

COUR CIVILE

Séance du 4 décembre 2012

Présidence de M. MULLER, président
Juges : Mme Carlsson et M. Michellod
Greffier : M. Maytain

Cause pendante entre :

NOIR MAT SARL

(Me J. Vuadens)

et

X.T._____

(Me C. Piguet)

- Du même jour -

Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :

En fait :

Remarques liminaires

Plusieurs témoins ont été entendus en cours d'instance.

S._____ entretient une relation d'amitié avec le défendeur X.T._____. Il connaît dans les grandes lignes l'objet du litige et le défendeur lui a adressé un courriel avant son audition pour lui exposer globalement les points sur lesquels il serait interrogé. Compte tenu de cette situation, ses déclarations ne seront pas retenues en principe, à moins qu'elles ne soient corroborées par un autre élément du dossier.

B.T._____ est l'épouse du défendeur depuis le mois de septembre 2000. Elle connaît l'objet du litige et a vu, notamment, la réponse _____ du 15 octobre 2009. Elle savait également les allégués sur lesquels elle serait interrogée. Compte tenu des liens privilégiés qu'elle entretient avec le défendeur, de son implication dans le procès et de son intérêt à l'issue de celui-ci, ses déclarations ne seront retenues, en principe, qu'autant qu'elles sont corroborées par un autre élément du dossier.

1. a) Le défendeur X.T._____ travaille dans la communication depuis 1997. Il dispose, depuis 1999, d'un atelier à l'Avenue [...], à Lausanne. Il propose une large palette de prestations allant de la conception et la réalisation de matériel imprimé, de vidéos ou de projets interactifs (aspects graphiques et techniques) pour toutes stratégies de communication, publicité et marketing.

b) Le défendeur a été inscrit au registre du commerce du canton de Vaud, dès le 30 septembre 1997, sous la raison de commerce "Noir Mat communication visuelle, X.T._____". Il exerçait son activité de manière indépendante. De 1997 à 2002, il s'est constitué une importante clientèle. En 2001, il employait jusqu'à six personnes pour l'assister. Il s'était alors assuré une solide réputation sur le marché de la communication et du graphisme.

c) Le défendeur est titulaire du nom de domaine "noirmat.net" depuis le 24 février 1999.

2. a) Durant les années 2001 et 2002, le défendeur a traversé une phase d'épuisement et de surmenage impliquant des conséquences importantes sur sa capacité de travail. Il a dû cesser son activité. Le 5 décembre 2002, il a procédé à la radiation de sa raison de commerce.

b) Dans les mois qui ont suivi, le défendeur a vu son état de santé s'améliorer et il a pu reprendre son activité. Il n'a pas réinscrit sa raison individuelle auprès du registre du commerce. En revanche, il a continué d'utiliser le nom "Noir Mat" pour individualiser son entreprise. Il n'a pas déposé sa marque.

c) Le défendeur est titulaire du nom de domaine "noirmat.com" depuis le 2 juillet 2004.

3. Au 31 décembre 2005, le chiffre d'affaires brut du défendeur était de 42'853 francs.

4. a) La demanderesse Noir Mat Sàrl a été fondée le 10 avril 2006. Elle a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 20 avril suivant. Cette inscription a été publiée dans l'édition de la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après: FO SC) du 26 avril 2006. Le but de la société, tel qu'il ressort du registre du commerce, est la fourniture de services dans les domaines de l'informatique et du multimédia, notamment la conception, la création et le développement de solutions

informatiques et de sites internet, ainsi que les conseils et le commerce dans ce domaine. La demanderesse est essentiellement active dans la conception et la création de sites internet, dans le graphisme informatique, dans la publicité et dans la communication. La demanderesse a pris les précautions nécessaires afin de s'assurer que le nom "Noir Mat" était libre. Au moment de sa création, elle était la seule entreprise inscrite au registre du commerce exerçant une activité sous ce nom.

b) Les deux associés gérants de la demanderesse sont U. _____ et V. _____.

5. La demanderesse a enregistré le nom de domaine "noirmatstudios.com" le 8 mai 2006.

6. Au plus tard depuis le 18 juillet 2006, la page d'accueil du site internet que le défendeur édite à l'adresse "noirmat.net" comprend le texte d'introduction suivant (en français et en anglais):

"Fondé il y a dix ans lors des balbutiements d'Internet, nous avons cependant maintenu notre expertise dans le domaine de la communication imprimée.

Ceci nous permet d'avoir une vue d'ensemble de la communication visuelle, au lieu de s'en servir comme une collection d'actions sans liens.


Nos clients peuvent tout aussi bien être des multinationales comme [...] ou des garages motos locaux, cela nous aide à rester en contact avec le spectre entier de la communication.

Nous pouvons agir en tant qu'agence de publicité "full-service" ou travailler au mandat, que cela soit pour de la communication internet ou imprimée, pour une maquette de magazine, du design d'interface ou encore ou encore [sic] de la communication événementielle interactive.

Nous agissons aussi en tant que directeur artistique ou comme consultant."

La page d'accueil fait également mention des clients du défendeurs.

7. Au 31 décembre 2006, les comptes de la demanderesse affichaient un produit d'exploitation annuel de 8'930 fr. 65, composé essentiellement de ventes au détail à crédit.

8. La demanderesse a déposé la marque combinée  le 2 mai 2007. La marque a été enregistrée le 17 août 2007 sous le n° 561245 et l'enregistrement a été publié dans la FOOSC le 4 septembre 2007. Aucune opposition n'a été formée. La protection échoit au plus tôt le 2 mai 2017.

Le nom de domaine "noirmatstudios.ch" a été enregistré durant la même période.

9. U._____ bénéficie d'une formation d'ingénieur en médias avec une spécialisation internet. Il connaît les procédures nécessaires avant d'enregistrer un nom de domaine. Ainsi, la demanderesse a dû procéder à l'enregistrement de ses noms de domaine par l'intermédiaire d'une société d'enregistrement accréditée, respectivement par le site internet d'une telle société. Dite société, respectivement le moteur de recherche de son site internet, procède automatiquement à une recherche de disponibilité du nom souhaité en tant que nom de domaine. D'ailleurs, la demanderesse est officiellement partenaire de la société [...] SA, qui offre des prestations d'hébergement. Si le nom de domaine choisi par la demanderesse est "noirmatstudios" et non "noirmat" seul, c'est bien car ce dernier nom de domaine était déjà pris. La demanderesse admet qu'elle cherche à profiter de l'excellente réputation et de la renommée que le défendeur a acquises sous l'enseigne "Noir Mat".

10. Dans le courant de l'année 2007, la demanderesse a reçu à répétition reprises du courrier et des téléphones qui concernaient en réalité le défendeur. La demanderesse n'en a pas informé le défendeur.

11. Par courrier du 4 décembre 2008, la demanderesse a indiqué au défendeur qu'elle subissait un préjudice résultant de l'utilisation de la raison sociale "Noir Mat" pour l'entreprise qu'il exploitait, ainsi que pour le

nom de domaine qu'il utilisait. Elle lui a demandé de cesser d'utiliser ce nom et de modifier en conséquence le site internet qu'il éditait. Dans une lettre du 22 décembre 2008, le défendeur a notamment reconnu qu'il créait des campagnes publicitaires, gérait des budgets et assumait la promotion. Il ne s'est toutefois pas déterminé précisément sur la requête de la demanderesse tendant à la cessation de l'utilisation du nom "Noir Mat". Par courrier du 8 janvier 2009, la demanderesse a imparti au défendeur un ultime délai au 6 février 2009 pour entreprendre les démarches nécessaires, indiquant en outre qu'elle serait exceptionnellement disposée à prendre à sa charge, au cas où le défendeur s'exécuterait dans le délai précité, une partie des frais générés par la modification de la raison sociale sous laquelle il exerçait. Il n'est pas établi que le défendeur ait donné suite à ce courrier.

12. Le 6 février 2009, le défendeur a fait inscrire son entreprise individuelle au registre du commerce du canton de Vaud sous la raison de commerce "Noir Mat communication créative, X.T. _____", dont le but est "toutes activités dans le domaine du graphisme, de la publicité et du marketing".

13. a) U. _____ et V. _____ ont terminé leurs études respectives en 2008 et en 2009. Au 31 décembre 2008, les comptes de la demanderesse affichaient un produit d'exploitation de 29'500 francs, toujours constitué essentiellement de ventes au détail à crédit. Le défendeur allègue que la demanderesse n'a aucun client d'envergure. Le contraire n'est pas établi.

b) Le défendeur compte parmi ses clients [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...]. Ces références figurent sur le site internet du défendeur.

14. a) Au moment où le défendeur a déposé sa réponse, la demanderesse venait de modifier son but social. Le nouveau but est "toutes activités en rapport avec la communication, la gestion des affaires commerciales, le marketing et la publicité". Il n'est pas établi que la

demanderesse exerce une activité en marketing ou en communication. Selon un extrait du site internet de la demanderesse du 6 juin 2009, les prestations que celle-ci offrait au public, à cette date, correspondaient au précédent but social.

b) En cours de procédure, la demanderesse a installé ses locaux à la rue [...] [...], à [...]. Cette adresse est celle indiquée sur son site internet. Son siège se trouve toujours à [...].

15. La réalisation d'une expertise comptable a été confiée à Serge Hofmann, président du conseil d'administration de Fiduciaire Bettex Frères et Partenaires SA, qui a déposé son rapport le 5 avril 2012.

A dire d'expert, le défendeur a réalisé un chiffre d'affaires de 57'029 fr. en 2006, de 48'652 fr. 60 en 2007, de 74'112 fr. 65 en 2008, de 38'121 fr. 55 en 2009 et de 20'847 fr. 85 en 2010. L'expert a ensuite examiné dans le détail l'origine des mandats confiés au défendeur durant ces années. Selon lui, aucun indice comptable ne permet de dire que le défendeur aurait bénéficié financièrement d'une confusion entre le nom de la demanderesse et celui de son entreprise.

16. D'autres faits allégués admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.

17. Par demande du 1^{er} mai 2009, Noir Mat Sàrl a ouvert action contre X.T._____, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

- " 1. Ordre est donné à M. X.T._____ de cesser avec effet immédiat d'utiliser la marque «Noir Mat» pour promouvoir l'activité de son entreprise individuelle.
2. Partant, ordre est donné à M. X.T._____ de modifier l'inscription de l'entreprise individuelle CH-550-1056954-5 en ce sens qu'il convient de supprimer l'expression «Noir Mat» de sa raison de commerce.
3. Ordre est donné à M. X.T._____ de retirer l'expression «Noir Mat» de son nom de domaine.

4. M. X.T. _____ est astreint à indemniser Noir Mat Sàrl pour le dommage subi déterminé par expertise, celui-ci étant en l'état chiffré à 15'000.- francs."

Le défendeur a déposé sa réponse le 15 octobre 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, comme suit:

" Principalement :

- I.-** Les conclusions prises par la demanderesse Noir Mat Sàrl au pied de sa Demande du 1^{er} mai 2009 sont rejetées.


Reconventionnellement :

- II.-** Ordre est donné à Noir Mat Sàrl de cesser avec effet immédiat d'utiliser le signe ou les termes "noir mat" dans le cadre de ses activités, sous quelque forme que ce soit, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.

- III.-** Instruction est donnée au préposé du Registre du commerce du canton de Vaud de radier la raison de commerce "Noir Mat Sàrl" avec effet immédiat.

Subsidiairement à la conclusion III ci-dessus

- IV.-** Ordre est donné à Noir Mat Sàrl, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de faire radier sa raison de commerce "Noir Mat Sàrl" dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire.

- V.-** Il est constaté que la marque combinée  enregistrée le 17 août 2007 au Registre suisse des marques sous n° 561245 est nulle, ledit registre étant invité à radier la dite marque avec effet immédiat.

Subsidiairement à la conclusion V ci-dessus

- VI.-** Ordre est donné à Noir Mat Sàrl, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de faire radier la marque combinée



enregistrée le 17 août 2007 au Registre suisse des marques sous n° 561245 dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire.

- VII.-** Ordre est donné à Noir Mat Sàrl, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de radier ses noms de domaine «noirmatstudio.com» et «noirmatstudio.ch» ainsi que tout autre nom de

domaine dont elle serait la titulaire et qui serait constitué du signe «noir mat» ou contiendrait ces termes, dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire.

VIII.- Noir Mat Sàrl est condamnée à verser à X.T. _____ et lui doit immédiat paiement d'un montant de CHF 25'000.-- (vingt-cinq mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1^{er} janvier 2009."

Au pied de sa réplique du 5 janvier 2010, la demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles du défendeur.

Le défendeur plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire depuis _____ le 29 juin 2010.

En droit :

I. a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1^{er} janvier 2011 (RO 2010 1835). Les procédures en cours à cette date demeurent toutefois régies par l'ancien droit jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). Il en va ainsi des règles cantonales de compétence matérielle (art. 166 al. 1 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDP]; RSV 211.01]). En revanche, selon l'art. 404 al. 2 CPC, la compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit, sous réserve de celle conférée par l'ancien droit, qui est maintenue.

b) Les parties se disputent l'usage exclusif du signe distinctif "Noir Mat". A l'appui de leurs conclusions respectives, elles invoquent cumulativement le droit des marques (loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques [LPM; RS 232.1]), le droit des raisons de commerce (art. 944 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) et la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241).

c) Le défendeur est domicilié sur le territoire du canton (art. 10 let. a CPC) et les parties ont procédé sans faire de réserve (art. 18

CPC), de sorte que la compétence locale des juridictions vaudoises ne prête pas à discussion.

d) Le droit fédéral imposait aux cantons d'instituer, pour l'ensemble de son territoire, un tribunal unique chargé de connaître des actions civiles fondées sur le droit des marques (art. 58 al. 2 LPM, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010). En droit vaudois, cette compétence était dévolue à la Cour civile (art. 74 al. 3 OJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010).

Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour connaître de la présente cause, à tout le moins en tant qu'elle appelle l'application du droit des marques. Elle l'est également, par attraction, s'agissant des prétentions découlant de la législation fédérale contre la concurrence déloyale (cf. art. 12 al. 2 LCD, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010). Pour le reste, la question de savoir si la compétence de la cour s'étend aussi aux aspects du litige ressortissant au droit des raisons commerciales peut demeurer indécise, les parties ayant procédé au fond sans faire de réserve sur ce point (art. 57 al. 2 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]).

II. a) Sauf les cas dans lesquels l'utilisation de signes identiques est en cause, la protection d'un signe distinctif contre l'usage d'un signe similaire suppose établie l'existence d'un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. b et c LPM, 946 al. 2 et 951 al. 2 CO, 3 let. d LCD; K. Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels [ci-après: Précis], 2^{ème} éd., Bâle 2006, pp. 82 ss, 94 ss, 355 ss).

b) D'après la jurisprudence, la notion de danger de confusion est, pour l'essentiel, identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels (ATF 128 III 353 c. 4, JT 2002 I 517, SJ 2003 I 1; ATF 126 III 239 c. 3a, JT 2000 I 543; Altenpohl, Basler Kommentar, OR II, 4^{ème} éd., Bâle 2012, n. 5 ad art. 951 CO; Marbach, Markenrecht, in Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III, Bâle 1996, p. 112). Le

risque de confusion signifie qu'un signe distinctif, à considérer le domaine de protection que lui confère le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction d'individualisation de personnes ou d'objets déterminés (ATF 127 III 160 c. 2a, JT 2001 I 345). Ainsi, des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif à l'usage d'un signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables à celui-ci, des méprises en ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets distingués par de tels signes pour ceux qui sont individualisés par le signe protégé en droit de la propriété intellectuelle (confusion dite directe). La confusion peut également résider dans le fait que, dans le même cas de figure, les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fondés à croire qu'il y a des liens juridiques ou économiques entre l'utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistrée (confusion dite indirecte; ATF 131 III 572 c. 3 et les réf., JT 2006 I 365 [rés.]; Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 10 novembre 2008, in RFJ [Revue fribourgeoise de jurisprudence] 2009 p. 33 c. 3a; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, in Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Jung/Spitz [éd.], Berne 2010, nn. 28 s. ad art. 3 let. d LCD). Le risque de confusion ne suppose pas que des erreurs se soient effectivement produites, celles-ci constituant tout au plus un indice dans le sens de l'existence d'un tel risque (ATF 128 III 401 c. 5, JT 2002 I 509; ATF 122 III 369 c. 2, JT 1997 I 239).


Savoir si deux signes se distinguent clairement se détermine sur la base de l'impression d'ensemble qu'ils donnent au public. Les signes ne doivent pas seulement se différencier au terme d'une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'ils peuvent laisser (ATF 128 III 401 précité c. 5, JT 2002 I 509; Cour de justice du canton de Genève du 21 octobre 2011 c. 4.2.4, in sic! [Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence] 2012 p. 191). Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de

confusion (ATF 127 III 160 précité c. 2b/cc, JT 2001 I 345). Les désignations de pure fantaisie jouissent généralement d'une force distinctive importante. Aussi les tribunaux se montrent-ils particulièrement exigeants lorsqu'il s'agit de s'assurer que deux signes contenant le même élément de fantaisie se démarquent suffisamment l'un de l'autre (ATF 122 III 369 précité c. 1, JT 1997 I 239; Dessemontet, *La propriété intellectuelle*, Lausanne 2000, n. 623). Les signes distinctifs qui affichent essentiellement des désignations d'ordre générique – par quoi il faut entendre des termes ayant trait au genre de marchandises, au type de services ou aux activités de l'entreprise (cf. Cherpillod, *in sic!* 2010 p. 33) – bénéficient également d'une protection (ATF 122 III 369 c. 1 précité, JT 1997 I 239). Celui qui veut utiliser des désignations génériques identiques à celles d'un signe plus ancien a le devoir de se distinguer avec une netteté suffisante de celui-ci, en le complétant avec des éléments additionnels qui l'individualiseront (ATF 131 III 572 précité c. 3, JT 2006 I 365 [rés.]). Pour autant, les exigences auxquelles doit satisfaire la force distinctive de ces éléments additionnels ne doivent pas être exagérées: dès lors que le public perçoit au premier abord les désignations génériques comme de simples indications sur le genre et l'activité de l'entreprise et qu'il ne leur attribue qu'une importance limitée en tant qu'élément distinctif, il accorde plus d'attention aux autres composantes du signe (ATF 131 III 572 précité c. 3, JT 2006 I 365). Il suffit donc d'un ajout revêtu d'un caractère distinctif relativement faible pour créer une distinction conforme au droit vis-à-vis d'un signe antérieur renfermant la même désignation générique (ATF 122 III 369 précité c. 1, JT 1997 I 239; Cherpillod, *Commentaire romand*, CO II, Bâle 2008, n. 15 ad art. 951 CO; Marbach, *op. cit.*, p. 113). Les éléments descriptifs qui ont trait à la forme juridique ou au domaine d'activité de l'entreprise ne sont toutefois pas suffisants (TF 4C.197/2003 du 5 mai 2004 c. 5.3 non publié à l'ATF 130 III 478; ATF 100 II 224 c. 3, JT 1975 I 539 [rés.]), pas plus, d'ailleurs, que la présence des suffixes ".com", ".net" ou ".ch" en relation avec l'usage d'un nom de domaine sur internet (Tissot, *Quelles protections pour les dénominations utilisées sur internet ?*, in SJ 1998 p. 741, spéc. pp. 750 s.; Gilliéron, *Propriété intellectuelle et Internet*, Lausanne 2003, n. 137). Les noms patronymiques sont considérés en principe comme des éléments susceptibles d'individualiser l'entreprise,

surtout s'ils sont mis à la première place du signe distinctif et ne sont pas usuels (ATF 131 III 572 précité c. 4.2.1, JT 2006 I 365).

Le risque de confusion doit être jugé de manière plus stricte lorsque les entreprises en cause exercent des activités identiques ou similaires, qui plus est dans un périmètre restreint (ATF 118 II 322 c. 1, JT 1993 I 357 [rés.]; Altenpohl, op. cit., n. 11 ad art. 951 CO).

c) Les parties prétendent toutes deux à l'usage exclusif des termes "Noir Mat".

aa) La demanderesse se sert des deux termes précités dans la marque  qu'elle a déposée. Ceux-ci constituent en outre la partie essentielle de sa raison commerciale. Elle les utilise également dans le nom de domaine "noirmatstudios.com" dont elle est titulaire sur internet.


Le défendeur fait figurer les termes litigieux dans sa raison commerciale "Noir Mat communication créative, X.T. _____", ainsi que dans ses noms de domaine "noirmat.net" et "noirmat.com".

bb) Le substantif "noir" désigne la couleur d'un corps qui produit une impression particulière sur la vue du fait que sa surface ne réfléchit aucune radiation visible. Associé à une couleur, l'adjectif "mat" signifie "qui n'a pas de brillant" ou "qui n'est pas transparent" (cf. Le Grand Robert, Paris 1985). Ces deux termes n'entrent pas dans la catégorie des termes génériques : ils ne portent aucune information sur le genre d'activité des deux entreprises en cause et on ne voit pas non plus quelle caractéristique des services offerts par les parties ils pourraient décrire. Bien qu'elle soit formée de deux mots appartenant au vocabulaire courant, l'association des termes "noir" et "mat" relève de la pure fantaisie lorsqu'elle sert à identifier une entreprise ou les services de celle-ci. Contrairement à l'usage d'indications génériques, l'utilisation d'un signe verbal dépourvu de tout lien logique avec l'activité d'une entreprise est de nature à concentrer sur lui l'attention des intéressés, soit les clients

potentiels des parties. Au surplus, les caractéristiques phonétiques du signe litigieux – une succession de deux syllabes brèves – induisent un léger effet de symétrie qui favorise sa mémorisation.

cc) En comparaison, les éléments additionnels dont sont composées les raisons de commerce des parties apparaissent clairement au second plan. Les mots "communication créative" que le défendeur accole au signe verbal "Noir Mat" dans sa raison de commerce sont des termes purement descriptifs, tout comme la mention de la forme juridique "Sàrl" dans la raison commerciale de la demanderesse; de tels ajouts ne permettent pas au public de distinguer nettement les entreprises des parties. Quant au patronyme du défendeur, qui figure également dans sa raison de commerce, force est d'admettre qu'il ne jouit pas d'une renommée particulière, qui serait propre à lui conférer une visibilité accrue; du reste, la place qu'il occupe dans la raison de commerce – la dernière – amoindrit encore la faible force distinctive à laquelle il peut prétendre.

La même conclusion s'impose pour ce qui concerne les signes qui accompagnent les termes "noirmat" dans les noms de domaine dont sont titulaires les parties sur internet. Les suffixes ".net" et ".com" sont utilisés par un nombre incalculable d'acteurs du réseau, de sorte qu'on ne peut guère leur reconnaître une quelconque capacité d'individualisation. Le terme "studios", qui suit le signe "noirmat" dans le nom de domaine réservé par la demanderesse désigne le genre de local dans lequel celle-ci exerce ses activités et, par extension, l'entreprise elle-même. Il s'apparente ainsi à un terme générique, dépourvu de force distinctive. Pour le surplus, le contenu des sites internet hébergés sous les noms de domaines précités ne joue aucun rôle dans l'appréciation du risque de confusion (ATF 128 III 353 précité c. 4.2.2.1, JT 2002 I 517, SJ 2003 I 1).

La marque  déposée par la demanderesse combine l'élément verbal "NOIRMAT" avec un élément figuratif, constitué d'une représentation graphique stylisée des initiales des mots "noir" et "mat". La

composante graphique ne possède toutefois aucune force distinctive propre.

dd) Il résulte des considérations qui précèdent que les termes "Noir Mat" constituent le principal élément distinctif des différents signes utilisés par les parties, que ce soit à titre de raisons de commerce, de marque ou de noms de domaine. Il est à craindre, par conséquent, que leurs clients potentiels se méprennent sur la réelle identité de celui ou celle qui fait usage de l'un des signes distinctifs susmentionnés, respectivement qu'ils s'adressent à l'un tout en croyant atteindre l'autre. Au demeurant, l'utilisation des signes en cause peut donner l'impression erronée qu'il existe une relation juridique et/ou économique entre la demanderesse et le défendeur. Le risque de confusion est ainsi avéré. Il est même renforcé par le fait que la demanderesse et le défendeur s'adressent à la même clientèle - à tout le moins si l'on s'attache au nouveau but social que la demanderesse s'est donné peu avant l'ouverture du procès - et que les deux entreprises ont installé leurs locaux commerciaux à Lausanne.

d) Il s'agit donc d'examiner les différents titres de protection dont peut se prévaloir chacune des parties.

III. a) La publication dans la FOOSC de l'inscription au registre du commerce de la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages intérêts (art. 956 al. 2 CO). Est prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif en vertu de l'art. 956 al. 1 CO, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui se différencie insuffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (cf. art. 951 al. 2 CO; ATF 131 III 572 précité c. 3, JT 2006 I 635). La priorité se détermine par la première inscription au registre du commerce (Cherpillod, Commentaire romand, n. 8 ad art. 951 CO). Les sociétés

commerciales qui ont été radiées du registre du commerce ne bénéficient plus de la protection conférée par l'art. 956 CO (Altenpohl, op. cit., n. 2 ad art. 956 CO).

b) L'art. 956 al. 2 CO ne protège une raison de commerce que contre son usage par un tiers à *titre de raison de commerce* (ATF 127 III 160 précité c. 2, JT 2001 I 345; ATF 107 II 356 c. 3, JT 1982 I 515) – peu importe, en revanche, que l'usage indu repose sur une inscription au registre du commerce (Hilti, Firmenrecht, in Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [op. cit.], p. 290 ss). Le signe contre lequel la protection est demandée doit avoir les mêmes caractéristiques qu'une raison de commerce, c'est-à-dire désigner à la fois l'entreprise et l'entrepreneur (Gilliéron, Les divers régimes de protection des signes distinctifs et leurs rapports avec le droit des marques [ci-après: Les régimes de protection], thèse Lausanne, Berne 2000, n. 90). Constitue un usage à titre de raison de commerce toute utilisation commerciale d'un signe, que ce soit sur des papiers d'affaires comme des catalogues, listes de prix, prospectus, cartes de recommandation, en-têtes, signature de la raison ou dans des annuaires téléphoniques (ATF 131 III 572 précité c. 3 et la réf., JT 2006 I 365 [rés.]). Il en va de même de l'utilisation commerciale d'un nom de domaine, à tout le moins lorsqu'il désigne l'entreprise qui exploite le site internet correspondant (Tribunal supérieur du canton de Thurgovie du 6 juin 2002 c. 4a/bb, in sic! 2002 p. 683; Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 23 juillet 2001 c. III.a, in sic! 2002 p. 55; Gilliéron, Propriété intellectuelle et Internet, n. 148; Tissot, op. cit., pp. 754 s.).


c) La demanderesse est inscrite au registre du commerce sous la raison sociale Noir Mat Sàrl depuis le 20 avril 2006. L'inscription a été publiée dans la FOOSC le 26 avril suivant. Le défendeur n'a fait inscrire la raison de commerce "Noir Mat communication créative, X.T. _____" que plusieurs années plus tard, soit le 6 février 2009. Il ne peut tirer aucun avantage de l'inscription de la raison commerciale "Noir Mat communication visuelle, X.T. _____" qui figurait au registre du commerce dès le 30 septembre 1997, mais qui a été radiée le

5 décembre 2002. Il importe peu, du point de vue du droit des raisons de commerce, qu'il ait continué d'utiliser le nom "Noir Mat" pour désigner son entreprise individuelle. En vertu de l'art. 956 CO, la demanderesse peut à juste titre invoquer la priorité de l'inscription de sa raison de commerce pour faire interdire au défendeur l'utilisation du signe "Noir Mat", non seulement dans la raison de commerce que celui-ci a fait inscrire postérieurement, mais aussi en relation avec les noms de domaine "noirmat.net" et "noirmat.com" qu'il utilise pour individualiser son entreprise sur le réseau.

IV. a) La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1^{er} al. 1 LPM). Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier (art. 6 LPM). Il confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). L'ayant droit peut interdire à des tiers d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages, de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin, de l'utiliser pour offrir ou fournir des services, de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits et de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires (art. 13 al. 2 let. a à e). Les signes dont le titulaire de la marque peut interdire l'usage sont ceux dont la protection est exclue en vertu de l'art. 2 al. a LPM, soit, notamment, les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. c LPM).

b) Ainsi, contrairement à la raison de commerce (supra, c. III.b), la marque est protégée contre toute forme d'utilisation distinctive, mais uniquement en relation avec des produits ou services similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée (principe de spécialité; cf. K. Troller, Précis, p. 94; David, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Bâle1994, n. 5 ad art. 3 LPM). Des marchandises ou des services sont similaires si les consommateurs potentiels sont amenés à penser que les

produits en cause proviennent d'une seule et même entreprise (ATF 123 III 189 c. 3a, JT 1997 I 237; ATF 87 II 107 c. 1, JT 1961 I 589 [rés.]). Les exigences posées quant à la similitude des produits ou services seront d'autant moins élevées que les signes en cause sont proches (ATF 128 III 96 c. 2c, JT 2002 I 491). Les produits ou les services déterminants sont ceux qui sont inscrits au registre des marques; le mode d'utilisation concret de la marque est sans pertinence (Joller, in *Markenschutzgesetz [MSchG]*, Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Berne 2009, n. 235 ad art. 3 LPM).

c) La demanderesse a déposé la marque combinée  le 2 mai 2007. La marque a été enregistrée le 17 août 2007 et l'enregistrement a été publié dans la FOOSC le 4 septembre suivant. Peu importe que la demanderesse ait omis d'alléguer quels sont les produits et/ou les services pour lesquels la marque a été déposée, dès lors que les indications qui figurent au registre des marques de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), disponibles gratuitement via le site "swissreg.ch", sont des faits notoires (art. 4 al. 2 CPC-VD; CCIV du 18 février 2011/31 c. II). Il ressort de ce registre que la marque de la demanderesse a été enregistrée notamment pour des services liés au domaine de la publicité, dans lequel le défendeur est aussi actif. Le risque que des tiers confondent les auteurs des services visés est ainsi évident, compte tenu de la grande proximité des signes distinctifs en cause. Aussi la demanderesse peut-elle se prévaloir – à tout le moins sur le principe – de la protection conférée par le droit des marques.

d) Il reste encore à savoir si elle peut invoquer cette protection vis-à-vis du défendeur.

aa) En vertu de l'art. 14 LPM, le titulaire d'une marque ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. Un usage purement local suffit, pour autant qu'il soit sérieux (TF 4C.51/2001 du 7 juin 2001 c. 4, in sic! 2002 p. 47). Le champ d'application de cette disposition, qui consacre une exception au principe de l'enregistrement, est toutefois limité, dans la mesure où le premier usager

n'est pas autorisé à étendre l'utilisation du signe, que ce soit d'un point de vue matériel ou géographique (Marbach, op. cit., pp. 206 s.; David, op. cit., n. 3 ad art. 14 LPM).

bb) Le défendeur utilise le signe "Noir Mat" depuis 1997 pour individualiser son entreprise et ses services. Il est également titulaire, depuis le 24 février 1999, du nom de domaine "noirmat.net" et, depuis le 2 juillet 2004, du nom de domaine "noirmat.com". La brève période pendant laquelle il a interrompu son activité - quelques mois durant la fin de l'année 2002 et le début de l'année 2003 - n'est pas déterminante, dès lors qu'il est établi qu'il a continué d'utiliser le signe "Noir Mat" par la suite. Il n'est pas allégué - ni *a fortiori* établi - que le défendeur aurait intensifié l'utilisation de ce signe après que la marque de la demanderesse a été enregistrée. C'est donc en vain que celle-ci invoque la protection de sa marque à l'encontre du défendeur.


V. a) Les signes distinctifs qui ne sont pas enregistrés jouissent aussi d'une forme de protection.

b) L'art. 2 LCD dispose qu'est illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Agit en particulier de manière déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 let. d LCD). En proscrivant ce type de comportement, la loi veut empêcher que l'estime dont jouit un concurrent soit déloyalement mise à profit par un autre concurrent pour la vente de ses propres marchandises (TF 4C.431/2004 du 2 mars 2005 c. 2.1, in sic! 2005 p. 463).

c) L'art. 3 let. d LCD concerne tous les signes par lesquels un acteur du marché individualise son entreprise et ses prestations vis-à-vis de l'extérieur et les distingue de celles de ses concurrents

(Baudenbacher/Caspers, Lauterkeitsrecht, Bâle/Genève/Munich 2001, n. 10 ad art. 3 let. d LCD). Sont notamment protégés, par le biais de cette disposition, les raisons de commerce ou noms commerciaux qui ne sont pas enregistrés au registre du commerce – le titulaire qui n'obtient pas une recette annuelle brute de 100'000 fr. n'est pas tenu de s'inscrire (art. 36 al. 1 ORC [ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007; RS 221.411]) – et les noms de domaine sur internet (Gilliéron, Propriété intellectuelle et Internet, nn. 113 ss; Tissot, op. cit., p. 761; Hilti, Der Schutz nicht registrierter Kennzeichen, in Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [op. cit.], pp. 457 ss). L'art. 3 let. d LCD assure en pratique à l'utilisateur d'un signe distinctif une certaine exclusivité et le protège de l'imitation (Troller, Précis, p. 355). Contrairement au droit des marques ou des raisons de commerce, le droit de la concurrence consacre le principe de priorité matérielle: le premier usager du signe distinctif est protégé contre tous les utilisateurs postérieurs (Spitz/Brauchbar Birkhäuser, op. cit., n. 21 ad art. 3 let. d LCD; Gilliéron, Les régimes de protection, n. 8). Le comportement incriminé doit être de nature à influencer le jeu de la concurrence (ATF 120 II 76 c. 3a, JT 1994 I 365; Jung, in Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [op. cit.], nn. 11 ss ad art. 2 LCD). Si, pour l'essentiel, le risque de confusion s'analyse de manière uniforme pour l'ensemble du droit des biens immatériels, il s'apprécie, du point de vue du droit de la concurrence, en tenant compte également de l'utilisation effective du signe distinctif et de l'ensemble des circonstances propres à individualiser l'entreprise ou les services visés dans l'esprit d'un consommateur doué d'une attention moyenne (TF 4C.169/2004 du 8 septembre 2004 c. 2.4, in sic! 2005 p. 221; Spitz/Brauchbar Birkenhäuser, op. cit., n. 26 ad art. 3 let. d LCD). Pour le reste, l'acte de concurrence déloyale ne suppose chez son auteur ni mauvaise foi, ni faute; une violation objective des règles de la bonne foi suffit (ATF 107 II 356 c. 4a, JT 1982 I 515; Baudenbacher/Caspers, op. cit., n. 103 ad art. 3 let. d LCD). La violation de l'art. 3 let. d LCD ouvre la voie des actions négatoires et réparatoires prévues à l'art. 9 LCD.

d) Le défendeur utilise le signe "Noir Mat" pour individualiser son entreprise et ses prestations depuis l'année 1997. Ce

signe figure également dans les noms de domaine qu'il a réservés, soit "noirmat.net" depuis le 24 février 1999 et "noirmat.com" depuis le 2 juillet 2004. Le 20 avril 2006, la demanderesse a été inscrite au registre du commerce sous la raison Noirmat Sàrl. En adoptant pour leur société le même signe distinctif que celui que le défendeur utilisait pour son entreprise, les associés gérants de la demanderesse ont objectivement généré le risque que des tiers intéressés se méprennent sur l'identité de leur société, respectivement qu'ils concluent de la proximité des signes utilisés à l'existence de liens économiques ou juridiques entre leur société et l'entreprise du défendeur. Le dépôt de la marque  a eu le même effet s'agissant des prestations offertes par les parties, à l'instar, d'ailleurs, de l'enregistrement des noms de domaine "noirmatstudios". Le risque de confusion ainsi créé est manifestement de nature à affecter les rapports entre concurrents. L'utilisation du signe du défendeur par la demanderesse à titre de raison de commerce, de marque et de nom de domaine s'avère ainsi déloyale au sens de l'art. 3 let. d LCD. Sous l'angle de cette disposition, le défendeur peut invoquer le premier usage du signe litigieux pour obtenir de la demanderesse qu'elle cesse de l'utiliser.

VI. a) Il résulte des considérants qui précèdent un conflit de priorité entre les différents titres de protection: d'un côté, le droit des raisons de commerce confère à la demanderesse une priorité fondée sur l'enregistrement; de l'autre, le droit de la concurrence accorde au défendeur une priorité fondée sur le premier usage du signe litigieux.

b) L'application conjointe des dispositions relatives à la protection des marques, des raisons de commerce, du droit au nom et de la loi contre la concurrence déloyale est susceptible de générer des collisions entre ces différentes règles, que le législateur n'a pas résolu *a priori* par l'introduction d'un système de prééminence d'une loi sur l'autre, car tous ces droits sont de même valeur. Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est nécessaire, dans chaque cas particulier, de peser les intérêts en présence, afin de parvenir à la solution la plus équitable possible (ATF 128 III 353 précité c. 4.3.2, JT 2002 I 517, SJ 2003 I 1; ATF 125 III 91 c. 3c, JT 1999 I 436, SJ 1999 I 310; ATF 116 II 614 c. 5d, JT 1991 I

605). A noter que dans les cas qui lui ont été soumis, le Tribunal fédéral a régulièrement accordé la priorité à celui qui pouvait se prévaloir de la première utilisation commerciale du signe litigieux.

c) Plusieurs voix se sont élevées pour contester la pertinence de l'art. 3 let. d LCD en droit des marques. Pour ces auteurs, l'art. 14 LPM (supra, c. IV.d/aa) règle de manière exhaustive la protection des signes non enregistrés; admettre que les utilisateurs d'un signe non enregistré puissent invoquer l'art. 3 let. d LCD contre le titulaire d'une marque déposée remettrait en cause la cohérence du système, désormais régi par la priorité de l'enregistrement (David, op. cit., n. 3 ad rem. lim. au Titre 1 LPM; Gilliéron, Les divers régimes de protection, n. 304; Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, pp. 131 s.). D'autres commentateurs mettent en avant les fonctions différentes assignées à la LPM et à la LCD - la protection des intérêts particuliers du titulaire d'une marque, pour l'une, la garantie du fonctionnement loyal de la concurrence dans l'intérêt de tous, pour l'autre - et plaident pour une application concurrente de ces deux lois (Brauchbar Birkhäuser, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [op. cit.], nn. 39 ss ad Introduction; von Büren/Marbach/Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Berne 2008, nn. 1081 ss et 1141; Baudenbacher/Caspers, op. cit., n. 9 ad art. 3 let. d LCD; K. Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, T. I, 2^{ème} éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1996, pp. 141 ss; Hilti, Der Schutz nicht registrierter Kennzeichen, pp. 469 ss; P. Troller, Gedanken zum Einfluss des Eintragungsprinzips nach dem neuen Markenrecht auf den Schutz nicht eingetragener Marken, in PJA [Pratique juridique actuelle] 1993 pp. 514 ss). La jurisprudence fédérale rejoint ce second courant de doctrine (ATF 127 III 33 c. 3a, JT 2001 I 340, SJ 2001 I 180). Dans un arrêt du 17 mars 2003, le Tribunal fédéral a rappelé que le droit des marques ne devait pas constituer un obstacle à la réalisation des objectifs que promeut le droit de la concurrence; considérant que le titulaire de la marque en cause l'utilisait de manière déloyale, il a accordé la protection des art. 3 let. d et 9 al. 1 let. a LCD à l'utilisateur antérieur d'un signe distinctif

non enregistré (ATF 129 III 353 c. 3.3 et 3.4, JT 2003 I 382; cf. aussi TF 4C.431/2004 c. 3.3, in sic! 2005 p. 463; Tribunal d'appel du canton du Tessin du 24 juillet 1995 c. 2 et 5, in sic! 1997 p. 174).

d) aa) Il a déjà été retenu que demanderesse a contrevenu à l'art. 3 let. d LCD en faisant enregistrer comme marque le signe distinctif que le défendeur utilisait avant elle pour individualiser ses activités commerciales, dans la mesure où elle a généré, de ce fait, un risque de confusion. Le dépôt d'une marque ne doit pas servir de caution à un comportement déloyal. Aussi la demanderesse ne peut-elle se prévaloir de la priorité d'enregistrement d'une marque qu'elle utilise en violation objective des règles de la bonne foi. Corollaire de ce qui précède, le défendeur peut exiger de la demanderesse, en vertu de l'art. 9 al. 1 let. b LCD, qu'elle cesse de porter atteinte à ses intérêts en utilisant la marque qu'elle a déposée. Le même raisonnement s'impose à l'égard de la raison de commerce de la demanderesse et des noms de domaine qu'elle a enregistrés.

bb) Au demeurant, la pesée des intérêts antagonistes des parties n'appelle pas une autre solution.

Le défendeur utilise le signe distinctif "Noir Mat" depuis plus de quinze ans. A cette enseigne, il s'est constitué une importante clientèle et s'est assuré une solide réputation sur le marché de la communication et du graphisme. Il compte parmi ses clients plusieurs entreprises d'envergure nationale ([...], [...], [...], etc.). La demanderesse, quant à elle, n'est inscrite au registre du commerce sous la raison Noir Mat Sàrl que depuis le 20 avril 2006. Les produits d'exploitation qu'elle a enregistrés depuis sont modestes (8'930 fr. 65 en 2006 et 29'500 fr. en 2008) et il n'est pas établi qu'elle pourrait compter sur une solide clientèle, ni qu'elle jouirait d'une quelconque notoriété. Dans ces conditions, force est de constater que l'intérêt du défendeur à pouvoir continuer d'utiliser le signe distinctif litigieux l'emporte clairement sur celui de la demanderesse.

e) Au surplus, l'enregistrement d'un signe distinctif peut également s'avérer frauduleux au regard de l'art. 2 LCD lorsque celui qui y procède le fait tout en connaissant l'utilisation antérieure du signe par un concurrent et dans le but d'opposer l'enregistrement au premier utilisateur et d'en tirer profit, ce qui suppose souvent que le signe en question jouisse d'une certaine renommée (TF 4C.431/2004 précité c. 3.3, in sic ! 2005 p. 463; Gasser, in Markenschutzgesetz [op. cit.], n. 32 ss ad art. 5 LPM; Gilliéron, Les divers régimes de protection, n. 322; Dessemontet, Droit à la marque, in PJA 1993 p. 519, spéc. p. 522).

Il ne fait pas de doute que la demanderesse connaissait les activités du défendeur quand elle a choisi sa raison de commerce, enregistré ses noms de domaine et déposé sa marque. Elle l'admet en reconnaissant qu'elle cherchait par là à profiter de l'excellente réputation et de la renommée que le défendeur a acquises sous l'enseigne "Noir Mat". Pareille stratégie, qui relève du parasitisme, n'est pas digne de protection et tombe sous le coup de l'art. 2 LCD.


VII. Il s'ensuit que la demanderesse n'est pas fondée à exiger du défendeur qu'il cesse d'utiliser le signe "Noir Mat" à titre de marque, de raison de commerce ou de nom de domaine. La prétention en réparation du dommage qu'elle formule est tout aussi dépourvue de fondement, dans la mesure où le défendeur était en droit d'utiliser le signe litigieux. Partant, les conclusions de la demande doivent être rejetées.

VIII. a) Il reste encore à examiner le bien-fondé des conclusions reconventionnelles du défendeur.


b) Le défendeur conclut à ce que le préposé du registre du commerce du canton de Vaud soit invité à radier la raison de commerce de la demanderesse avec effet immédiat (ch. III). A titre subsidiaire, il demande à la cour de céans d'ordonner à la demanderesse, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), de faire radier la raison de commerce dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire (ch. IV).

L'art. 956 al. 2 CO confère à celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce une action en abstention et en cessation du trouble, mais il ne lui permet pas de demander la constatation de la nullité de la raison de commerce, dans la mesure où chaque société commerciale doit en avoir une (Oertli, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Amstutz et al. [éd.], Zurich 2007, n. 9 ad art. 956 CO et les réf.; Hilti, Firmenrecht, p. 318). Le juge ne doit pas déterminer la nouvelle raison sociale, mais peut, le cas échéant, faire défense d'utiliser tel ou tel élément dans la raison de commerce (Cherpillod, Commentaire romand, n. 11 ad art. 956 CO). Ces règles particulières, qui tiennent avant tout à la fonction des raisons de commerce, doivent aussi être suivies lorsque, comme en l'espèce, l'inscription d'une raison de commerce s'avère illicite sous l'angle de l'art. 3 let. d LCD.

Il s'ensuit que la cour de céans ne peut pas ordonner elle-même la radiation de la raison de commerce de la demanderesse. Il convient bien plutôt d'enjoindre à celle-ci de requérir la radiation du signe "Noir Mat" dans l'inscription de sa raison au registre du commerce. L'efficacité de cette injonction veut qu'elle soit assortie de la menace aux organes de la demanderesse de la peine prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité. Compte tenu des formalités à accomplir pour modifier sa raison sociale, qui impliquent la modification de ses statuts (cf. art. 776 ch. 1 et 780 CO), la demanderesse disposera d'un délai de trente jours, dès celui où le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, pour procéder à la modification requise.

c) Le défendeur conclut à ce qu'il soit constaté que la marque combinée  enregistrée le 17 août 2007 au registre suisse des marques sous n° 561245 est nulle, ledit registre étant invité à radier la dite marque avec effet immédiat (ch. V). A titre subsidiaire, il conclut à ce que la demanderesse soit sommée de faire radier ladite marque dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire (ch. VI).

Aux termes de l'art. 2 let. d LPM, les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur sont exclus de la protection. Tombe sous le coup de cette disposition la marque qui a été déposée en violation du droit de la concurrence (Tribunal supérieur du canton de Thurgovie du 27 mars 2003 c. 2a/aa, in sic! 2005 p. 194; cf. dans le même sens, mais s'agissant du droit au nom : Tribunal de commerce du canton de Zurich du 4 octobre 1996 c. 2a, in sic! 1998 p. 45). L'action en constatation de la nullité d'une marque, prévue par l'art. 52 LPM, est ouverte à toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation (Cour de justice du canton de Genève du 21 octobre 2011 c. 4.1.2, in sic! 2012 p. 191). Un tel intérêt doit être admis, en principe, lorsqu'une incertitude touchant les relations juridiques des parties pourrait être éliminée par la constatation judiciaire requise et que la persistance de cette situation n'est plus supportable pour la partie demanderesse (TF 4C.431/2004 précité c. 3.1, in sic! 2005 p. 463).

En l'espèce, la demanderesse a enregistré la marque  avec le dessein de profiter de la renommée que le défendeur a acquise avec le signe "Noir Mat". Ce comportement tombe sous le coup de l'art. 2 LCD. Partant, la marque est nulle et le défendeur, qui se trouve entravé dans sa liberté d'action du fait de l'enregistrement, peut se prévaloir d'un intérêt suffisant à ce que cette nullité soit constatée dans le dispositif du présent jugement.

Le jugement exécutoire sera transmis à l'IFPI (art. 54 LPM).

d) Le défendeur conclut à ce qu'il soit ordonné à la demanderesse, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de radier ses noms de domaine "noirmatstudio[s].com" et "noirmatstudio[s].ch" (ch. VII).

Il est admis que l'utilisateur d'un signe distinctif peut obtenir de l'ayant droit qu'il lui cède son nom de domaine en invoquant la

protection de la LCD, en lien avec l'art. 43 al. 1 CO (TF 4C.9/2002 du 23 juillet 2002 c. 8, in sic! 2002 p. 860). Si l'utilisateur d'un signe peut obtenir d'un tiers qu'il lui cède son nom de domaine, à plus forte raison peut-il exiger de lui qu'il procède à sa radiation. Dans la mesure où elle tend à obliger la demanderesse à radier les noms de domaine "noirmatstudio.com" et "noirmatstudio.ch", la conclusion du défendeur doit être admise. Un délai de trente jours, dès jugement définitif et exécutoire, sera imparti à la demanderesse pour s'exécuter et l'injonction sera assortie de la menace aux organes de la demanderesse de la peine prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.

e) D'une manière plus générale, le défendeur demande à la cour de céans d'ordonner à la demanderesse de cesser avec effet immédiat d'utiliser le signe ou les termes "noir mat" dans le cadre de ses activités (ch. II). Il conclut également à ce que la demanderesse soit tenu de radier tout autre nom de domaine dont elle serait la titulaire et qui serait constitué du signe "noir mat" ou contiendrait ces termes (ch. VII).

Il n'est pas allégué - ni *a fortiori* établi - que la demanderesse utilise le signe distinctif du défendeur autrement qu'à titre de raison de commerce et de marque, ni qu'elle exploite d'autres noms de domaine constitués de ce signe ou qui contiennent les termes "noirmat". Le défendeur n'allègue pas non plus que la demanderesse serait sur le point de prendre des mesures dans ce sens. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions.

IX. a) Le défendeur réclame encore le paiement d'une somme de 25'000 fr. à titre de dommages-intérêts.

b) Aux termes de l'art. 9 al. 3 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte à ses intérêts économiques, peut, conformément au code des obligations, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral. Il lui incombe alors d'établir l'existence d'un acte de concurrence déloyale, la faute de son auteur, l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité entre celui-ci et

l'acte incriminé (Baudenbacher/Glöckner, Lauterkeitsrecht, nn. 190 ss ad art. 9 LCD). Celui qui est lésé par un acte déloyal peut aussi exiger de l'auteur la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires (art. 9 al. 3 i.f. LCD).

c) De jurisprudence constante, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 359 c. 4, JT 2006 I 295 et les réf.; ATF 120 II 296 c. 3b, JT 1995 I 381 [rés.]). Le dommage consiste en une perte éprouvée (*damnum emergens*) – soit la diminution des actifs ou augmentation des passifs – ou en un gain manqué (*lucrum cessans*) – soit la non augmentation des actifs (Werro, Commentaire romand, CO I, n. 13 ad art. 41 CO).

En pratique, le dommage causé par un acte de concurrence déloyale se traduit le plus souvent par un gain manqué (Spitz, in Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [op. cit.], n. 125 ad art. 9 LCD). En outre, lorsque le dommage résulte d'un risque de confusion, il est très difficile à établir, ce qui justifie de recourir au pouvoir d'appréciation qu'institue l'art. 42 al. 2 CO. Selon cette disposition, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. La règle vaut aussi bien pour la preuve du dommage que pour celle relative à l'étendue de celui-ci (ATF 95 II 481 c. 12a, JT 1997 I 246 [rés.]; Baudenbacher/Glöckner, op. cit., n. 210 ad art. 9 LCD).

L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation *ex aequo et bono* du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts (ATF 133 III 432 c. 4.4.2, JT 2001 I 47).

d) En l'espèce, le défendeur se borne à alléguer que le dommage qu'il a encouru, à titre de gain manqué, n'est pas négligeable. Il fait valoir que le comportement déloyal de la demanderesse lui a fait perdre des mandats pour un montant qu'il estime à 20 % de son chiffre d'affaires annuel et offre, à titre de preuve, son compte de pertes et profits pour l'année 2008.

Le risque de confusion généré par le comportement de la demanderesse existe depuis le 26 avril 2006, date à laquelle l'inscription de celle-ci au registre du commerce a été publiée dans la FOSC. Si ce risque s'était matérialisé, le défendeur aurait perdu des clients, ce qui ce serait ressenti au niveau de son chiffre d'affaires. Or, l'examen de la comptabilité du défendeur, tel qu'il ressort du rapport d'expertise, montre que tel n'a pas été le cas, puisque le défendeur a réalisé son meilleur chiffre d'affaires durant l'exercice 2008, soit à un moment où le risque de confusion était latent depuis plus de deux ans. Il n'est pas non plus établi – ni même rendu vraisemblable – que la demanderesse ait profité de la confusion des signes distinctifs pour accaparer les clients du défendeur. Le fait que la demanderesse ait reçu à répétitions des courriers et des téléphones qui concernaient le défendeur ne signifie pas encore que les victimes du quiproquo soient devenues ses clients. L'examen de la clientèle de la demanderesse aurait pu fournir un indice dans ce sens; s'il était établi que les clients de la demanderesse bénéficient des mêmes prestations que celles qu'offre le défendeur, la cour aurait pu en déduire, suivant le cours ordinaire des choses, que la demanderesse a vraisemblablement profité de la confusion des signes distinctifs pour gagner de nouveaux clients. Mais on ignore tout des activités concrètes de la demanderesse et le défendeur n'a rien allégué à cet égard, hormis le fait – au demeurant non établi – que la demanderesse n'en exerçait aucune avant le 1^{er} janvier 2009 (all. 86), ce qui ne plaide guère en faveur de l'existence du préjudice invoqué.

Au vu de ce qui précède, la cour ne peut que constater que le dommage du défendeur n'est pas établi ni même rendu vraisemblable. La conclusion en paiement doit être rejetée pour ce motif, sans qu'il soit

besoin d'examiner les autres conditions de la responsabilité de la demanderesse.


X. a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués; s'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtienne gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3^{ème} éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).

b) Les dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice ainsi que les frais des mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1^{er} janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC; RSV 270.11.6], mais qui reste applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée.

c) En l'espèce, le défendeur l'emporte sur l'essentiel du litige - savoir le droit d'utiliser le signe distinctif "Noirmat" - et succombe sur son chef de conclusions en paiement, qui apparaît toutefois largement accessoire. Il a donc droit à des dépens réduits d'un dixième, à la charge de la demanderesse, qu'il convient d'arrêter à 16'555 fr. 50, savoir :

- a 13'50 fr à titre de participation aux honoraires de
) 0 . son conseil;
- b 675 fr pour les débours de celui-ci;
) .
- c) 2'380 fr 50 en remboursement des 9/10^{èmes} de son
. coupon de justice.

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

- I. Ordre est donné à la demanderesse Noir Mat Sàrl de requérir du registre du commerce du canton de Vaud, dans les trente jours dès jugement définitif et exécutoire, la modification de sa raison de commerce de telle manière que les termes "Noir Mat" n'y apparaissent plus.
- II. Ordre est donné à la demanderesse de procéder à la radiation des noms de domaine "noirmatstudios.com" et "noirmatstudios.ch" dans les trente jours dès jugement définitif et exécutoire.
- III. Les injonctions décernées sous chiffres I et II ci-dessus sont signifiées à U. _____ et V. _____, associés gérants de la demanderesse, sous la commination de l'article 292 du Code pénal suisse, dont le contenu est le suivant : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende."
- IV. La marque , déposée par la demanderesse le 2 mai 2007 et enregistrée le 17 août 2007 sous n° 561245, est nulle.
- V. Le jugement définitif et exécutoire sera transmis à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.
- VI. Les frais de justice sont arrêtés à 7'111 fr. (sept mille cent onze francs) pour la demanderesse et à 2'645 fr. (deux mille six cent quarante-cinq francs) pour le défendeur X.T. _____.

VII. La demanderesse versera au défendeur le montant de 16'555 fr. 50 (seize mille cinq cent cinquante-cinq francs et cinquante centimes) à titre de dépens.

VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Le président :

Le greffier :

P. Muller

J. Maytain

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 12 décembre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

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

Le greffier :

J. Maytain