

**COUR CIVILE**

---

---

Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant **U.** \_\_\_\_\_  
**SA**, à [...], requérante, d'avec **M.** \_\_\_\_\_, à [...], intimée.

---

Audience du 12 juin 2019

---

Composition : Mme KUHNLEIN, juge déléguée

Greffier : Mme Bron

\*\*\*\*\*

Statuant immédiatement à huis clos, la juge déléguée  
considère :

**En fait :**

**1.** La requérante U. \_\_\_\_\_ SA (ci-après la requérante) est une société anonyme dont le but tient notamment dans la participation à la gestion et le financement d'entreprises de toute nature, en particulier dans le domaine de l'horlogerie et l'acquisition des marques. Son siège se situe à [...].

La Fédération de l'industrie horlogère suisse FH est une association faîtière qui regroupe actuellement près de cinq cents membres, soit plus de 90% des entreprises suisses actives dans la

production et la commercialisation de montres, d'horloges, de pendules ou de composants.

La requérante est membre de la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH.

**2.** La requérante est titulaire des marques suivantes :

- la marque [...] no [...], déposée le 29 août 1986, enregistrée en classe 14;

- la marque figurative [...] no [...], déposée le 25 février 2014, enregistrée en classe 14:

[...]

- la marque figurative [...] no [...], déposée le 9 décembre 2014, enregistrée en classe 14:

[...]

- la marque [...] no [...], déposée le 10 février 1989, enregistrée en classe 14;

- la marque figurative [...] no [...], déposée le 18 mars 2015, enregistrée en classe 14:

[...]

- la marque figurative pour la lunette octogonale surmontée de huit vis hexagonales no [...], déposée le 16 avril 1992, enregistrée en classes 3, 8-9, 14, 16, 18, 25 et 34:

[...]

**3. a)** Le 25 mars 2019, l'Administration fédérale des douanes a informé la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH que, fondée sur l'art. 72 LPM (loi fédérale sur la protection des marques du 28 août 1992; RS 232.11), elle avait retenu un colis contenant une montre "imitation de la marque [...]", expédié depuis les Pays-Bas et destiné à l'intimée M. \_\_\_\_\_ (ci-après l'intimée). Il s'agit de la montre suivante:

[...][...] [...]

**b)** La montre [...], d'un montant de 56'900 fr. TTC, désignée comme une "montre culte" et comme faisant partie "des grandes montres icônes" de la requérante dans la presse spécialisée, est la suivante:

[...]

**c)** L'Administration fédérale des douanes a annoncé qu'elle retiendrait le colis pendant dix jours ouvrables pour permettre à la requérante d'obtenir des mesures provisionnelles au sens de l'art. 59 LPM.

Le 10 avril 2019, elle a prolongé ce délai d'une durée supplémentaire de dix jours ouvrables, soit jusqu'au 25 avril 2019.

**4.** Le 3 avril 2019, la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH a informé l'intimée que la montre saisie était une contrefaçon. Elle l'a invitée à lui retourner une déclaration datée et signée aux termes de laquelle elle s'engageait notamment à ne plus importer des montres qui violent les droits des sociétés horlogères suisses, à verser la somme forfaitaire de 269 fr. 25 à titre de dédommagement pour l'intervention de la Fédération et à indiquer le nom ainsi que l'adresse du fournisseur de la marchandise contrefaisante.

Par courrier du 9 avril 2019 adressé à la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH, l'intimée a contesté avoir commandé une montre de contrefaçon et a requis que la marchandise soit relâchée. Elle s'est également plainte du fait que le colis avait été ouvert sans

autorisation, s'est opposée à la destruction du bien concerné et a réclamé un dédommagement de 269 fr. pour les frais d'intervention et de traitement de dossier. Elle a joint à son courrier une photo de la montre qu'elle avait commandée pour un montant de 37 francs:

[...]

Le même jour, l'intimée a adressé un courriel de la même teneur au chef du département anti-contrefaçon de la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH.

Le 10 avril 2019, l'Administration fédérale des douanes a informé la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH qu'elle ne pouvait procéder à la destruction de la marchandise litigieuse dès lors que l'intimée s'y était opposée.

Le 11 avril 2019, le chef du département anti-contrefaçon de la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH a notamment écrit ce qui suit à l'intimée:

" (...) Cette montre a été examinée par un expert qui en a confirmé le caractère contrefaisant. Les marques relevées, propriété de la société U.\_\_\_\_\_ SA, sont protégées en Suisse et dans le monde entier. Le cas est donc très clair et l'importation d'un tel produit constitue une infraction à la loi sur la protection des marques (art. 70 ss LPM). Prétendre le contraire au vu des images apparaît pour le moins audacieux de votre part.

(...)

Dans cette situation qui vous est à l'évidence défavorable, nous ne pouvons que vous conseiller de retirer explicitement votre opposition à la destruction auprès des douanes suisses. En parallèle, nous vous conseillons instamment de donner suite à notre proposition d'arrangement en signant l'engagement que nous vous avons fait parvenir et en vous acquittant des frais occasionnés par cette importation illicite: c'est la seule solution pour liquider cette affaire rapidement sans conséquences juridiques fâcheuses pour vous.

(...):"

**5.** Le 23 avril 2019, la requérante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Invoquant une valeur

litigieuse

de

25'000 fr., elle a pris contre l'intimée les conclusions suivantes :

- " I. L'Administration fédérale des douanes est invitée à retenir la marchandise saisie le 25 mars 2019 dans le cadre de la demande d'intervention de la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH (référence du dossier: [...]), à savoir une montre imitation de la marque [...] destinée à M. \_\_\_\_\_, [...], [...].
- II. Interdiction est faite à M. \_\_\_\_\_, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l'autorité, d'importer la marchandise saisie le 25 mars 2019 par l'Administration fédérale des douanes dans le cadre de la demande d'intervention déposée par la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH (référence du dossier: [...]) pour le compte d'U. \_\_\_\_\_ SA.
- III. M. \_\_\_\_\_ est condamnée aux frais et dépens de l'instance."

Le 24 avril 2019, la juge déléguée de la Cour civile a rendu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles suivante:

" Au vu de ce qui précède et en application des art. 72 LPM et 265 al. 1 CPC, la juge déléguée :

**I. ordonne** à l'Administration fédérale des douanes de retenir la marchandise saisie le 25 mars 2019 dans le cadre de la demande d'intervention de la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH (dossier n° [...]; [...]), à savoir une montre imitation de la marque [...], destinée à M. \_\_\_\_\_, [...] jusqu'à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles;

**II. interdit** à M. \_\_\_\_\_, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, d'importer la marchandise saisie le 25 mars 2019 par l'Administration fédérale des douanes dans le cadre de la demande d'intervention de la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH (dossier n° [...]; [...]);

**III. fixe** les frais de la présente décision à 350 fr. (trois cent cinquante francs) à la charge de la requérante;

**IV. dit** qu'il sera statué sur les dépens de la procédure superprovisionnelle dans le cadre de l'ordonnance de mesures provisionnelles;

**V. dit** qu'une audience de mesures provisionnelles sera fixée à bref délai;

**VI. déclare** la présente ordonnance immédiatement exécutoire."

Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 12 juin 2019. L'intimée ne s'y est pas présentée.

## **En droit :**

**I.** A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, la requérante invoque le droit des marques. Elle soutient que l'intimée a importé une montre de contrefaçon, une imitation qui comporte plusieurs marques verbales et figuratives dont la requérante est titulaire.

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

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

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

En l'espèce, la requérante (lésée) a son siège à [...], dans le canton de Vaud. Les tribunaux vaudois sont donc compétents pour connaître d'une action au fond relevant de la LPM, et, par conséquent, de la présente requête de mesures provisionnelles.

**b)** Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01), la Cour civile du Tribunal

cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC), dont notamment les litiges relevant de la LPM. Le juge délégué de la Cour civile est compétent pour statuer, en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sur les requêtes de mesures provisionnelles (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).

**III.** A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC).

Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées; Hohl, op. cit., nn. 1771 ss).

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

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

Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel. Le risque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Le dommage peut résulter également du seul écoulement du temps pendant le procès (Hohl, op. cit., n. 1763). Un préjudice est difficile à réparer lorsque la mise en œuvre des droits du requérant serait mise en péril s'il en était réduit à les faire valoir dans le cadre d'un procès au fond (Von Büren/Marbach/Ducrey, *Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, 3<sup>e</sup> éd., Berne 2008, n. 1022). Tel est en particulier le cas lorsque le préjudice sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (TF 4A\_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 et les références citées). Dans le domaine de l'imitation ou de la contrefaçon des signes distinctifs, savoir en cas de violation de raisons sociales, d'enseignes, de marques et de conditionnement, il y a dommage difficile à réparer en raison du fait que les signes sont des biens juridiques vulnérables – leur force distinctive étant affaiblie par l'apparition de signes semblables ou identiques –, dont le goodwill est ainsi facilement diminué ou même anéanti (Troller, *Précis du droit suisse des biens immatériels*, 2<sup>e</sup> éd., Bâle 2006, p. 422).

Quant à la notion d'urgence temporelle, elle comporte des degrés et s'apprécie en fonction de la nature de l'affaire et au regard des circonstances. De façon générale, l'on peut dire qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une des parties. Alors même que les

mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périmé pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance de l'atteinte ou du risque d'atteinte peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Hohl, op. cit., nn. 1758 ss).

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

En vertu de l'art. 262 CPC, toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée, notamment une interdiction (let. a) ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b). Une action en interdiction ou en cessation de trouble suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, l'on présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés portent atteinte aux droits de son adverse partie (TF 4C.304/2005 du 8 décembre 2005 consid. 3.2).

Plus une mesure atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Tel est en particulier le cas des mesures d'exécution anticipée provisoires, qui tendent à obtenir à titre provisoire l'exécution totale ou partielle de la prétention qui fait ou fera l'objet des conclusions de la demande au fond, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un effet définitif, le litige étant alors privé d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Ces exigences élevées ne

portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (TF 4A\_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; ATF 131 III 473 consid. 2.3 et 3.2). La pesée des intérêts, indissociable de toute procédure de mesures provisionnelles, revêt dans ce cas une importance particulière; en raison du caractère particulièrement sensible des intérêts touchés, la protection juridique provisoire ne doit être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 131 III 473 consid. 3.2 et les références citées).

**d)** En l'espèce, les conclusions provisionnelles de la requérante tendent à l'interdiction faite à l'intimée d'importer la montre saisie par l'Administration fédérale des douanes et tendent également à la rétention, par celle-ci, de l'objet litigieux.

**IV.** La requérante invoque son droit à la protection des marques [...] et [...], ainsi qu'à la protection des marques figuratives [...], [...], [...] et de la marque figurative pour la lunette octogonale surmontée de huit vis hexagonales. Plus précisément, elle invoque l'art. 13 al. 2bis LPM selon lequel le titulaire d'une marque peut notamment interdire à des tiers d'utiliser celle-ci pour importer des produits, même si l'importation est effectuée à des fins privées. De son côté, l'intimée conteste avoir commandé une montre de contrefaçon.

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

**b)** Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier (art. 6 LPM). Il confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). L'ayant droit peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM (art. 13 al. 2 LPM), soit les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques (let. a), les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. b), et les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. c).

Ainsi, la marque est protégée contre toute forme d'utilisation distinctive mais uniquement en relation avec des produits ou services similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée (principe de spécialité; cf. Troller, op. cit., p. 94; David, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, Bâle 1994, n. 5 ad art. 3 LPM). Des marchandises ou des services sont similaires si les consommateurs potentiels sont amenés à penser que les produits en cause proviennent d'une seule et même entreprise (ATF 123 III 189 consid. 3a, JdT 1997 I 237; ATF 87 II 107 consid. 1, JdT 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 consid. 2c, JdT 2002 I 491). Les produits ou les services déterminants sont ceux qui sont inscrits au registre des marques; le mode d'utilisation concret de la marque est sans pertinence (Joller, in Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Berne 2009, n. 235 ad art. 3 LPM). La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM).

La notion de risque de confusion est, pour l'essentiel, identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels (TF 4C. 169/2005 du 5 septembre 2005 consid. 2; ATF 128 III 353 consid. 4, JdT 2002 I 517; ATF 126 III 239 consid. 3a, JdT 2000 I 543). Selon le Tribunal fédéral, il y a risque de confusion lorsque la fonction distinctive du signe pour une

personne ou des objets est mise en danger dans l'aire de protection que lui assurent le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, par l'emploi de signes identiques ou semblables. Le risque de confusion est direct lorsque des signes identiques ou similaires plus récents créent des associations d'idées erronées de sorte que les consommateurs pensent, à tort, que les services ou les objets qu'individualise le signe prioritaire sont les mêmes que ceux représentés par le signe postérieur. On sera en présence d'un risque de confusion indirect lorsque les consommateurs perçoivent bien la différence entre les signes distinctifs, mais que la similitude de ces derniers leur fait présumer l'existence de liens en réalité inexistantes (ATF 127 III 160 consid. 2a et les références citées, JdT 2001 I 345; Troller, op. cit., p. 86).

La question de savoir si deux signes se distinguent suffisamment l'un de l'autre s'apprécie au regard de l'impression d'ensemble qu'ils laissent auprès du public. Les signes ne doivent pas seulement se différencier au terme d'une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'ils peuvent laisser (ATF 128 III 401 consid. 5, JdT 2002 I 509).

Le risque de confusion doit être jugé plus strictement lorsque sont concernées deux entreprises se trouvant en concurrence ou étant actives dans la même branche (TF 4C.165/2001 du 16 juillet 2002 consid. 1.1). En effet, plus les produits sont proches, plus le risque de confusion s'accroît et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour bannir le risque. L'appréciation est encore plus rigoureuse lorsque les deux sortes de produits sont identiques (ATF 126 III 315 consid. 6b/bb; ATF 122 III 382 consid. 3a, JdT 1997 I 231). Le but de l'entreprise inscrite au registre du commerce n'est pas déterminant pour décider si les produits ou services d'une société sont identiques ou similaires à ceux d'une autre société et s'il existe un risque de confusion entre eux. Pour trancher ces questions, il faut s'en tenir à des critères concrets, tels que l'activité effectivement déployée et les produits ou services effectivement fournis par la société en cause (sic! 1997 p. 488 consid. 5b).

**c)** Pour que le titulaire puisse invoquer une violation de son droit exclusif sur sa marque (art. 13 LPM), l'usage qu'il en fait doit satisfaire à deux conditions préalables: l'usage doit avoir lieu sur le marché, ce qui n'est pas le cas d'un usage privé qui n'implique aucune offre concrète de prestations sur le marché visant à satisfaire une demande de la part de tiers; la marque doit être utilisée par le tiers comme signe distinctif, pour identifier un sujet ou un objet de droit, et le public déterminé doit y voir une telle indication, erronée. Il importe peu que la marchandise sur laquelle la marque a été apposée ait été modifiée ou non, qu'elle soit reconditionnée ou non. Le simple fait de recevoir des marchandises en franchise de douane représente une violation du droit à la marque sur le territoire suisse, de même que le simple transit de la marchandise, et le destinataire de l'envoi peut en ce cas être considéré comme l'importateur. Il existe toutefois une réserve s'agissant de la première de ces deux conditions. En effet, l'art. 13 al. 2bis LPM permet désormais au titulaire d'interdire notamment l'importation de produits contrefaits à des fins privées (Gilliéron, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, nn. 10 ss ad art. 13 LPM).

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

**e)** En l'espèce, il est établi que la requérante est titulaire des marques [...] et [...], des marques figuratives [...], [...], [...], toutes enregistrées en classe 14, et de la marque figurative pour la lunette octogonale surmontée de huit vis hexagonales, enregistrée en classes 3, 8-9, 14, 16, 18, 25 et 34. Un des produits créés par la requérante, d'une valeur de 56'900 fr., regroupe tous ces éléments: il s'agit d'une montre dénommée [...] dont la lunette est octogonale et surmontée de huit vis

hexagonales, et qui comporte les désignations [...] ainsi qu' [...]. Le droit à la marque de la requérante est ainsi rendu hautement vraisemblable.

Il ressort de l'état de fait que l'intimée, depuis la Suisse, a commandé à l'étranger une montre comprenant également tous les éléments précités (lunette octogonale surmontée de huit vis hexagonales comportant les mentions " [...]", " [...]" et " [...]"), d'une valeur de 37 fr., et qui devait lui être livrée en Suisse depuis les Pays-Bas. Le produit litigieux utilise donc des signes identiques aux marques enregistrées dont la requérante est titulaire. Cette dernière rend ainsi hautement vraisemblable une violation de son droit à la marque.

Dès l'arrivée du colis contenant le produit litigieux sur sol helvétique, l'Administration fédérale des douanes, autorité compétente en vertu des art. 70 ss LPM, en a informé la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH et a retenu dite marchandise. L'intimée a également été prévenue du statut de contrefaçon de sa commande. Malgré la similarité des produits, le rapport établi par la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH et la différence de prix entre la marchandise originale et la marchandise livrée, elle a toutefois contesté avoir acheté une contrefaçon, s'est opposée à sa destruction par l'Administration fédérale des douanes et a demandé que le colis soit relâché. La vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable doit être admise au regard du droit des marques. En effet, tant l'atteinte à la réputation de la requérante que le trouble créé par l'utilisation par l'intimée de signes engendrant un risque de confusion sont de nature à engendrer un tel préjudice. La force distinctive des signes dont la requérante est titulaire est ici affaiblie par la présence de signes identiques contrefaisants.

En outre, la nécessité d'une protection provisionnelle est démontrée en l'espèce. En effet, le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, mettrait en péril les intérêts de la requérante puisque la marchandise, libérée par l'Administration fédérale des douanes, serait alors remise à l'intimée qui pourrait l'importer et faire ainsi immédiatement usage des signes portant à confusion et portant

atteinte à la réputation de la requérante. Cette dernière a, par ailleurs, démontré un intérêt suffisant à l'octroi de mesures provisionnelles dès lors que l'intimée ne reconnaît à l'évidence pas l'importance de l'atteinte portée aux droits du titulaire d'une marque par l'acte qui lui est reproché. Au surplus, la requérante a agi dès qu'elle a été informée de la réception de la marchandise litigieuse par l'Administration fédérale des douanes et de l'expertise de la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH quant à la qualité contrefaisante de l'objet concerné. Au demeurant, la mesure provisionnelle requise, à savoir la rétention de l'objet à l'Administration fédérale des douanes n'atteint pas de manière incisive l'intimée qui se voit momentanément privée de l'usage d'un bien qui n'est pas de première nécessité.

Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles sont donc réunies. La requête déposée le 23 avril 2019 par la requérante est admise. Interdiction doit être faite à l'intimée d'importer la marchandise litigieuse et l'Administration fédérale des douanes doit être invitée à retenir cette dernière jusqu'à droit connu sur la demande au fond.

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

Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 28 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

En outre, l'intimée versera à la requérante des dépens de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle qu'il convient d'arrêter à 2'625 fr. à titre de défraiement du représentant professionnel et de débours nécessaires (art. 3, 6 et 19 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

**VI.** Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne relevant plus du droit cantonal (Staehelin, in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger éd., ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; *contra*: Tappy, CPC Commenté, nn. 24-25 ad art. 239 CPC). Par conséquent, la présente ordonnance est motivée d'office.

\* \* \* \* \*

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

- I. Ordonne** à l'Administration fédérale des douanes de retenir la marchandise saisie le 25 mars 2019 dans le cadre de la demande d'intervention de la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH (dossier n° [...]; [...]), à savoir une montre imitation de la marque [...], destinée à l'intimée M.\_\_\_\_\_, [...], [...], jusqu'à droit connu sur la demande au fond.
  
- II. Interdit** à l'intimée, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, d'importer la marchandise saisie le 25 mars 2019 par l'Administration fédérale des douanes dans le cadre de la demande d'intervention de la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH (dossier n° [...]; [...]).

- III. Fixe** à la requérante un délai de trente jours dès notification de la présente décision pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles.
- IV. Met** les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de l'intimée.
- V. Condamne** l'intimée à verser à la requérante U. \_\_\_\_\_ SA le montant de 3'525 fr. (trois mille cinq cent vingt-cinq francs), à titre de restitution d'avance de frais, ainsi que de dépens de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle.
- VI. Déclare** la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel.

La juge déléguée :

La greffière :

C. Kühnlein

M. Bron

Du

L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, au conseil de la requérante et à l'intimée personnellement.

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

La greffière :

M. Bron