

En matière de mesures provisionnelles, le requérant doit en principe rendre vraisemblables, mais non pas établir, les faits justifiant sa requête et, en conséquence, l'apparence du droit dont il requiert la protection; quant au juge, il doit se limiter en principe à un examen *prima facie* ou sommaire, sans préjuger le fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.

1 ad art. 101 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2799 et 2815). Ces principes devront donc être appliqués aux faits et au droit nécessaires à l'évaluation de la compétence du juge de céans.

c) Le présent litige comporte un élément d'extranéité à tout le moins, dans la mesure où le requérant est domicilié en Suisse, alors que l'intimée a son siège en [...]. Ceci n'est au demeurant pas contesté.

Or la Suisse – dès le 1^{er} janvier 1992 – et [...] – dès le [...] – sont parties à la Convention de Lugano, de sorte que celle-ci s'applique à la présente cause. En l'absence d'élection de for (art. 17 CL), les règles de compétence de cette convention l'emportent sur les règles de compétence nationale, et singulièrement sur celles de la LDIP (art. 1 al. 2 LDIP; ATF 129 III 738, consid. 3.2).

La règle de compétence de principe, dans la convention, prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attirées, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat (art. 2 al. 1 CL). S'agissant plus particulièrement des mesures provisionnelles, l'art. 24 CL prévoit que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond.

Cette disposition – qui institue une compétence connue en Suisse, puisque équivalente à celle posée par l'art. 10 LDIP – autorise un tribunal à statuer sur une demande de mesures provisoires ou conservatoires alors même qu'il n'est pas compétent sur le fond. Ce texte pose donc une règle qui apparaît comme une exception au système général de compétence résultant de la convention, même si, dans tous les cas, le demandeur reste libre de requérir des mesures provisoires devant le juge compétent au fond. Pour entrer dans le champ d'application de l'art. 24 CL, les mesures provisoires doivent systématiquement concerner une matière relevant de la Convention de Lugano. Enfin, cette disposition

n'a pas pour but de permettre à un tribunal d'un Etat contractant non compétent de se prononcer lorsque le fond de l'affaire relève d'un autre tribunal du même Etat contractant (Gaudemet-Tallon, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, 2^{ème} édition, n. 267; Dutoit, Guide pratique de la compétence des tribunaux et de l'exécution des jugements en Europe. Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, le Règlement "Bruxelles I", n. 215; Donzallaz, La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, volume I, nn. 1630 et 1640 [cité Donzallaz I]).

Dans l'hypothèse d'une requête de mesures provisionnelles présentée devant une autorité n'étant pas compétente pour connaître du litige au fond, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) – reprise régulièrement par le Tribunal fédéral (voir notamment l'affaire "Mareva Injunction" cf. ATF 129 III 626, consid. 5.3.1, SJ 2004 I 29, PJA 2004/2, pp. 204 ss) – exige qu'il existe un lien de rattachement réel entre l'objet des mesures sollicitées et la compétence territoriale de l'Etat contractant du juge saisi. Ce lien de rattachement n'est en revanche pas exigé lorsque les mesures sont ordonnées par un tribunal compétent pour trancher au fond selon la Convention de Lugano (ATF 129 III 626 précité, consid. 5.3.2).

En outre, se pose la question de savoir si un juge saisi d'une requête de mesures provisionnelles ne pouvant pas être exécutée sur son territoire national doit décliner, ou non, sa compétence. S'agissant d'un juge compétent au fond, il est admis qu'il pourra adopter des mesures provisoires, quand bien même celles-ci déploient leurs effets au-delà de ses frontières nationales (Donzallaz, Les mesures provisoires et conservatoires dans les Conventions de Bruxelles et de Lugano: état des lieux après les ACJCE *Mund, Mietz* et *Van Uden*, in PJA 2000/8 pp. 967 et 968 [cité Donzallaz II]). En revanche, le sujet est plus controversé lorsqu'il est question d'un magistrat n'étant pas compétent au fond. Sur ce point, Donzallaz rappelle que l'arrêt de la CJCE *Mietz* a confirmé le droit de requérir l'*exequatur* à l'étranger de mesures provisionnelles, le lien réel

avec l'objet de la mesure provisionnelle n'ayant donc pas à s'exprimer dans le processus d'exécution nationale. Il a précisé que ledit lien constitue en revanche une des modalités de la mesure provisionnelle imposée par l'urgence, la proximité et l'efficacité, qui conditionne son existence. A défaut de remplir cette condition, il ne s'agira pas de mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'art. 24 CL et le juge requis ne pourra prononcer son *exequatur* (Donzallaz II, pp. 977 et 978; pour un avis contraire, voir principalement la doctrine française, notamment Gaudemet-Tallon, op. cit., n. 271). Dans le cas d'un juge incompetent au fond, cet auteur précise que la jurisprudence suisse relève assez fréquemment que le magistrat ne devrait rendre des mesures provisoires que s'il peut le faire efficacement (Donzallaz II, p. 980 et les références citées). Prenant une décision vaudoise de première instance en exemple, il se réfère en substance sur ces questions au pouvoir d'appréciation du juge, à l'opportunité et à l'efficacité de la mesure (Donzallaz I, nn. 1659 ss; Donzallaz II, p. 980; voir également Bucher, Droit international privé suisse. Partie générale. Conflits de juridictions, t. I/1, ch. 381, p. 130).

d) Il convient tout d'abord de relever que le contexte factuel et procédural de l'espèce est tout à fait singulier. En effet, il ne s'agit pas ici de statuer sur des mesures provisoires intervenant antérieurement à toute procédure au fond, voire d'une requête provisionnelle déposée en Suisse alors qu'une procédure serait ouverte devant un tribunal à l'étranger. Bien au contraire: l'intimée à la présente procédure provisionnelle - qui a soulevé un double déclinatoire - est en réalité la partie ayant ouvert action devant le juge de céans, par une première requête de mesures provisionnelles, validée ensuite par une demande. C'est dans une telle situation qu'interviennent les conclusions provisionnelles du requérant Z._____, ainsi que les conclusions reconventionnelles prises au bas de sa réponse.

Compte tenu de ces éléments, force est de constater que la demanderesse et intimée, ainsi que le défendeur et requérant - puisqu'il a agi sans réserve tant au fond que sur les mesures provisionnelles - ont fondé une compétence devant le juge de céans, respectivement la Cour

civile, pour statuer sur la première requête provisionnelle et sur les conclusions de la demande. Dans cette mesure, la position adoptée par l'intimée, en soulevant le déclinatoire s'agissant des mesures provisoires requises par sa partie adverse, paraît critiquable, à ce stade à tout le moins. En effet, il apparaît *prima facie* que la requête qui fait l'objet de la présente décision est liée à la procédure ouverte par l'intimée, tant au niveau factuel que procédural.

Quoi qu'il en soit, il convient d'examiner les arguments soulevés par l'intimée à l'appui du déclinatoire qu'elle soulève. Celle-ci fait valoir principalement que la compétence au fond du juge de céans n'est pas donnée puisque non seulement l'art. 2 CL n'est pas applicable - R._____, en tant que défenderesse reconventionnelle, n'ayant pas de domicile en Suisse -, mais qu'en outre, les art. 109 LDIP et 5 ch. 3 CL ne peuvent pas s'appliquer en l'espèce. Elle considère sur ce point que le juge suisse du lieu de l'acte illicite ne peut connaître que des violations d'un droit suisse de propriété intellectuelle. L'intimée exclut en outre l'usage du *forum reconventionis* de l'art. 6 CL, considérant que la partie adverse n'a pas pris de conclusions reconventionnelles sur lesquelles sa requête de mesures provisionnelles aurait pu s'appuyer - soit faire défense à R._____ d'utiliser les signes " [...]", " [...]" ou " [...]" -, mais uniquement des conclusions en dommages-intérêts et en nullité de la marque communautaire et d'une marque italienne.

e) En vertu de l'art. 24 CL, le juge saisi d'une requête de mesures provisionnelles est habilité à prononcer lesdites mesures s'il est compétent pour connaître du litige au fond ou, si tel n'est pas le cas, lorsqu'il existe un lien de rattachement effectif entre l'objet des mesures sollicitées et la compétence territoriale de l'Etat du juge saisi. *In casu* et au stade des mesures provisionnelles, on peut suivre l'intimée lorsqu'elle estime que l'art. 2 CL ne fonde pas de compétence au fond. En revanche, s'agissant de l'art. 5 ch. 3 CL, on ne saurait se montrer aussi catégorique. En effet, la marque internationale " [...]" - qui figure parmi les "signes" dont le requérant demande l'interdiction d'utilisation par voie provisionnelle et qui fait l'objet de la conclusion reconventionnelle III qui

visé à ce que la marque soit déclarée nulle – déploie également ses effets sur le territoire suisse. Il semble donc que sur cet aspect à tout le moins, la compétence au fond de la Cour civile puisse être envisagée.

Pour le surplus, et contrairement à ce que prétend l'intimée, une compétence fondée sur le *forum reconventionis* de l'art. 6 ch. 3 CL – qui prévoit qu'un défendeur peut être attiré, lorsqu'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci – n'apparaît pas exclue en l'état.

Selon Troller, il y a un rapport juridique suffisamment étroit au sens de cette disposition non seulement dans les cas de connexité matérielle au sens étroit, à savoir lorsque les deux actions réciproques découlent du même acte juridique ou des mêmes faits, mais également lorsqu'il existe un certain lien entre les prétentions invoquées (Kamen Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2^{ème} édition [cité Troller, Précis], p. 408 et les références citées). Pour sa part, Donzallaz prône une interprétation extensive de cette norme, qui correspond aux objectifs du traité et ne débouche pas sur la reconnaissance d'un for sans relation avec le litige. Sur cette question, l'auteur cite un arrêt de la Cour de cassation française, où cette dernière a admis qu'un tribunal français, compétent pour statuer sur la demande principale en paiement du prix de produits livrés – demande formée par un concédant domicilié en Italie contre un concessionnaire domicilié en France – était également compétent, en vertu de l'art. 6 ch. 3 CL, pour connaître d'une demande reconventionnelle formée par le concessionnaire en réclamation de dommages-intérêts au motif que le concédant aurait violé la clause d'exclusivité (Donzallaz, La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, volume III, nn. 5566 à 5568).

Or à ce stade de la procédure et sans préjuger la requête de déclinatoire formée par R._____, s'agissant des conclusions reconventionnelles prises par Z._____, on constate que les faits à la

base des conclusions prises de part et d'autre peuvent être considérés comme suffisamment connexes. En effet, d'une part, la demanderesse et intimée a pris des conclusions en interdiction liées à l'utilisation de signes, marques et autres références relatives à " [...] ", ainsi qu'en nullité de la marque suisse " [...] ", et, d'autre part, le défendeur et requérant a pris une conclusion en dommages et intérêts liée aux conséquences économiques des mesures provisionnelles du 14 janvier 2009, ainsi que deux conclusions visant la nullité de marques comportant également les termes " [...] ".

Dans tous les cas et compte tenu de la jurisprudence cantonale précitée (lettre a ci-dessus) – selon laquelle, en matière de mesures provisionnelles, une requête de déclinatoire ne saurait être admise que lorsque la compétence du juge qui doit statuer apparaît d'emblée exclue ou peu vraisemblable –, il convient de considérer *prima facie* que la Cour civile paraît compétente au fond, à tout le moins partiellement, soit s'agissant de la marque internationale déposée par l'intimée, dont les effets se déploient également en Suisse.

II. Au demeurant, la question de la compétence de la Cour civile peut rester ouverte en l'espèce, puisque la requête de mesures provisionnelles doit dans tous les cas être rejetée pour les motifs développés ci-dessous.

a) A l'appui de sa requête, Z. _____ invoque principalement l'art. 59 LPM, selon lequel la personne qui rend vraisemblable qu'elle subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à l'indication de provenance et que cette violation risque de lui causer un préjudice difficilement réparable peut requérir des mesures provisionnelles (al. 1) et qu'elle peut notamment exiger du juge qu'il ordonne les mesures propres à assurer la conservation des preuves, pour rechercher la provenance des objets portant illicitement la marque ou l'indication de provenance, pour sauvegarder l'état de fait ou pour assurer à titre provisoire l'exercice des prétentions en prévention ou en cessation du trouble (al. 2). L'application

par analogie des art. 28c à 28f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est prévue par l'art. 59 al. 4 LPM.

Aux termes de l'article 28c CC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles (al. 1); le juge peut notamment interdire l'atteinte ou la faire cesser, ou ordonner les mesures nécessaires pour assurer la conservation des preuves (al. 2).

En outre, aux termes de l'article 101 alinéa 1^{er} chiffre 1^{er} CPC, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées en tout état de cause, même avant l'ouverture d'action, en cas d'urgence, pour protéger le requérant dans ses droits (let. a), pour prévenir tout changement à l'état de l'objet litigieux (let. b), ou pour écarter la menace d'un dommage difficile à réparer (let. c). De telles mesures peuvent en outre être prises, même sans urgence, dans les cas prévus par la loi civile (art. 101 al. 1 ch. 2 CPC). Ces cas mis à part, il est dans la nature des mesures provisionnelles qu'elles ne peuvent être admises que dans les cas d'urgence et si toute autre mesure ou action judiciaire se révèle inefficace à sauvegarder les intérêts du requérant. Ces exigences s'expliquent par la nature des mesures provisionnelles conçues pour pallier les dangers et les inconvénients inhérents à la lenteur du procès au fond (ATF 108 II 69, consid. 2a, JT 1982 I 528 ; RSPI 1994 p. 200 ; Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, ch. 74 ss).

Par essence, les mesures provisionnelles doivent être prononcées rapidement. A ce stade de la procédure, le juge n'a pas à trancher le droit litigieux; il lui suffit de constater que le bien-fondé de la requête apparaît vraisemblable *prima facie* (ATF 108 II 69, consid. 2a, JT 1982 I 528; Pelet, op. cit., ch. 57 ss et ch. 61 ss).

S'agissant des faits, le requérant n'a pas à établir, au sens d'une preuve complète, les allégations sur lesquelles il fonde sa requête. Il

suffit qu'il les rende vraisemblables (RSPI 1994 précité p. 200; SJ 1989 p. 642; JT 1988 III 109, consid. 3a et les références citées; ATF 108 II 69 précité, consid. 2a; Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, 2^{ème} édition, Tome II [cité Troller, Manuel], pp. 1158 ss; Pelet, op. cit., ch. 57 et 60).

Le juge n'a ainsi pas à être persuadé de l'existence des faits allégués. Il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquiert l'impression d'une certaine probabilité de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement. Le juge doit à tout le moins attribuer une probabilité plus grande à la survenance des faits qu'à leur contraire (ATF 129 III 426, consid. 3, JT 2003 I 400; Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 342 et les références citées).

Les mesures provisionnelles sont destinées à protéger provisoirement un droit faisant, ou devant faire, l'objet d'un procès au fond (principe de l'accessoriété de la procédure de mesures provisionnelles à celle au fond). Il en découle notamment que le juge des mesures provisionnelles doit, outre la vraisemblance des faits, examiner provisoirement le fondement de la prétention au fond, se limitant à un examen sommaire sans préjuger le fond du litige. Si, sur la base d'un examen sommaire des questions de droit, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès, il doit accorder la protection requise (arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2006 dans la cause 4P.222/2006, consid. 2 et les réf. citées; RSPI précité 1994 p. 200; RSPI 1990 p. 174; SJ 1989 p. 642; JT 1988 III 109; ATF 108 II 69 précité, consid. 2a, JT 1982 I 528; Schlosser, op. cit., p. 342 s.; Pelet, op. cit., ch. 61 ss).

Le degré de vraisemblance requis, de même que le caractère plus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la prétention, ressortissent à l'appréciation du juge qui doit adapter ses exigences à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra

compte, notamment, de la nature des faits constatés, de l'urgence de la situation et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou son défaut risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op. cit., ch. 58, ch. 66 et ch. 77).

La menace d'une atteinte actuelle ou imminente ne suffit pas pour que les mesures provisionnelles soient ordonnées; encore faut-il que la victime allègue et rende vraisemblable qu'elle risque de subir un préjudice difficilement réparable autrement que par l'octroi des mesures provisionnelles (art. 59 al. 1^{er} LPM; art. 28c al. 1^{er} CC). La condition d'un dommage difficilement réparable est en particulier remplie lorsqu'aucun dédommagement n'est susceptible de remplacer parfaitement l'exécution attendue (RSPI 1991 p. 267 et la référence; Pelet, op. cit., ch. 72), ou 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, op. cit., p. 347).

Lorsque l'atteinte porte sur des signes distinctifs, la jurisprudence et la doctrine admettent relativement facilement l'existence d'un dommage difficilement réparable, dès lors qu'un risque de confusion est rendu vraisemblable, en raison des difficultés de prouver le dommage pouvant résulter de l'usurpation d'un signe distinctif (Killias, La mise en œuvre de la protection des signes distinctifs, publication CEDIDAC, no 50, nn. 508 à 510 et les références citées). La jurisprudence a ainsi retenu que l'usage illicite d'un signe, qui risque d'être confondu avec une marque protégée et qui intervient en relation avec des biens ou services identiques ou similaires, amène le public à confondre les biens ou services et entraîne par voie de conséquence un dommage qui n'est pas facile à réparer (RSPI 1984 p. 84 "Euro Sub I" consid. 7.1). Elle a également retenu que, selon la nature des choses et l'expérience de la vie, l'usage d'étiquettes prêtant à confusion est propre à porter atteinte aux droits du requérant sur sa marque et à lui causer un dommage difficile à déterminer et, partant, à réparer complètement (RSPI 1984 p. 336 "de Terry" consid. 5 in fine).

L'urgence est perçue comme une condition inhérente à la procédure provisionnelle, s'imposant quand bien même le législateur fédéral ne l'a pas expressément prévue (sic! 2002 pp. 55 ss, consid. 4a et les références citées). En effet, toute mesure provisionnelle implique dans un certain sens qu'il y ait urgence. L'urgence qui dicte l'octroi des mesures provisionnelles est relative par rapport à la durée du procès au fond; il y a urgence lorsque le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire en serait compromise. Dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale, la menace d'un danger difficile à réparer implique également la nécessité d'une intervention rapide, et partant l'urgence (Pelet, op. cit., n. 76 à 78; Troller, Manuel, pp. 1164 à 1166 et les références citées).

En résumé, le requérant, pour obtenir une protection provisionnelle, doit rendre vraisemblable une atteinte illicite actuelle ou imminente, la menace d'un dommage difficilement réparable et l'urgence de la mesure requise (Sic! 2003 p. 626 consid. 2.2; Pelet, op. cit., nn. 178 ss).

b) *In casu*, à l'appui de sa requête, Z._____ fait valoir principalement l'art. 3 ch. 1 LPM et le fait qu'il convient d'accorder au déposant d'une marque des moyens de défense contre des tiers qui utiliseraient une marque identique ou similaire. Sur la question de l'atteinte et du préjudice, le requérant considère que les demandes d'enregistrement de marque déposées par l'intimée sont des actes préparatoires évidents de nature à lui causer un dommage, à savoir diminuer, voire anéantir, la valeur de sa propre marque.

Lors de l'audience du 14 octobre 2009, le requérant a précisé avoir été mis au courant par un journaliste des demandes d'enregistrement effectuées par l'intimée. Il a répété que, selon lui, la demande d'inscription d'une marque était un acte préparatoire suffisant pour considérer qu'il existait, au stade de la vraisemblance, un risque de dommage. Il en a pris pour preuve le refus de l'intimée de s'engager à ne

pas utiliser les marques déposées. Pour sa part, le conseil de cette dernière a indiqué qu'à sa connaissance, aucune utilisation des marques déposées n'allait être faite pour l'heure et que le but était de parer à toute demande d'enregistrement que pourrait formuler un tiers.

c) Selon le principe de l'enregistrement consacré par la LPM, le droit à la marque appartient à celui qui l'a déposée le premier en vue de son inscription au registre (Troller, Manuel, tome I, p. 141; art. 6 LPM). La marque vise à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). La loi protège ainsi les fonctions de distinction et d'indication de provenance de la marque (ATF 122 III 469, consid. 5f). La marque peut également être utilisée pour d'autres fonctions, notamment dans un but publicitaire ou de communication. De tels usages de la marque ne bénéficient cependant d'aucune protection en tant que tels, et ne sont protégés qu'à titre purement accessoire (Marbach, Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, volume III, p. 5 et s.; Davis, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 1 LPM).

L'enregistrement a un effet constitutif. Il confère au titulaire, en plus du droit subjectif d'utiliser la marque en exclusivité, le droit d'interdire à des tiers l'usage de signes frappés d'un motif d'exclusion de protection relatif (art. 3 ch. 1 LPM) et de faire valoir des prétentions civiles et la protection du droit pénal (Troller, Précis, pp. 74-75).

d) En l'espèce, les éléments avancés par le requérant sont insuffisants, même au stade de la vraisemblance, pour justifier les mesures provisionnelles demandées. Ainsi, on ne saurait suivre son raisonnement tendant à dire que la seule inscription de la marque est un acte préparatoire suffisant pour attester une atteinte imminente ainsi que la menace d'un dommage difficile à réparer. D'ailleurs, une telle appréciation est confirmée par la jurisprudence. Le Tribunal fédéral s'est notamment prononcé sur la question de l'enregistrement d'une marque dans le cadre d'actions ouvertes sur la base tant de la LPM que de la LCD (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, RS

241): il a considéré que l'enregistrement d'un signe en tant que marque n'autorise pas nécessairement à prêter à celui qui y procède l'intention d'utiliser un tel signe à l'avenir pour les marchandises visées par cet enregistrement (TF 4C.431/2004 du 2 mars 2005, consid. 2.3). Plus généralement, il a jugé que le simple enregistrement d'une marque n'influence pas la concurrence et ne constitue donc pas un acte déloyal (ATF 132 III 579, consid. 2.3, JT 2006 I 351).

Pour le surplus, le requérant n'a allégué aucun autre élément justifiant de prononcer des mesures provisionnelles. Or la protection assurée par l'art. 3 ch. 1 LPM – disposition qu'il a invoquée – suppose l'existence d'une violation de la marque, par exemple l'utilisation d'un sigle ou d'un nom. Rien de tel ne transparaît en l'espèce, à l'exception peut-être de la question de la titularité même des marques litigieuses. Or une telle problématique ne saurait être tranchée dans la présente décision puisqu'elle entre dans la compétence de la Cour civile et non du juge instructeur de céans. Dans ce cadre, il importe de préciser que l'art. 6 LPM assurera au requérant – s'il obtient gain de cause dans la procédure au fond – la protection de son droit, puisque cette disposition prévoit que le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier. En revanche, et au stade provisionnel, aucune mesure ne se justifie.

En définitive, la requête de mesures provisionnelles formée par Z. _____ doit être rejetée.

III. Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 900 fr. pour le requérant (art. 170 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]).

Les dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond.

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

- I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 juin 2009 par Z._____, dans la mesure où elle est recevable.
- II. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant.
- III. Dit que les dépens de la procédure de mesures provisionnelles suivent le sort de la procédure au fond.

Le juge instructeur :

J. Krieger

La greffière :

V. Rodigari

Du

L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification aux parties le 20 octobre 2009, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée, en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les conclusions de l'appelant.

La greffière :

V. Rodigari