

**LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION  
EN DROIT DES MARQUES:  
APERÇU À LA LUMIÈRE DE  
LA JURISPRUDENCE RÉCENTE\***

par

Ralph SCHLOSSER

docteur en droit, LL.M., avocat à Lausanne

**I. INTRODUCTION**

La loi accorde au titulaire d'une marque un certain nombre de prérogatives. Celles-ci n'ont de valeur que si elles peuvent être mises en œuvre avec efficacité, les droits octroyés étant inutiles s'ils ne peuvent être invoqués en justice avec succès<sup>1</sup>. C'est dire l'importance, pour le praticien, des questions que l'on se propose de traiter ici.

Une mise en garde s'impose. Le présent exposé a été élaboré en partant de la jurisprudence des dernières années. Inévitablement, certaines questions ont été examinées par les tribunaux de manière répétée, alors que d'autres ont été négligées parce qu'il ne s'est pas trouvé de plaideurs pour les aborder. Par voie de conséquence, notre article ne saurait prétendre à l'exhaustivité. Pour une approche plus complète, nous nous permettons de renvoyer le lecteur aux principales monographies parues dans ce domaine<sup>2</sup>.

---

\* Texte remanié d'une conférence donnée dans le cadre d'un séminaire qui s'est tenu à Genève le 15 mai 2003 à propos des «Nouveautés en droit des marques», séminaire organisé par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) et la Licensing Executives Society (LES-CH).

<sup>1</sup> DESSEMONTET, L'enrichissement illégitime dans la propriété intellectuelle, in Festschrift für Max Kummer, Berne 1980, p. 191: «La propriété intellectuelle vaut ce que valent les actions accordées aux inventeurs, aux auteurs et à leurs ayants droit».

<sup>2</sup> KILLIAS, passim; DAVID, MSchG, commentaire des art. 52 ss LPM; WILLI, commentaire des art. 52 ss LPM.

## II. ACTION EN NULLITÉ DE LA MARQUE (POUR MÉMOIRE)

Une marque peut être déclarée *nulle* lorsque sa protection est exclue en raison de la loi<sup>3</sup>. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'elle est frappée d'un motif — absolu ou relatif — d'exclusion au sens des articles 2 et 3 LPM<sup>4</sup> ou lorsqu'elle n'a pas été utilisée pendant le délai de carence (art. 12 LPM)<sup>5</sup>.

Selon le Tribunal fédéral, une conclusion tendant à ce que l'autorité judiciaire ordonne au défendeur de requérir la *radiation* de sa marque est sans objet<sup>6</sup>, car l'action en nullité est une simple action en constatation, non une action en exécution d'une prestation<sup>7</sup>. La conclusion doit au contraire tendre à faire *constater la nullité* de la marque pour les produits et services revendiqués<sup>8</sup>. En raison de l'article 54 LPM, le tribunal transmettra son jugement, une fois définitif, à l'Institut pour modification du registre.

## III. ACTION EN CESSION DE LA MARQUE (POUR MÉMOIRE)

En cas d'usurpation de la marque, le demandeur peut revendiquer la cession de la marque déposée par le défendeur (art. 53 LPM)<sup>9</sup>.

Pour ce qui est de la formulation des *conclusions*, on rencontre en doctrine des opinions divergentes:

- *David* suggère de conclure à ce que le défendeur soit condamné à céder la marque au demandeur dans un certain délai<sup>10</sup>, ce qui suppose, en cas d'inobservation de l'injonction judiciaire par le défendeur, de recourir dans un deuxième temps à une procédure d'exécution forcée du jugement<sup>11</sup>.
- Pour *Killias* et *Willi* au contraire, il est admissible de prendre directement une conclusion tendant à ce qu'il soit constaté que

---

<sup>3</sup> KILLIAS, rem. 15 ss.

<sup>4</sup> WILLI, N. 2 ad art. 52.

<sup>5</sup> DAVID, MSchG, N. 10 ad art. 12.

<sup>6</sup> ATF 120 II 144 cons. 2b. Plus nuancé: DAVID, MSchG, N. 8 ad art. 52: il appartient au droit de procédure cantonal de dire quel sort il convient de réserver à une conclusion tendant à la radiation de la marque.

<sup>7</sup> KILLIAS, rem. 23; DAVID, MSchG N. 8 ad art. 52; WILLI, N. 14 ad art. 52.

<sup>8</sup> DAVID, MSchG, N. 8 ad art. 52.

<sup>9</sup> Voir WILLI, N. 6 ad art. 53; CHERPILLOD, Marques défensives, de réserve et dépôts frauduleux, sic! 2000, p. 359 ss.

<sup>10</sup> DAVID, MSchG, N. 3 et N. 6a ad art. 53.

<sup>11</sup> DAVID, N. 3 ad art. 53, qui précise qu'il appartient selon lui au droit cantonal de décider si les deux étapes peuvent être fondues en une seule.

le demandeur est le titulaire de la marque déposée par le défendeur<sup>12</sup>. Le tribunal communiquera alors le jugement à l'Institut (art. 54 LPM)<sup>13</sup>.

#### IV. ACTION EN PRÉVENTION OU EN CESSATION DE L'ATTEINTE

En ce qui concerne l'action de l'article 55 alinéa 1 lettres a et b LPM, les tribunaux se sont penchés avant tout sur deux questions: celle de l'intérêt juridiquement protégé et celle de la formulation des conclusions.

##### 1. L'intérêt juridiquement protégé

L'intérêt juridiquement protégé aux mesures de prévention ou de cessation requises suppose que le demandeur établisse l'existence d'un risque de (première) violation de ses droits par le défendeur ou — dans l'hypothèse où le défendeur a déjà eu un comportement illégitime par le passé — d'un risque de réitération<sup>14</sup>.

Permettent d'établir le risque d'une *première violation* des droits à la marque du demandeur des éléments tels que l'octroi de mandats publicitaires, l'apparition à des foires, la demande d'une autorisation de commercialisation, l'envoi d'offres à des clients potentiels ou la passation de commandes auprès de fournisseurs<sup>15</sup>. En l'absence de tels éléments, l'intérêt juridiquement protégé fait en principe défaut, surtout lorsque le défendeur promet, dans le cadre de la procédure, qu'il s'abstiendra d'un comportement tel que celui que le demandeur l'accuse de vouloir adopter<sup>16</sup>.

S'agissant du risque de *réitération*, il est présumé aussi longtemps que le défendeur conteste l'illicéité du comportement incriminé<sup>17</sup>. Cette présomption subsiste même lorsque le défendeur a mis fin au comportement en question, tant qu'il ne reconnaît pas simultanément

---

<sup>12</sup> KILLIAS, rem. 53; WILLI, N. 8 ad art. 53.

<sup>13</sup> Le demandeur peut également lui-même requérir auprès de l'Institut la modification du registre en produisant le jugement: WILLI, N. 8 ad art. 53.

<sup>14</sup> HG AG, sic! 2001, p. 532 (Meta-Tags); WILLI, N. 18 ad art. 55.

<sup>15</sup> Voir WILLI, N. 19 ad art. 55 et les références citées; DAVID, MSchG, N. 16 ad art. 55; KILLIAS, rem. 185.

<sup>16</sup> Cf. OG LU, sic! 2003, p. 606 cons. 8 (Rasenmäher Ambrogio).

<sup>17</sup> TF, sic! 2000, p. 310 (Chanel IV); ATF 102 II 122; HG AG, sic! 2001, p. 532 (Meta-Tags); HG ZH, RSPI 1996, p. 298 (Swiss Choquolate Liqueur). Sur la question, voir WIDMER, p. 277 ss.

le bien-fondé des prétentions du demandeur<sup>18</sup>. Même une déclaration du défendeur selon laquelle il ne poursuivra pas le comportement dont on lui fait grief peut ne pas suffire à écarter le risque de réitération si l'intéressé persiste à postuler la licéité de sa pratique passée<sup>19</sup>. En principe, ce n'est qu'en présence d'un *engagement écrit*<sup>20</sup> sans réserves et dénué d'équivoque que l'on admettra qu'il n'y a pas de risque de réitération<sup>21</sup>. Le juge devrait se montrer relativement sévère<sup>22</sup>: le défendeur doit le convaincre qu'il respectera son engagement même en l'absence d'injonction judiciaire<sup>23</sup>. Outre l'engagement écrit, il est des circonstances qui sont susceptibles de conduire le juge à écarter le risque de réitération<sup>24</sup>, singulièrement celles qui sont de nature à rendre toute récidive objectivement impossible<sup>25</sup>.

## 2. Les conclusions

Les conclusions doivent être précises, c'est-à-dire désigner avec exactitude les comportements que l'on veut interdire au défendeur<sup>26</sup>. Le critère est le suivant: l'autorité chargée d'exécuter le jugement ne doit pas être amenée à procéder à un examen matériel du cas pour pallier le manque de précision du dispositif<sup>27</sup>.

N'est pas admissible, en particulier, une conclusion qui comprend une notion juridique<sup>28</sup>, telle une référence au risque de confusion<sup>29</sup>.

- 
- 18 TF, sic! 2000, p. 618 (Rivella/Apiella III); HG SG, sic! 2003, p. 609 cons. II/4c/bb (Mini-Berlusconi).
- 19 ATF 124 III 74 (Contra-Schmerz); HG AG, sic! 2001, p. 532 (Meta-Tags).
- 20 HG ZH, RSPI 1996, p. 459 (Red Bull Dog).
- 21 WILLI, N. 21 ad art. 55; DAVID, MSchG, N. 16 ad art. 55; BAUDENBACHER, N. 33 ad art. 9. Casuistique: HG ZH, RSPI 1996, p. 454 (Globus), où l'intimé a déclaré expressément au requérant qu'il acceptait sans restriction les termes d'un prononcé de mesures provisionnelles; HG ZH, RSPI 1996, 459 (Red Bull Dog).
- 22 WILLI, N. 21 ad art. 55; K. TROLLER, II, p. 1011 s.
- 23 HG ZH, RSPI 1996, p. 459 (Red Bull Dog).
- 24 Voir les arrêts cités par WILLI, N. 22 ad art. 55; WIDMER, p. 283 et 285.
- 25 BAUDENBACHER, N. 28 ad art. 9. Pour un cas d'application récent: HG SG, sic! 2003, p. 609 cons. II/4c/bb (Mini-Berlusconi).
- 26 KILLIAS, rem. 147 et les références citées.
- 27 ATF 97 II 92; DAVID, Rechtsschutz, p. 80; K. TROLLER, II, p. 1010.
- 28 ASCHMANN, Ein Unterlassungsbegehren muss so formuliert sein, dass das Verbot ohne nochmalige materielle Prüfung vollstreckt werden kann, *in* Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David zum 60. Geburtstag, Zurich 1996, p. 293.
- 29 P. ex. la conclusion suivante: «Interdiction est faite au défendeur d'utiliser la marque X et tout signe créant avec elle un risque de confusion».

Ainsi, le Tribunal de commerce de Zurich a considéré qu'étaient irrecevables les conclusions tendant à interdire au défendeur de faire usage d'un signe similaire à la marque du demandeur, seules étant recevables des conclusions qui se rapportent au signe du défendeur<sup>30</sup>. De même, une conclusion tendant à faire interdire l'usage de la marque du demandeur «seule ou avec des adjonctions dépourvues de force distinctive» ne devrait pas être admise<sup>31</sup>.

## V. AUTRES ACTIONS DÉFENSIVES

### 1. Action en communication de renseignements (pour mémoire)

Selon l'article 55 alinéa 1 lettre c LPM, le titulaire de la marque peut exiger du défendeur qu'il indique la provenance des objets sur lesquels la marque a été illicitement apposée et qui se trouvent en sa possession.

### 2. Action en confiscation (pour mémoire)

L'article 57 LPM permet au demandeur de requérir la confiscation des objets sur lesquels la marque a été illicitement apposée. Cette mesure peut conduire en particulier à la destruction de la marchandise litigieuse (art. 57 al. 2 LPM).

### 3. Action en publication du jugement

L'article 60 LPM prévoit la possibilité de requérir la publication du jugement. Le tribunal dispose à cet égard d'une certaine marge d'appréciation<sup>32</sup>. Il met en balance les intérêts en présence et respecte le principe de la proportionnalité<sup>33</sup>.

La publication a pour but d'une part d'éliminer les conséquences néfastes de la violation et revêt d'autre part une fonction de réparation du tort moral; par ailleurs, elle répond à un souci de prévention générale<sup>34</sup>. Pour ces motifs, elle peut être ordonnée même en l'absence de

<sup>30</sup> HG ZH, RSPI 1996, p. 454 (Globus). Voir aussi DAVID, Rechtsschutz, p. 81-82.

<sup>31</sup> DIGGELMANN, Unterlassungsbegehren im Immaterialgüterrecht, RSJ 1992, p. 27, critiquant une décision saint-galloise publiée in RSPI 1990, p. 205.

<sup>32</sup> TF, sic! 2000, p. 611 (WIR); TF, sic! 2000, p. 618 (Rivella/Apiella III).

<sup>33</sup> TF, sic! 2000, p. 611 (WIR); TF, sic! 2000, p. 618 (Rivella/Apiella III).

<sup>34</sup> TF, sic! 2000, p. 618 (Rivella/Apiella III); KG ZG, sic! 2003, p. 504 (Metro); OG BL, sic! 2000, p. 314 (Arc de Triomphe).

risque de réitération<sup>35</sup>; cependant, le fait qu'une récidive soit à craindre rend la publication d'autant plus nécessaire<sup>36</sup>.

Lorsque le cercle des personnes que la demanderesse a intérêt à informer de l'issue du litige est limité (p.ex. membres d'une association), la publication du jugement ne s'impose pas, car on peut raisonnablement exiger de la demanderesse qu'elle s'adresse directement aux personnes concernées<sup>37</sup>.

La publication est justifiée, en particulier, lorsque la violation du droit à la marque est survenue dans les médias<sup>38</sup> ou lorsque le comportement du défendeur a été relaté dans la presse<sup>39</sup>.

Le fait que la violation du droit à la marque remonte à trois ans au moment du jugement n'est pas de nature à faire obstacle à la publication<sup>40</sup>.

## VI. ACTIONS RÉPARATRICES

### 1. En général

L'article 55 alinéa 2 LPM renvoie aux actions du Code des obligations, à savoir:

- l'action en dommages-intérêts (art. 41 ss CO) ou l'action en réparation du tort moral (art. 49 CO);
- l'action en remise de gain (art. 423 CO).

Le titulaire de la marque a le choix entre l'action en dommages-intérêts et l'action en remise de gain. En principe, les deux actions *s'excluent mutuellement*: le demandeur exigera soit la réparation de son dommage, soit la restitution du gain, mais non les deux à la fois<sup>41</sup>. Le demandeur peut toutefois invoquer l'un et l'autre fondement *en début de procès* et n'opérer son choix qu'au terme de l'instruction des preuves<sup>42</sup>. Par ailleurs, le principe selon lequel les deux fondements ne peuvent être invoqués concurremment ne vaut qu'à l'intérieur de chaque poste du dommage. On peut ainsi invoquer

<sup>35</sup> TF, sic! 2000, p. 618 (Rivella/Apiella III). *Contra*: CJ GE, sic! 1999, p. 297 (Pirates), critiqué par CHERPILLOD dans une note qui suit la publication de l'arrêt.

<sup>36</sup> KG ZG, sic! 2003, p. 504 (Metro).

<sup>37</sup> TF, sic! 2000, p. 611 (WIR).

<sup>38</sup> OG BL, sic! 2000, p. 314 (Arc de Triomphe).

<sup>39</sup> HG ZH, sic! 1999, p. 581 (Rivella/Apiella II).

<sup>40</sup> HG ZH, sic! 1999, p. 581 (Rivella/Apiella II).

<sup>41</sup> ATF 98 II 325; ATF 97 II 169.

<sup>42</sup> KOHLER, p. 78; DAVID, Rechtsschutz, p. 121 s. (citant une décision zurichoise).

l'article 423 CO pour réclamer la restitution du gain tout en se fondant simultanément sur l'article 41 CO pour demander l'indemnisation d'autres postes, tels que les frais liés à la poursuite du défendeur ou la réparation du préjudice tenant à la dilution de la marque<sup>43</sup>.

## 2. Action en dommages-intérêts

Le demandeur doit prouver quatre éléments<sup>44</sup>:

- un acte illicite;
- une faute;
- un dommage;
- un lien de causalité entre la faute et le dommage.

### A. Illicéité

L'acte illicite réside dans la violation de la loi sur la protection des marques<sup>45</sup>.

### B. Faute

Le défendeur agit fautivement dès qu'il utilise un signe distinctif «sans recherche préalable et sans enquête sérieuse»<sup>46</sup>. Le fait d'avoir omis de consulter le registre des marques (national et international<sup>47</sup>) pour s'assurer que le signe que l'on utilise n'entre pas en conflit avec une marque enregistrée est donc en règle générale constitutif d'une faute<sup>48</sup>. Certes, il convient de se montrer moins sévère à l'égard du petit commerçant ou du détaillant qui ne fait que commercialiser des produits qui sont déjà assortis d'un signe distinctif<sup>49</sup>; selon les cas, on exigera toutefois même de la part de tels acteurs économiques qu'ils procèdent à une vérification dans le registre des marques<sup>50</sup>.

---

<sup>43</sup> DAVID, Rechtsschutz, p. 121.

<sup>44</sup> CJ GE, sic! 2000, p. 596 (Crazy Horse); TC FR, RSPI 1996, p. 251 (Unifil).

<sup>45</sup> KILLIAS, rem. 261.

<sup>46</sup> ATF 84 IV 127 cons. 2.

<sup>47</sup> DAVID, MSchG, N. 39 ad art. 55.

<sup>48</sup> A. TROLLER, II, p. 984; BIRRER, p. 156; TC FR, RSPI 1996, p. 251 cons. 4.1 (Unifil).

<sup>49</sup> DAVID, MSchG, N. 39 ad art. 55.

<sup>50</sup> BIRRER, p. 157. Voir aussi KILLIAS, rem. 270.

### C. *Dommege*

#### a) *Calcul du dommege*

Le dommege correspond à la différence entre la situation actuelle et celle qui existerait sans l'avènement du fait dommegeable<sup>51</sup>.

Le dommege réside principalement dans les postes suivants:

- gain manqué;
- préjudice tenant à la confusion engendrée auprès du public;
- frais liés à la poursuite du contrefacteur.

Le *gain manqué* est généralement le poste le plus important du dommege. Trois méthodes de calcul sont reconnues:

- Le calcul de la *perte de gain effective*: il appartient ici au demandeur d'apporter la preuve des gains qu'il aurait vraisemblablement réalisés sans la violation de ses droits<sup>52</sup>. Le lésé invoquera ici le plus souvent la baisse (ou la non-augmentation) de son chiffre d'affaires<sup>53</sup>. Certes, les tribunaux se montrent souvent réticents à considérer que le recul (ou la croissance ralentie) du chiffre d'affaires résulte du comportement du défendeur plutôt que d'autres facteurs, notamment conjoncturels<sup>54</sup>. La baisse du chiffre d'affaires du demandeur peut cependant être considérée à tout le moins comme un indice de la perte de gain qu'il subit<sup>55</sup>. L'article 42 alinéa 2 CO (fixation du dommege *ex aequo et bono*) permettra de pallier l'absence de preuve précise<sup>56</sup>. En tout état de cause, le juge devra porter en déduction du dommege les frais généraux économisés<sup>57</sup>.
- La méthode de la *redevance équitable* («*Lizenzanalogie*») consiste à se demander quelle rétribution le défendeur aurait payée au demandeur s'il avait utilisé la marque sur la base d'un contrat de

---

<sup>51</sup> KILLIAS, rem. 281.

<sup>52</sup> Voir FISCHER, Schadenberechnung im gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und unlauteren Wettbewerb, Bâle 1961, p. 35 ss.

<sup>53</sup> Voir KILLIAS, rem. 295.

<sup>54</sup> Voir DAVID, MSchG, N. 36 ad art. 55.

<sup>55</sup> HG ZH, sic! 2001, p. 41 spéc. 47 (70'000 mal günstiger II); TC FR, RSPI 1996, p. 251 (Unifil).

<sup>56</sup> CJ GE, sic! 2000, p. 596 (Crazy Horse); KOHLER, p. 72. L'article 42 alinéa 2 CO ne doit toutefois pas constituer un oreiller de paresse (BK-BREHM, N. 50 ad art. 42): le demandeur doit prouver tous les éléments de fait permettant de faciliter l'estimation de son dommege: HG ZH, sic! 2001, p. 41 spéc. 47 (70'000 mal günstiger II); TC FR, RSPI 1996, p. 251 (Unifil).

<sup>57</sup> TC FR, RSPI 1996, p. 251 (Unifil). Ou les frais d'acquisition du gain: cf. infra VI.3.

licence<sup>58</sup>. Lorsque le demandeur a déjà octroyé une ou plusieurs licences portant sur la marque litigieuse, le calcul est aisé<sup>59</sup>. En règle générale, cette redevance hypothétique ne devrait toutefois constituer que la limite inférieure des dommages-intérêts dus<sup>60</sup>.

- Enfin, le demandeur peut se fonder sur le *gain réalisé par le défendeur*<sup>61</sup>. Contrairement à ce qui se passe dans le cadre de l'action en remise de gain de l'article 423 CO<sup>62</sup>, le demandeur doit ici prouver qu'il aurait lui-même réalisé ce bénéfice<sup>63</sup>.

En dehors du gain manqué, le demandeur invoque régulièrement un préjudice tenant à l'*atteinte à son renom* ou à la *confusion* engendrée auprès du public par l'utilisation de sa marque («*Marktverwirrungsschaden*»). Ce préjudice n'est pas susceptible d'être indemnisé en dehors d'un dommage concret<sup>64</sup>, qui peut consister notamment dans les frais liés à une réclame rectificatrice ou à d'autres mesures d'information destinées à éclairer les clients<sup>65</sup>; par ailleurs, ce genre de dommage peut également être indemnisé dans le cadre de la baisse du chiffre d'affaires si le lien de causalité est établi. Sur le vu des difficultés probatoires, le dommage lié à l'atteinte au renom et à la confusion engendrée auprès du public est parfois pris en considération dans le cadre de l'article 42 alinéa 2 CO<sup>66</sup>.

Mentionnons enfin les *frais effectifs* engagés par le demandeur en relation avec le comportement du défendeur. Outre les coûts liés à l'information du public aux fins de dissiper la confusion (déjà évoqués dans le paragraphe qui précède), on songe surtout aux frais d'avocat et d'agents de marque, ainsi qu'aux frais de justice<sup>67</sup>. En revanche, les

---

58 KILLIAS, rem. 295; DAVID, MSchG, N.37 ad art. 55; KOHLER, p. 73 s.; VON GRAFFENRIED, Schadenersatz und Gewinnherausgabe sind als fiktive Lizenzen zu berechnen, in *Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts*, Festschrift für Lucas David zum 60. Geburtstag, Zurich 1996, p. 225 ss. Voir toutefois l'avis critique de NERTZ, *Der Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung bei rechtswidriger Benutzung fremder Immaterialgüterrechte* (sog. Lizenzanalogie), Bâle et Francfort-sur-le-Main 1995, p. 76 ss.

59 Cf. DESSEMONTET, rem. 512.

60 KOHLER, p. 74. Voir aussi DAVID, MSchG, N. 37 ad art. 55, qui estime inéquitable que l'auteur de la violation puisse s'en sortir en payant uniquement ce qu'il aurait déboursé s'il avait été un preneur de licence honnête.

61 ATF 97 II 169 cons. 3b.

62 Voir infra VI.3.

63 ATF 97 II 169 cons. 3b.

64 HG ZH, sic! 2001, p. 41 spéc. 49 (70'000 mal günstiger II); WILLI N. 53 ad art. 55.

65 HG ZH, sic! 2001, p. 41 spéc. 49 (70'000 mal günstiger II); WILLI N. 53 ad art. 55.

66 CJ GE, sic! 2000, p. 596 (Crazy Horse).

67 Voir KILLIAS, rem. 292.

coûts — préventifs — liés à la surveillance de la marque ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation<sup>68</sup>.

*b) Réduction de l'indemnité*

Il existe principalement deux facteurs d'une éventuelle réduction des dommages-intérêts:

- le *degré de la faute* de l'auteur de la violation<sup>69</sup>. Le juge ne devrait toutefois être amené à réduire l'indemnité qu'en présence d'une faute légère<sup>70</sup>.
- la *faute concomitante* du lésé (art. 44 al. 1 CO). La Cour de justice de Genève a ainsi été amenée à tenir compte, au titre de facteur de réduction, du fait que le demandeur avait attendu un an avant de requérir des mesures provisionnelles<sup>71</sup>. Le Tribunal cantonal de Fribourg a, quant à lui, réduit les dommages-intérêts au motif que la diminution du chiffre d'affaires était due en partie au fait que la demanderesse avait changé de représentant et qu'elle avait ainsi pris du retard dans le développement de ses affaires<sup>72</sup>.

**D. Lien de causalité**

Il appartient au demandeur de prouver le lien de causalité entre l'acte illicite du défendeur et le dommage<sup>73</sup>. En revanche, la preuve de facteurs interruptifs du rapport de causalité, telle la survenance d'une crise économique, incombe au défendeur<sup>74</sup>.

**3. Action en remise de gain**

L'article 55 alinéa 2 LPM renvoie sur ce point à l'article 423 CO, qui régit la gestion d'affaires imparfaite. Le titulaire de la marque a

<sup>68</sup> WILLI, N. 54 ad art. 55.

<sup>69</sup> KILLIAS, rem. 265, qui y voit selon nous à tort une règle découlant de l'article 42 alinéa 2 CO (cf. à ce propos BK-BREHM, N. 56 ad art. 42).

<sup>70</sup> REY, *Ausservertragliches Haftpflichtrecht*, 3<sup>e</sup> éd., Zurich 2003, rem. 399.

<sup>71</sup> CJ GE, sic! 2000, p. 596 (Crazy Horse). A notre avis, une telle attente n'est pas suffisante, à elle seule, pour justifier une réduction de l'indemnité; encore faut-il qu'elle n'ait pas été légitime: cf. infra VII.1.D.

<sup>72</sup> TC FR, RSPI 1996, 251 (Unifil). A notre sens, il ne s'agit toutefois pas là d'un facteur de réduction au sens de l'article 44 alinéa 1 CO, mais d'une problématique relevant du lien de causalité entre la faute et le dommage.

<sup>73</sup> KILLIAS, rem. 275.

<sup>74</sup> KILLIAS, rem. 275.

ainsi la possibilité d'exiger du défendeur la remise du gain réalisé en relation avec l'utilisation d'un signe distinctif violant sa marque<sup>75</sup>.

Le demandeur n'a *pas besoin de démontrer l'existence d'un dommage*<sup>76</sup>, mais il lui suffit de prouver le *bénéfice réalisé par le défendeur* à raison de l'exploitation indue de sa marque. Ainsi, le demandeur est en droit de réclamer — et d'obtenir — la remise du gain réalisé par le défendeur *même s'il apparaît que le demandeur n'aurait lui-même jamais réalisé un tel bénéfice* (p.ex. parce que le demandeur est une PME active sur un marché local, alors le défendeur est une grande entreprise à vocation internationale) et même lorsque l'exploitation indue s'est révélée avantageuse pour lui<sup>77</sup> (p.ex. parce qu'elle a permis de faire connaître sa marque à un public plus large).

Par ailleurs, le demandeur n'a pas à prouver que le défendeur est encore *enrichi* au moment de l'ouverture du procès<sup>78</sup>.

Selon un arrêt du Tribunal fédéral de 1971<sup>79</sup> et certaines décisions cantonales récentes<sup>80</sup>, la *faute* n'est pas exigée. Toutefois, le Tribunal fédéral a rendu en 1993 une décision en sens contraire, subordonnant l'action en remise de gain à l'existence de la mauvaise foi du gérant<sup>81</sup>, les règles sur l'enrichissement illégitime s'appliquant alors si le défendeur est de bonne foi<sup>82</sup>. Depuis lors, le Tribunal fédéral a rendu

<sup>75</sup> Sous l'empire de l'ancienne loi (LMF), le Tribunal fédéral — critiqué en cela par une partie de la doctrine — déniait au titulaire de la marque le droit d'agir en remise du gain: voir les références citées par SCHMID, rem. 1001. La question est désormais réglée par le texte légal.

<sup>76</sup> ATF 97 II 169 spéc. 177.

<sup>77</sup> ATF 97 II 169 spéc. 177.

<sup>78</sup> HG ZH, sic! 2001, p. 639 (Die gelben Seiten). Selon KOHLER, p. 189, cette solution est souhaitable, mais n'est logique que si l'on subordonne la remise du gain à l'exigence d'une faute (ce que le Tribunal de commerce de Zurich ne fait pas), car dans le cas contraire, l'article 64 CO devrait s'appliquer par analogie; dans un sens proche: WIDMER, *Vermögensrechtliche Ansprüche des Inhabers und des Lizenznehmers bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten*, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1985, p. 90. Cette problématique (enrichissement au moment de la répétition: art. 64 CO) ne doit pas être confondue avec la notion d'enrichissement au sens de l'article 423 CO, qui vise seulement l'étendue du gain, soit la nécessité de déduire du bénéfice les frais d'acquisition: SCHMID, rem. 844-849.

<sup>79</sup> ATF 97 II 169 spéc. 178.

<sup>80</sup> HG ZH, sic! 2001, p. 639 (Die gelben Seiten); HG ZH, sic! 2001, p. 140 (Furby); OG BL, sic! 2000, p. 314 (Arc de Triomphe).

<sup>81</sup> ATF 119 II 40 spéc. 43. Curieusement, cette décision ne se présente pas comme un changement de jurisprudence. Du reste, elle ne mentionne pas l'arrêt de 1971 (ATF 97 II 169), pas plus que la controverse doctrinale relative à cette problématique.

<sup>82</sup> A ce propos, voir CHERPILLOD, Note de jurisprudence, sic! 1998, p. 319-320, qui indique qu'en matière de propriété intellectuelle, l'exigence de la connexité entre l'enrichissement du défendeur et un appauvrissement du demandeur conduira la plupart du temps à nier l'application des articles 62 et suivants CO, à moins que l'on ne suive les auteurs qui préconisent d'atténuer cette exigence de connexité voire de la considérer comme remplie à chaque fois qu'il y a utilisation sans droit d'un bien protégé.

plusieurs arrêts consolidant la décision de 1993<sup>83</sup>. Certaines jurisprudences cantonales vont également dans le sens de l'exigence d'une faute<sup>84</sup>. Quant à la doctrine, elle est divisée<sup>85</sup>. A vrai dire, la controverse ne devrait pas avoir de conséquences pratiques considérables en matière de violation de marques, étant donné que la faute devrait être retenue de manière relativement large<sup>86</sup>.

Qu'en est-il du *calcul* du gain réalisé par le défendeur ? Ce qui doit être restitué, c'est le *bénéfice net*, à savoir le *gain brut augmenté des intérêts moins les frais*<sup>87</sup>. Les postes du calcul méritent quelques précisions:

- Le *gain brut* réside dans l'ensemble des profits résultant de l'atteinte (art. 423 al. 1 CO), y compris les éventuelles pertes que le défendeur a été en mesure d'éviter en usurpant la marque du demandeur<sup>88</sup>. Seuls peuvent être pris en considération les bénéfices réalisés depuis la date du dépôt de la marque<sup>89</sup>.
- Au gain brut s'ajoutent les *intérêts* à 5% l'an, qui courent à partir du jour où le gain a été réalisé<sup>90</sup>.
- Du gain brut devront être déduits les *frais liés à la réalisation du gain*, tels que frais d'acquisition, de distribution, de publicité et de transport<sup>91</sup>. Dans le cadre de cette méthode de calcul, il n'y a pas

<sup>83</sup> TF, 4C.101/2003 (destiné à la publication); ATF 129 III 422 cons. 4; ATF 126 III 69 cons. 2c; ATF 126 III 382 cons. 4a/ee. Cette dernière décision présente la particularité déroutante d'exiger la mauvaise foi du gérant tout se référant notamment à l'ATF 97 II 169, dont on a vu qu'il faisait abstraction d'une telle exigence!

<sup>84</sup> TC NE, sic! 1998, p. 316; OG LU, LGVE 1982 I n° 1 (cité par KOHLER, p. 79 n. 414).

<sup>85</sup> Une majorité des auteurs se prononce en faveur de la théorie objective (pas d'exigence de faute), alors qu'une (importante) minorité plaide pour la théorie subjective (exigence d'une faute); voir les références citées par CHAPPUIS, La restitution des profits illégitimes, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 18 ss; SCHMID, rem. 773-776. Parmi les auteurs récents, qui s'ajoutent à ceux cités dans les deux ouvrages que l'on vient de mentionner, on peut relever comme partisans de la théorie objective KILLIAS, rem. 327, DAVID, MSchG, N. 45 ad art. 55 ainsi que DESSEMONTET, rem. 515, et, à l'inverse, comme se ralliant à la théorie subjective KOHLER, p. 189.

<sup>86</sup> DESSEMONTET, L'enrichissement illégitime dans la propriété intellectuelle, in Festschrift für Max Kummer, Berne 1980, p. 202. Voir supra, VI.2.B.

<sup>87</sup> KILLIAS rem. 329 et les références citées.

<sup>88</sup> KILLIAS, rem. 331 et les références citées.

<sup>89</sup> OG BL, sic! 2000, p. 314 (Arc de Triomphe). Pour la période qui précède, on peut songer à un dédommagement fondé sur un acte de concurrence déloyale (cf. art. 9 al. 3 LCD qui renvoie également aux règles sur la gestion d'affaires imparfaite); cf. HILTI, Der Schutz nicht registrierter Kennzeichen, in Kennzeichenrecht, SIWR III, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, p. 457 ss, spéc. 477-479; HILTY, Vorläufiger Rechtsschutz vor der Rechtsentstehung?, sic! 1997, p. 341 ss.

<sup>90</sup> SCHMID, rem. 843.

<sup>91</sup> OG SO, RSPI 1989, 105 cons. 7 (Tausendfüßler); A. TROLLER, p. 995; KILLIAS, rem. 332. D'un avis contraire: KOHLER, p. 190-191, qui estime que — dans le cadre de la théorie subjective à laquelle il se rallie — l'usurpateur ne doit pas être admis à procéder à quelque déduction que ce soit.

lieu de déduire, en sus, une part des frais généraux<sup>92</sup>. Toutefois, on peut concevoir également un autre mode de calcul consistant à déduire uniquement une part appropriée des frais généraux<sup>93</sup> (censée englober les frais d'acquisition, de distribution etc. pris en compte dans la première méthode de calcul).

Seuls les gains situés dans une *relation de causalité* avec l'atteinte seront pris en compte<sup>94</sup>. En conséquence, n'a pas à être restitué le gain qui ne découle pas directement de l'atteinte, mais qui provient de l'activité propre du gérant<sup>95</sup>. Il est souvent malaisé d'opérer le départ entre le gain lié directement à la marque et celui imputable aux efforts commerciaux propres du défendeur. Le juge procède alors à une appréciation<sup>96</sup>; il jouit à cet égard d'une marge relativement large<sup>97</sup>.

Le *fardeau de la preuve* de l'étendue du gain appartient au demandeur<sup>98</sup>, tout comme lui incombe la preuve de la relation de causalité avec l'atteinte<sup>99</sup>. Toutefois, selon *David*<sup>100</sup>, suivi en cela par certains tribunaux<sup>101</sup>, il ne suffit pas au défendeur de s'opposer en bloc à l'estimation du demandeur: il lui appartient au contraire de collaborer à la procédure probatoire en contestant les chiffres du demandeur de manière détaillée et en produisant les pièces justificatives idoines<sup>102</sup>. Quant au montant des déductions (frais d'acquisition etc.), il incombe au défendeur d'en apporter la preuve<sup>103</sup>.

<sup>92</sup> OG SO, RSPI 1989, 105 cons. 7 (Tausendfüssler); A. TROLLER, 995; KILLIAS, rem. 332.

<sup>93</sup> Dans ce sens DAVID, MSchG, N. 44 ad art. 55; OG BL, sic! 2000, p. 314 spéc. 317 (Arc de Triomphe).

<sup>94</sup> KILLIAS, rem. 334.

<sup>95</sup> SCHMID, rem. 342.

<sup>96</sup> SCHMID, rem. 342.

<sup>97</sup> KILLIAS, rem. 336.

<sup>98</sup> KILLIAS, rem. 331.

<sup>99</sup> KILLIAS, rem. 335.

<sup>100</sup> DAVID, MSchG, N. 44 ad art. 55; le même, Rechtsschutz, p. 121.

<sup>101</sup> HG ZH, sic! 2001, p. 639 spéc. 645 (Die gelben Seiten); OG BL, sic! 2000, p. 314 spéc. 317 (Arc de Triomphe). Dans l'affaire des Pages jaunes, la demanderesse avait conclu à une remise de gain à hauteur de fr. 100'000; le Tribunal de commerce de Zurich a interpellé la défenderesse pour l'inviter à se déterminer à ce propos et à communiquer son bénéfice effectif, à défaut de quoi le Tribunal se réservait de se fonder sur l'estimation de la demanderesse; la défenderesse n'a pas répondu et le Tribunal a en définitive alloué à la demanderesse ses conclusions, considérées comme justifiées.

<sup>102</sup> Sur la question de l'obligation éventuelle du défendeur de collaborer à la preuve, voir SCHMID, Art. 8 ZGB: Überblick und Beweislast, in La preuve dans le procès civil, Berne 2000, p. 27 s.

<sup>103</sup> KILLIAS, rem. 332.

Le *délai de prescription* est le même que pour l'action en dommages-intérêts fondée sur l'art. 41 CO, à savoir un an (art. 60 al. 1 CO)<sup>104</sup>. Etant donné que la violation de la marque revêtira souvent un aspect pénal<sup>105</sup>, la prescription pénale plus longue devrait trouver application dans bon nombre de cas (art. 60 al. 2 CO)<sup>106</sup>.

#### 4. Réparation du tort moral

L'indemnisation du tort moral suppose que l'atteinte soit grave et que le demandeur n'ait pas obtenu satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). Pour ces motifs, la violation d'une marque ne justifie que rarement une réparation morale<sup>107</sup>.

### VII. LES MESURES PROVISIONNELLES

#### 1. Les conditions

Les conditions de l'octroi de mesures provisionnelles selon l'art. 59 LPM sont au nombre de quatre:

- vraisemblance du fait et du droit;
- atteinte illicite, imminente ou actuelle;
- dommage difficilement réparable;
- urgence.

#### A. *Vraisemblance du fait et du droit*

En premier lieu, le requérant doit rendre vraisemblable les faits sur lesquels se fonde ses conclusions<sup>108</sup>. Il doit en particulier établir l'enregistrement de sa marque<sup>109</sup>.

---

<sup>104</sup> ATF 126 III 382.

<sup>105</sup> Voir infra VIII.

<sup>106</sup> A propos de l'article 60 al. 2 CO, voir la contribution récente de TAPPY, La prescription pénale de plus longue durée applicable en matière civile, in Responsabilité civile et assurance, Etudes en l'honneur de Baptiste Rusconi, Lausanne 2000, p. 383 ss.

<sup>107</sup> David, MSchG, N. 41 ad art. 55; KILLIAS, rem. 304; WILLI N. 81 ad art. 55. Voir cependant DESSEMONTET, rem. 513, qui cite le cas de l'affadissement d'une marque de haute renommée.

<sup>108</sup> ALDER, p. 100 ss.

<sup>109</sup> BRUNNER, Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen im gewerblichen Rechtsschutz, RSPI 1989, p. 16. *Contra*: OG LU, sic! 2000, p. 804 (elcotherm.ch), où le tribunal se contente de la vraisemblance du seul dépôt de la marque, ce qui est critiqué à juste titre par Jürg MÜLLER dans une note qui fait suite à la publication de l'arrêt.

Le requérant doit ensuite rendre vraisemblable les fondements juridiques qu'il invoque<sup>110</sup>, notamment la question de l'éventuel risque de confusion entre sa marque et le signe de l'intimé.

De son côté, il appartient le cas échéant à l'intimé d'établir (au stade de la vraisemblance) les arguments tendant à faire échec à la réclamation adverse<sup>111</sup>, tel l'argument tiré de la nullité de la marque du requérant<sup>112</sup>. De même, si la période de carence est écoulée et que l'intimé entend contester que le requérant utilise la marque pour les produits ou les services revendiqués, il lui appartient de rendre le défaut d'usage vraisemblable; s'il y parvient, il incombera alors au requérant de faire la preuve de l'usage (cf. art. 12 al. 3 LPM)<sup>113</sup>.

### ***B. Atteinte illicite***

Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il «subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque» (art. 59 al. 1 LPM). On renvoie sur ce point aux développements présentés plus haut<sup>114</sup>, valables également en matière de mesures provisionnelles<sup>115</sup>.

### ***C. Dommage difficilement réparable***

Le requérant doit rendre vraisemblable que la violation (actuelle ou imminente) de sa marque «risque de lui causer un préjudice difficilement réparable» (art. 59 al. 1 LPM).

---

<sup>110</sup> KILLIAS, rem. 501; ALDER, p. 117 ss.

<sup>111</sup> TC FR, sic! 2001, 815 (Swis Clima); ALDER, p. 103. Pour le droit des brevets, voir ATF 103 II 287 spéc. 290.

<sup>112</sup> KILLIAS, rem. 507.

<sup>113</sup> Voir WILLI, N. 37 ad art. 3. D'un avis apparemment différent: DAVID, MSchG, N. 4 ad art. 59, pour qui le requérant doit en pareille hypothèse (écoulement de la période de carence) produire un modèle de la marque utilisée et une liste des points de vente.

<sup>114</sup> Supra IV.1.

<sup>115</sup> HG ZH, RSPI 1996, p. 459 (Red Bull Dog); KG SZ, RSPI 1995, p. 291 (Richtpreis bodum). Voir cependant HG ZH, RSPI 1996, p. 298 (Swiss Choquolate Liqueur): lorsque l'intimé met fin au comportement illicite mais continue à postuler que celui-ci était légitime, l'interdiction provisionnelle ne peut être prononcée que s'il est vraisemblable que le comportement reprendra dans un avenir assez proche, soit d'ici trois ans environ; cette décision va selon nous trop loin: sur le vu des principes jurisprudentiels (supra IV.1), le juge aurait dû admettre l'existence d'un risque de réitération. Voir encore, dans un sens proche de celui de l'arrêt que l'on vient de commenter: HG SG, sic! 2003, p. 361 cons. 9 cd (Gold.Lifestyle).

Il y a dommage difficilement réparable lorsqu'il est probable que le préjudice ne pourra plus être établi, évalué ou réparé<sup>116</sup>.

La violation d'une marque est presque toujours susceptible d'entraîner un dommage immatériel résultant notamment de la perturbation du public (amené à confondre les signes distinctifs en présence) ainsi que de l'atteinte à l'image attachée à la marque ou au renom de son titulaire<sup>117</sup>. En particulier, le préjudice peut consister dans la dilution de la marque, à savoir le fait qu'elle perde son identité ou sa force distinctive<sup>118</sup>, ou résulter du fait que le public pourrait être amené à attribuer au requérant les expériences négatives faites avec les produits de l'intimé<sup>119</sup>. En outre, le public ou les concurrents peuvent être amenés à penser que le signe distinctif du requérant ne bénéficie d'aucune protection (ou n'en bénéficie plus)<sup>120</sup>.

Ainsi, force est de constater que la violation d'une marque engendre presque systématiquement un préjudice immatériel, qu'il n'est pas possible de réparer pleinement dans le cadre d'un procès au fond<sup>121</sup>. A cela s'ajoute qu'en matière de signes distinctifs, le dommage consécutif à la violation du droit ne peut être établi que difficilement et dans le cadre d'un processus judiciaire parsemé d'embûches<sup>122</sup>. Pour tous ces motifs, les tribunaux ne posent en règle générale pas d'exigences très élevées quant à l'admission d'un dommage difficilement réparable<sup>123</sup>, ce qui doit être salué<sup>124</sup>.

Les tribunaux tendent à admettre l'existence d'un dommage difficilement réparable encore plus facilement en cas de violation d'une marque connue<sup>125</sup> ou en présence d'articles de luxe<sup>126</sup>.

Dans une affaire Swis Clima, le Tribunal cantonal de Fribourg a nié l'existence d'un dommage difficilement réparable au motif que les

<sup>116</sup> DAVID, MSchG. N. 5 ad art. 59. En matière de concurrence déloyale, voir dans le même sens HG AG, RSPi 1995, p. 384 (Profilplatten).

<sup>117</sup> Gerichtskreis VII Konolfingen, sic! 2000, p. 22 (Ihr Gourmet Bäcker); KG SZ, sic! 1999, p. 646 (Toblerone); Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, sic! 1997, p. 564 (Dior-Tasche).

<sup>118</sup> AppH BE, sic! 1998, p. 59 (Montres CFF II).

<sup>119</sup> HG ZH, sic! 2002, p. 49 (Red Bull/Red Bat II); Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, sic! 1997, p. 564 (Dior-Tasche); HG ZH, RSPi 1994, p. 308 (Cerberus); DAVID, Rechtsschutz, p. 179 s.

<sup>120</sup> Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, sic! 1997, p. 564 (Dior-Tasche); HG ZH, RSPi 1994, p. 308 (Cerberus).

<sup>121</sup> K. TROLLER, II, p. 1163; ZÜRCHER, Der Einzelrichter am Handelsgericht Zürich, Zurich 1998, p. 103 (cité par LEUPOLD, p. 270).

<sup>122</sup> HG ZH, sic! 2002, 49, cons. 3.8 (Red Bull/Red Bat II).

<sup>123</sup> KILLIAS, rem. 510.

<sup>124</sup> Dans le même sens: BRINER, Vorsorgliche Massnahmen im schweizerischen Immaterialgüterrecht, RSJ 1982, p. 160. *Contra*: LEUPOLD, p. 271.

<sup>125</sup> HG ZH, sic! 2002, p. 49 (Red Bull/Red Bat II).

<sup>126</sup> Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, sic! 1997, p. 564 (Dior-Tasche).

produits des parties n'étaient pas situés dans un rapport de concurrence<sup>127</sup>, ce qui est discutable lorsque, comme c'était le cas en l'espèce, tant les signes distinctifs que les produits commercialisés par les parties sont considérés par le tribunal comme similaires au sens de l'article 3 alinéa 1 lettre c LPM<sup>128</sup>.

#### **D. Urgence**

D'une manière générale, l'urgence se confond avec la notion de dommage difficilement réparable, dont elle constitue l'un des aspects<sup>129</sup>: les mesures provisionnelles ne se justifient que si le lésé ne peut attendre l'issue d'un procès ordinaire sans qu'il en résulte pour lui un préjudice difficile à réparer.

Dans un sens plus étroit, il est parfois question de l'urgence dans le contexte de la *tardiveté* éventuelle de la requête: une requête de mesures provisionnelles peut devoir être rejetée lorsque le requérant a par trop tardé à la déposer<sup>130</sup>.

A cet égard, certains tribunaux se montrent relativement sévères avec le requérant. Ainsi, le Tribunal d'appel de Berne a estimé tardive une requête déposée *huit mois et demi* après la connaissance de la violation<sup>131</sup>. Le Président du Tribunal de commerce de St-Gall a même été jusqu'à considérer qu'une attente d'*un à trois mois* était de nature à rendre la requête tardive<sup>132</sup>, suivant en cela des avis doctrinaux plutôt anciens<sup>133</sup>.

<sup>127</sup> TC FR, sic! 2001, p. 815 cons. 4 (Swis Clima).

<sup>128</sup> Le Tribunal cantonal de Fribourg cite à l'appui de son affirmation ALDER, p. 88, qui, de son côté, se réfère à une ordonnance du juge instructeur de la Cour de justice de Genève (*recte*: juge instructeur du Tribunal cantonal du canton de Vaud), in RSPIDA 1979, p. 76 = JdT 1978 III 76, rendue dans une affaire de violation de brevet; dans cette affaire, le requérant faisait apparemment valoir que l'intimé avait mis sur le marché des produits de moindre qualité que les siens; le magistrat instructeur a estimé que le préjudice difficilement réparable faisait défaut parce que les produits de l'intimé n'étaient pas en concurrence avec les appareils du requérant et qu'il n'y avait donc pas de risque qu'ils nuisent à la réputation de ce dernier. Tout autre est à notre avis la situation en matière de droit des marques: dès que l'on admet que les produits des parties sont similaires, le risque de dilution de la marque du requérant existe, tout comme subsiste la problématique de la difficulté de prouver l'étendue du dommage (financier) dans le cadre du procès au fond; l'absence de lien de concurrence n'y change rien.

<sup>129</sup> ALDER, p. 83; BAUDENBACHER, N. 22 ad art. 14.

<sup>130</sup> Cette sanction découle de l'article 2 alinéa 2 CC: ALDER, p. 84; DAVID, MSchG, N. 10 ad art. 59. *Contra*: BAUDENBACHER, N. 25 ad art. 14.

<sup>131</sup> AppH BE, sic! 1998, p. 590 (Darwil).

<sup>132</sup> HG SG, RSPI 1990, p. 385 (Fürwehrmaa Flumser).

<sup>133</sup> SCHENKER, Die vorsorgliche Massnahme im Lauterkeits- und Kartellrecht, Zurich 1984, p. 87; MÜLLER, Zur einstweiligen Verfügung im Immaterialgüterrecht, RSJB 1983, p. 38.

Le Tribunal fédéral, en revanche, se montre plus large. Pour lui, seul le critère de l'*urgence relative* peut être retenu pour juger de la tardiveté d'une requête<sup>134</sup>: celle-ci ne sera rejetée que s'il s'avère qu'une procédure ordinaire introduite à temps eût abouti à une résolution du litige plus ou moins en même temps ou peu de temps après<sup>135</sup>. Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a estimé qu'une requête de mesures provisionnelles déposée un an et neuf mois après la connaissance des faits litigieux n'était pas tardive. Cette pratique rencontre l'appui d'une doctrine majoritaire<sup>136</sup>.

Dans cette perspective, on admettra qu'une requête de mesures provisionnelles ne devrait pas être considérée comme tardive si elle permet d'aboutir à une décision avant l'écoulement d'une période de *trois ans* à compter du moment où le lésé a en main les éléments nécessaires à l'ouverture de son action, du moins dans des cantons (comme ceux de Zurich, Argovie ou Vaud<sup>137</sup>) où telle est la durée usuelle d'une procédure au fond<sup>138</sup>.

En tout état de cause, il convient d'ajouter à cette période (procédure au fond hypothétique) le laps de temps consacré à des *démarches légitimes*<sup>139</sup>, telles que la recherche d'une solution transigée, l'étude du cas<sup>140</sup> ou encore l'envoi de lettres de mises en demeure<sup>141</sup>.

Pour ce qui est des *mesures d'extrême urgence*, l'article 28 d alinéa 2 CC (applicable par renvoi de l'art. 59 al. 4 LPM) prévoit explicitement que le requérant sera débouté s'il a «manifestement tardé à agir».

---

<sup>134</sup> TF, RSPI 1983, p. 148.

<sup>135</sup> HG ZH, sic! 2003, p. 511 cons. 2b/aa (Pharmatestverfahren); KILLIAS, rem. 515; voir aussi MUHLSTEIN, RSPI 1988, p. 166 s.

<sup>136</sup> DAVID, Rechtsschutz, p. 178 s.; ALDER, p. 84 s.; BAUDENBACHER, N. 25 ad art. 14.

<sup>137</sup> Pour St-Gall, voir HG SG, sic! 2003, p. 626 cons II.3, où la durée ordinaire d'un procès de concurrence déloyale est estimé à une période située entre deux et trois ans.

<sup>138</sup> DAVID, Rechtsschutz, p. 179; HG ZH, sic! 2003, p. 511 cons. 2b/aa (Pharmatestverfahren), où le juge a considéré comme tardive une requête de mesures provisionnelles déposée deux ans et demi après le moment où le requérant aurait pu ouvrir action; HG AG, sic! 2002, p. 353 (Jet Reactor), où le juge a rejeté comme tardive une requête déposée en mai 2001 alors qu'elle aurait pu l'être en 1998 ou 1999 déjà (la décision sur mesures provisionnelles a été rendue en décembre 2001, mais le juge a estimé que l'instruction provisionnelle complète — qui aurait notamment supposé la mise en œuvre d'une mini expertise — aurait duré plus d'un an au total, en sorte que l'on est bien dans une situation où le requérant aurait pu obtenir un jugement au fond plus ou moins en même temps que la décision sur mesures provisionnelles s'il avait interjeté l'action principale en temps utile).

<sup>139</sup> Voir HG AG, sic! 2002, p. 353 cons. 5c/ee *in fine* (Jet Reactor).

<sup>140</sup> AppH BE, sic! 1998, p. 590 (Darwil); CJ GE, RSPI 1984, p. 245 (Souliers de ski).

<sup>141</sup> HG ZH, sic! 2003, p. 511 cons. 2b/aa (Pharmatestverfahren), où une période de deux ans et un quart consacrée à l'envoi de correspondances tendant à amener l'autre partie au paiement de redevances a été jugée légitime.

L'idée est la même que précédemment: les conclusions préprovisionnelles seront rejetées s'il apparaît que le requérant aurait pu obtenir une décision de mesures provisionnelles plus ou moins en même temps s'il avait agi à temps. A Zurich, l'ordre d'idées est de *trois mois* depuis le moment où le requérant avait en main les éléments nécessaires au dépôt de la requête (de mesures provisionnelles)<sup>142</sup>. Là encore, il convient d'ajouter le temps consacré à des démarches légitimes.

Enfin, notons que la problématique de la tardiveté d'une requête de mesures provisionnelles ne doit pas être confondue avec celle de l'éventuelle *péremption de l'action au fond*, qui est soumise à des conditions différentes. En bref, la péremption suppose que le lésé ait toléré pendant une période prolongée la violation de ses droits et que le signe distinctif ait acquis pour l'auteur de la violation une valeur appréciable, du fait de cet usage<sup>143</sup>. Il faut, à cet égard, que l'auteur de la violation ait acquis une position dans la concurrence qui soit si importante qu'y renoncer entraînerait pour lui des désavantages justifiant que le lésé supporte l'inconvénient de ne pouvoir invoquer à son encontre sa marque prioritaire<sup>144</sup>. Au surplus, la péremption suppose que le titulaire de la marque antérieure ait eu connaissance du signe plus récent — ou qu'il aurait dû en avoir connaissance sur le vu des circonstances — et qu'il l'a toléré sans réagir pendant un certain laps de temps, soit en règle générale pendant plus de quatre ans<sup>145</sup>.

## 2. Sûretés

L'article 28 d alinéa 2 CC (applicable par renvoi de l'article 59 alinéa 4 LPM) prévoit ce qui suit: «Le juge peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures sont de nature à causer un préjudice à la partie adverse».

La loi accorde ici au juge une simple faculté. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation<sup>146</sup>. Le Tribunal fédéral a considéré que le juge des mesures provisionnelles ne fait pas preuve d'arbitraire en renonçant à exiger des sûretés de la part d'un plaideur qui a son siège

<sup>142</sup> DAVID, Rechtsschutz, p. 179. Voir cependant AppH BE, sic! 1998, p. 59 (Montres CFF II), où une requête d'extrême urgence a été rejetée au motif que le lésé avait attendu trois mois avant son dépôt. A notre avis, tout dépend, on l'a dit, de la durée probable de la procédure provisionnelle dans le canton concerné; ainsi, s'il est usuel à Berne d'obtenir une décision sur mesures provisionnelles dans un laps de temps inférieur à trois mois, la décision paraît juste; dans le cas contraire, elle nous semble trop sévère envers le requérant.

<sup>143</sup> TF, RSPI 1995, p. 268 (Gap); ATF 109 II 338.

<sup>144</sup> TF, RSPI 1995, p. 268 (Gap); ATF 117 II 575.

<sup>145</sup> HG BE, sic! 1997, p. 164 (Play Boy).

<sup>146</sup> TF, sic! 2002, p. 38 (Iam).

en Suisse, qui est apparemment solvable et dont l'action au fond paraît présenter de sérieuses chances de succès<sup>147</sup>.

Si l'intimé ne chiffre pas son éventuel dommage, le juge devra l'évaluer à sa place<sup>148</sup>.

Les sûretés serviront le cas échéant à dédommager l'intimé aux conditions de l'article 28 f CC, qui prévoit l'obligation pour le requérant de «réparer le préjudice causé par les mesures provisionnelles si la prétention qui les a motivées se révèle infondée»<sup>149</sup>. A cet égard, l'intimé doit apporter la preuve que les mesures étaient injustifiées; le retrait de l'action au fond ne vaut pas nécessairement reconnaissance implicite du caractère infondé des mesures<sup>150</sup>. Par ailleurs, si le requérant n'a pas commis de faute ou que sa faute est légère, le juge peut renoncer à allouer une indemnité ou la réduire (art. 28 f al. 1, 2<sup>e</sup> phrase CC).

### 3. Mesures possibles

L'art. 59 al. 2 LPM contient une liste — non exhaustive<sup>151</sup> — de mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des mesures provisionnelles.

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'il n'était pas possible de requérir la *radiation d'une marque* par le biais de mesures provisionnelles<sup>152</sup>.

## VIII. DROIT PÉNAL

La violation du droit à la marque peut justifier une condamnation pénale si elle est intentionnelle (art. 61 LPM).

Le dol éventuel suffit<sup>153</sup>. Agit déjà avec dol éventuel celui qui a utilisé le signe litigieux sans avoir procédé à une recherche dans le

---

<sup>147</sup> TF, sic! 2002, p. 38 (Iam).

<sup>148</sup> HG ZH, sic! 1997, p. 65 (Rivella/Apiella).

<sup>149</sup> D'une manière générale, voir à ce propos REYMOND, Mesures provisionnelles injustifiées ou effet suspensif en cas de recours infondé: quelle responsabilité?, in *Le droit en action*, Recueil de travaux publié par la Faculté de droit de l'Université de Lausanne à l'occasion du Congrès commun de la Fédération Suisse des Avocats et de la Société Suisse des Juristes des 7 et 8 juin 1996, Lausanne 1996, spéc. p. 400-403.

<sup>150</sup> TF, sic! 2001, p. 38 (Diesel).

<sup>151</sup> AppH BE, RSPi 1995, p. 133 (Pentax).

<sup>152</sup> TF, sic! 2002, p. 38 (Iam).

<sup>153</sup> OG BL, sic! 1997, p. 53 (Digibau).

registre des marques, alors même qu'il avait connaissance de l'existence du signe distinctif du plaignant<sup>154</sup>, surtout lorsque ce dernier prenait le soin d'assortir l'utilisation de sa marque d'une mention de sa protection telle que le symbole ®<sup>155</sup>. Lorsqu'il n'est pas établi que le prévenu avait connaissance de la marque du plaignant (singulièrement lorsque les produits assortis de la marque n'étaient pas encore mis en vente au moment de l'atteinte), le dol éventuel devrait être retenu lorsque sa marque est *identique* à celle du plaignant, car une simple recherche dans le registre des marques lui aurait permis de se rendre compte aisément des droits préférables du plaignant<sup>156</sup>. Tout au plus convient-il de réserver le cas où le prévenu pouvait de bonne foi partir de l'idée que la marque antérieure était descriptive<sup>157</sup>. A cet égard, le juge pénal n'est pas lié par l'Institut: même si la marque a été enregistrée, le magistrat devra examiner si elle ne fait pas l'objet d'un motif absolu d'exclusion<sup>158</sup>.

---

154 OG ZH, RSPI 1994, p. 222 (Levi's Jeans); A. TROLLER, 1002. Voir aussi WILLI, Vor 61 N. 21.

155 RITSCHER, p. 53.

156 RITSCHER, p. 53. Voir cependant BLUMENTHAL, Der strafrechtliche Schutz der Marke, Berne 2002, p. 267: «Ist die mit einer älteren Marke gekennzeichnete Ware (...) noch nicht auf dem Markt, ist ein Vorsatz mangels Nachweises der Kenntnis der Marke zumeist zu verneinen».

157 RITSCHER, p. 53.

158 TF, sic! 1997, p. 57 (Digibau II).

**BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE**

- ALDER Daniel: Der einstweilige Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht. Berne 1993.
- BAUDENBACHER Carl: Lauterkeitsrecht. Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Bâle/Genève/Munich 2001.
- BIRRER Franz: Das Verschulden im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht. Fribourg 1970.
- DESSEMONTET François: La propriété intellectuelle. Lausanne 2000.
- DAVID Lucas: Markenschutzgesetz – Muster- und Modellgesetz, 2<sup>e</sup> éd. Bâle/Genève/Munich 1999 (cité: David, MSchG).
- Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, 2<sup>e</sup> éd. Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR) I/2. Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998 (cité: David, Rechtsschutz).
- KILLIAS Pierre-Alain: La mise en œuvre de la protection des signes distinctifs. Lausanne 2002.
- KOHLER Patrick: Vermögensausgleich bei Immaterialgüterrechtsverletzungen. Rechtsvergleichung USA, Deutschland, Schweiz. Zurich 1999.
- LEUPOLD Michael: Voraussetzung des vorsorglichen Rechtsschutzes: Nachteilsprognose, sic! 2000, p. 265 ss.
- RITSCHER Michael: Der strafrechtliche Schutz des geistigen Eigentums und des lautereren Wettbewerbs, RPS 1998, p. 26 ss.
- SCHMID Jörg: Die Geschäftsführung ohne Auftrag. Fribourg 1992.
- TROLLER Alois: Immaterialgüterrecht. Band II. 3<sup>e</sup> éd. Bâle et Francfort-sur-le-Main 1985 (cité: A. Troller).
- TROLLER Kamen: Manuel du droit suisse des biens immatériels. Tome II. 2<sup>e</sup> éd. Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996 (cité: K. Troller).
- WIDMER Peter: Die einmalige Verletzung eines Unterlassungsanspruchs impliziert Wiederholungsgefahr und begründet die Wiederholungsvermutung. In Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David, Zurich 1996, p. 277 ss.
- WILLI Christoph: MSchG, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts. Zurich 2002.
-

## TABLE DES MATIÈRES

I.	INTRODUCTION .....	1
II.	ACTION EN NULLITÉ DE LA MARQUE (POUR MÉMOIRE) .....	2
III.	ACTION EN CESSION DE LA MARQUE (POUR MÉMOIRE) .....	2
IV.	ACTION EN PRÉVENTION OU EN CESSATION DE L'ATTEINTE .....	3
	1. L'intérêt juridiquement protégé.....	3
	2. Les conclusions .....	4
V.	AUTRES ACTIONS DÉFENSIVES .....	5
	1. Action en communication de renseignements (pour mémoire).....	5
	2. Action en confiscation (pour mémoire).....	5
	3. Action en publication du jugement .....	5
VI.	ACTIONS RÉPARATRICES.....	6
	1. En général .....	6
	2. Action en dommages-intérêts.....	7
	A. Illicéité .....	7
	B. Faute .....	7
	C. Dommage .....	8
	a) Calcul du dommage .....	8
	b) Réduction de l'indemnité .....	10
	D. Lien de causalité .....	10
	3. Action en remise de gain.....	10
	4. Réparation du tort moral .....	14
VII.	LES MESURES PROVISIONNELLES .....	14
	1. Les conditions .....	14
	A. Vraisemblance du fait et du droit.....	14
	B. Atteinte illicite .....	15
	C. Dommage difficilement réparable .....	15
	D. Urgence.....	17
	2. Sûretés .....	19
	3. Mesures possibles.....	20
VIII.	DROIT PÉNAL .....	20
	BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE .....	22