



COUR CIVILE

Séance du 10 novembre 2023

Composition : Mme KUHNLEIN, présidente
M. Oulevey et Mme Elkaim, juges
Greffier : Mme Bron

* * * * *

Cause pendante entre :

**SOFTWARE IN THE PUBLIC INTEREST
INCORPORATED**

(Me P. Köster)

et

SOFTWARE FREEDOM INSTITUTE SA

- Du même jour -

Statuant à huis clos, la cour considère :

E n f a i t :

1. a) La demanderesse Software In The Public Interest Incorporated (ci-après la demanderesse) est une société non-gouvernementale et à but non-lucratif de droit new yorkais, qui a son siège à New York (USA).

Le but principal de la société est le soutien économique et financier d'organisations qui créent, développent et diffusent des logiciels et du matériel *open source*, soit les matériels et produits physiques développés selon les principes des ressources dites libres de droits ou sous licence libre. A ce titre, la demanderesse soutient et développe des projets *open source*, et s'occupe de leurs tâches administratives et non-techniques afin que ces projets puissent se développer sans devoir exploiter et gérer leur propre structure juridique.

b) Dans le cadre de son activité, la demanderesse soutient et encadre notamment le *Debian Project*, qui est historiquement son premier projet et qui a été fondé par Ian Murdock le 16 août 1993. A ce titre, elle en détient tous les actifs et les fonds.

Le *Debian Project* est une communauté de bénévoles revêtant une structure organisationnelle et décisionnelle définie, présents dans le monde entier et qui collaborent au développement du système d'exploitation basé sur Linux, qui est composé entièrement de logiciels librement accessibles.

Le produit Debian le plus répandu est le système d'exploitation Debian GNU/Linux (ci-après le logiciel Debian). Il a été rendu accessible dans sa première version le 15 septembre 1993 et reste aujourd'hui encore, à l'échelle mondiale, le seul système d'exploitation Linux en accès libre fournissant des versions stables et des mises à jour de sécurité, et qui n'est pas détenu par une entité commerciale.

La demanderesse est titulaire de la marque « Debian » aux Etats-Unis (enregistrement requis le 7 novembre 1997 et effectif depuis le 21 décembre 1999 sous no 2301362 en classification Nice 9 « Logiciel et matériel informatique »). En se fondant sur la marque nationale américaine, elle a requis l'enregistrement international de la marque auprès de l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (ci-après OMPI). Elle est désormais titulaire de la marque internationale « Debian » no 1084122 enregistrée depuis le 20 juin 2011 en classification Nice 9. Elle est également titulaire de la marque « Debian » dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Chine et au Japon.

Sous cette marque qu'elle exploite à travers le monde depuis de nombreuses années, l'activité déployée par la demanderesse, et le *Debian Project*, vise principalement le développement et la distribution du logiciel Debian d'une part, et, d'autre part, depuis l'an 2000, l'organisation de conférences appelées *DebConf* qui réunissent les communautés Debian nationales actives dans chaque pays du monde, notamment la Suisse, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la Pologne, l'Autriche, l'Espagne, la Norvège, la Belgique, les Etats-Unis, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Amérique latine. Ces conférences réunissent chaque année de prestigieux sponsors, tels que notamment Google, Lenovo, Infomaniak, Amazon Web Services, IBM, Roche, HP, PwC, Fujitsu et l'EPF de Zurich.

Le logiciel Debian est utilisé par de nombreuses entreprises (comme Infomaniak, LIIP et Microsoft) en Suisse et dans l'Union européenne, de même que par de nombreuses institutions de recherche (comme le département IT de l'Université de Zurich et le CERN), actives dans des domaines variés, ou encore par des entités publiques telles que des gouvernements ou des militaires. Il est cité par de nombreux utilisateurs de par le monde, comme la BBC au Royaume-Uni, l'EPFL et l'ETH à Zurich notamment. Il l'est également dans des articles de presse suisse et étrangère. Il a par exemple été mentionné en 2021 par la RTS Info aux côtés de grands noms de systèmes d'exploitation tels que Windows, macOS, Android et Mozilla Firefox. Il apparaît en outre que les offres d'emploi auprès du département Recherche et Développement de la BBC mentionnent comme exigences d'engagement notamment « une connaissance approfondie de Linux (utilisation de Ubuntu, Debian) ».

Des cours de formation sur le logiciel Debian sont régulièrement organisés en Suisse.

2. a) La défenderesse Software Freedom Institute SA (ci-après la défenderesse) est une société anonyme de droit suisse qui a son siège à Lausanne. Elle a pour but de fournir des services, conseils et commerce dans le domaine de l'informatique ; commercialisation d'idées ou de projets en lien avec les domaines précités. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou autres et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.

b) Daniel Pocock, de nationalité irlandaise et domicilié à Chavannes-près-Renens, est l'administrateur unique de la défenderesse.

Il est un ancien développeur du système d'exploitation Debian ainsi qu'un ancien membre du *Debian Project*.

En 2018, il a été exclu de Debian et de sa communauté pour s'être adonné à des comportements ayant nui à la réputation de Debian, de ses représentants et de la communauté dans son ensemble. Depuis lors, il a engagé une campagne de représailles et de dénigrement à leur rencontre.

3. Entre 2020 et 2022, Daniel Pocock, notamment au travers de la défenderesse, a procédé à l'enregistrement de plusieurs noms de domaines internet comportant le terme « Debian » : debian.chat, debian.news, debian.finance, debian.team, debian.guide, debiangnlinux.org, debianist.community, debian.plus, debian.video, debianproject.org, debianproject.community et debiancommunity.org.

Au printemps 2022, sur le site internet de la défenderesse, Daniel Pocock a incité tout un chacun à exploiter le nom et la marque « Debian » dans son nom de domaine en guise de « résistance à la censure ». Il a également procédé à de nombreuses publications en ligne à l'encontre du *Debian Project* et de ses représentants.

4. Le 27 avril 2022, la demanderesse, *Debian Project* et *debian.ch* ont déposé une requête d'arbitrage auprès de l'OMPI afin de récupérer le nom de domaine *debian.community*.

5. Le 14 mai 2022, la défenderesse, par l'intermédiaire de Daniel Pocock, a déposé la marque verbale « Debian » en Suisse auprès de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après IPI). La marque y est enregistrée sous no 782335 depuis le 8 juin 2022 en classification Nice 9 pour des « logiciels et matériel informatique ». La première publication au Swissreg date du 8 juin 2022.

Depuis lors, Daniel Pocock a déclaré révoquer le *Code of Conduct* du *Debian Project* et affirmé qu'il avait l'autorité pour donner le droit à certaines entités tierces d'utiliser le nom de domaine *debian*. Sur le site *debiangnulinix.org*, il est indiqué que la marque Debian appartient à la défenderesse et le logiciel Debian y est proposé en téléchargement.

6. Par décision du 19 juillet 2022, l'OMPI a admis la requête d'arbitrage déposée le 27 avril 2022 et ordonné que le nom de domaine *debian.community* soit transféré à *Debian Project*.

7. Le 5 septembre 2022, la demanderesse a formé opposition à l'inscription de la marque déposée par la défenderesse. La procédure est actuellement en cours.

8. Le 11 septembre 2022, le *Debian Project* et ses animateurs ont déposé une plainte pénale à l'encontre de Daniel Pocock et inconnus par l'intermédiaire de l'association suisse *debian.ch*, notamment pour diffamation, calomnie et contrainte.

9. Par demande déposée le 19 janvier 2023, la demanderesse a pris les conclusions suivantes, rectifiées le 15 février 2023 :

« A LA FORME

1 Déclarer la présente demande recevable.

AU FOND

Principalement

- 2 Condamner Software Freedom Institute SA à la cession du droit de la marque individuelle suisse « Debian » no 782335 enregistrée le 8 juin 2022 auprès de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle à Software In The Public Interest Incorporated.
- 3 Ordonner à l'Institut de la Propriété intellectuelle de modifier le titulaire de la marque individuelle suisse « Debian » no 782335 au Registre des marques suisses en faveur de Software In The Public Interest Incorporated.
- 4 Ordonner la publication du jugement et condamner Software Freedom Institute SA au paiement y afférent.

Subsidiairement

- 5 Constater que Software In The Public Interest Incorporated est titulaire de la marque individuelle suisse « Debian » no 782335 au Registre des marques suisses.
- 6 Ordonner à l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle de modifier le titulaire de la marque individuelle suisse « Debian » no 782335 au Registre des marques suisses en faveur de Software In The Public Interest Incorporated.
- 7 Ordonner la publication du jugement et condamner Software Freedom Institute SA au paiement y afférent.

Encore plus subsidiairement

- 8 Constater la nullité de la marque individuelle suisse « Debian » no 782335.
- 9 Ordonner à l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle de radier du Registre des marques suisses la marque individuelle suisse « Debian » no 782335.
- 10 Ordonner la publication du jugement et condamner Software Freedom Institute SA au paiement y afférent.

En tout état

- 11 Acheminer Software In The Public Interest Incorporated à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans la présente écriture.
- 12 Débouter Software Freedom Institute SA de toute autre ou contraire conclusion. »

Par avis du 23 janvier 2023, le Juge délégué de la Cour civile a requis de la demanderesse qu'elle procède au versement de l'avance de frais de 18'500 fr. dans un délai au 13 février 2023. La demanderesse a effectué le versement le 6 février 2023.

Par courrier recommandé du 8 février 2023, le juge délégué a notifié la demande à la défenderesse et lui a fixé un délai au 15 mars 2023 pour déposer une réponse. Ce délai a été prolongé au 2 juin 2023.

Le 30 juin 2023, le juge délégué a fixé à la défenderesse un délai supplémentaire au 17 juillet 2023 pour déposer une réponse. Il a alors été indiqué qu'à défaut, l'instance suivrait son cours et que le tribunal pourrait rendre sa décision finale si la cause était en état d'être jugée en se fondant sur les seuls faits allégués par la demanderesse.

Le 27 juillet 2023, le juge délégué a fixé à la défenderesse un ultime délai au 16 août 2023 pour déposer une réponse.

Le 21 août 2023, la défenderesse a écrit ceci au juge délégué :

« Nous n'avons pas confiance en la procédure.

Nous avons annulé la marque et nous avons donné la marque au domaine public en meme (sic) temps.

Nous n'acceptons pas les allégations des demanders (sic).

Nous ne consentons pas à la demande du (sic) frais du tribunal.

Nous ne consentons pas aux frais de la partie adverse.

Nous ne consentons pas à la demande d'un jugement.

Nous ne consentons pas d'un (sic) publication diffamatoire par le tribunal. »

Le 30 août 2023, le juge délégué a fixé à la demanderesse un délai au 29 septembre 2023 pour indiquer si elle contestait ou admettait que la marque litigieuse avait été radiée (a), si elle s'opposait à ce que la cause soit rayée du rôle et, le cas échéant, pour quel motif (b), et en cas de réponse négative à la question b, à combien elle chiffrerait ses conclusions en dépens (c).

Par courrier du 12 septembre 2023, la demanderesse a informé le juge délégué que la marque litigieuse était toujours active, elle s'est opposée à ce que la cause soit rayée du rôle et elle a requis du tribunal de céans qu'il donne la suite qu'il convienne à la procédure au sens de l'art. 223 al. 2 CPC. Elle a en outre déclaré qu'il n'y avait pas encore lieu pour elle de chiffrer ses conclusions en dépens.

Par courrier des 14 et 21 septembre 2023, la défenderesse a requis qu'une prolongation de délai au 30 novembre 2023 lui soit accordée pour déposer une réponse.

Le 27 septembre 2023, le juge délégué a rejeté la requête de restitution du délai de réponse de la défenderesse et informé les parties que la cause était gardée à juger conformément à l'art. 223 al. 2 CPC, qu'un jugement par défaut serait rendu dans les meilleurs délais et que, dans l'intervalle, il ne serait tenu compte d'aucune écriture ni pièce nouvelle.

En droit :

I. La demanderesse s'en prend à l'enregistrement de la marque verbale suisse « Debian » no 782335 par la défenderesse. Elle conclut principalement à ce que cette dernière soit condamnée à lui céder le droit de la marque litigieuse, à ce qu'il soit ordonné à l'IPI de modifier le registre des marques dans ce sens, et à ce que le jugement y afférent soit publié ; subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit constaté qu'elle est titulaire de la marque litigieuse, à ce qu'il soit ordonné à l'IPI de modifier le registre des marques dans ce sens et à ce que le jugement soit publié ; encore plus subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit constaté que la marque litigieuse est nulle, à ce qu'il soit ordonné à l'IPI de procéder à la radiation correspondante au registre des marques et à ce que le jugement soit publié. A l'appui de ses conclusions, elle invoque les art. 2 à 4, 53 et 60 LPM (loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 ; RS 232.11) ainsi que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, ratifiée par la Suisse le 6 juin 1884.

La défenderesse n'a pas procédé.

II. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont réservés (art. 2 CPC).

La présente cause présente un élément d'extranéité, puisque la demanderesse a son siège aux Etats-Unis. Il convient dès lors de déterminer la compétence internationale et le droit applicable.

En l'absence de convention internationale entre la Suisse et les Etats-Unis, on doit se référer aux dispositions de la LDIP.

b) En vertu des art. 109 al. 1 et 2 LDIP, les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle et des actions portant sur la violation de tels droits.

En l'espèce, la défenderesse ayant son siège dans le canton de Vaud, les tribunaux vaudois sont compétents.

c) S'agissant de la compétence matérielle au sein du Canton de Vaud, la compétence de la cour de céans est donnée par l'art. 5 CPC. En effet, selon 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 (al. 1 let. a).

d) Selon l'art. 110 al. 1 LDIP, les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée.

En l'espèce, le droit suisse est applicable.

III. a) Selon l'art. 223 al. 2 CPC, si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée ; sinon, la cause est citée aux débats principaux.

Le tribunal doit attirer l'attention des parties sur les conséquences du défaut lors de la fixation du délai supplémentaire (art. 147 al. 3 CPC). Cette obligation découle toutefois du principe de la bonne foi et non d'une prescription d'ordre. L'indication correcte selon l'art. 147 al. 3 CPC constitue en principe une condition de la forclusion, à moins que la partie n'ait connu les conséquences du

défaut ou qu'elle ait pu en avoir conscience en faisant preuve de la diligence requise. Demeure également réservée la constellation dans laquelle l'omission de l'indication ne pouvait pas avoir d'effet sur le défaut de la partie. La simple indication de la disposition spéciale applicable ne suffit pas, les parties doivent être rendues attentives aux conséquences juridiques concrètes d'une omission. L'obligation d'attirer l'attention des parties sur les conséquences du défaut varie cependant en fonction des connaissances juridiques des personnes concernées et est plus complète pour les parties non représentées par des juristes (TF 5A_545/2021 du 8 février 2022 consid. 3.2 et les références citées).

La notion de « cause en état d'être jugée » doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve. En cas de défaut au sens de l'art. 223 CPC, les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC, la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 223 CPC). La cause est donc normalement en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Toutefois, le tribunal n'est pas dispensé d'administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d'office. De plus, même dans les causes en principe pleinement soumises à la maxime des débats, le tribunal a la faculté d'administrer des preuves d'office s'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. En pratique, le juge ne doit cependant pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques: il n'a en effet le droit d'ordonner d'office des preuves, dans l'hypothèse envisagée, que s'il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 223 CPC). Le juge applique dès lors l'art. 153 al. 2 CPC – qui lui permet d'administrer des preuves d'office sans lui en faire une obligation (« *Kannvorschrift* ») – lorsque des allégations paraissent invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande, ou ne reposent sur aucune appréciation réelle des faits. Ainsi, il ne sera pas lié par un allégué manifestement exploratoire du type « les différents dommages résultant pour le demandeur de l'accident ne sont pas inférieurs à un montant total de 100'000 fr. » (Tappy, Les décisions par défaut, *in* Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 30, p. 418) (sur le tout : CACI 18 novembre 2014/595 consid. 3b ; CACI

26 novembre 2015/639 consid. 3.1). Ainsi, hormis le cas où le juge a des doutes sérieux sur la véracité d'un allégué demeuré non contesté (art. 153 al. 2 CPC), la vérité judiciaire supplantera la vérité matérielle : en général, le défendeur défaillant succombera, à moins que la demande soit irrecevable ou juridiquement mal fondée. Dès lors, le plaideur inexpérimenté doit pouvoir se rendre compte que s'il renonce à répondre, les allégués du demandeur seront considérés comme établis et qu'une décision pourra être immédiatement rendue sur la base de la seule version des faits donnée par celui-ci, laquelle ne sera en général pas remise en question (CREC 19 mai 2021/148 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2021 III 150).

La décision rendue selon l'art. 223 al. 2 CPC est une décision finale tranchant définitivement, sous réserve de recours ou de restitution, le fond du litige. Elle ne saurait donc être confiée à un juge délégué au sens de l'art. 124 al. 2 CPC, sauf disposition expresse d'une loi d'organisation judiciaire cantonale prévoyant qu'en ce cas, l'autorité compétente au fond appartient à un juge unique, même dans une cause qui relèverait d'une juridiction collective si elle était tranchée en contradictoire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 223 CPC). Cela ne signifie pas cependant que cette autorité, collective ou non, doit tenir audience. L'art. 223 al. 2 CPC envisage en effet une décision prise à huis clos, voire par voie de circulation (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 223 CPC). Cette disposition n'exige enfin aucune requête de l'autre partie et peut être appliquée d'office, même si rien n'empêche le demandeur de solliciter qu'il soit fait application de cette disposition à l'échéance du délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 223 CPC).

b) En l'espèce, la défenderesse n'a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti puis prolongé pour déposer une réponse, conformément à l'art. 223 al. 1 CPC.

La cause n'est pas soumise à la maxime d'office, et il n'y a aucun motif sérieux de douter de la véracité des faits non contestés. La cour de céans est ainsi en mesure de rendre en l'état une décision finale, à huis clos et par voie de circulation.

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 al. 1 LPM). Son but est

d'individualiser les marchandises et de les distinguer d'autres marchandises, pour permettre au consommateur de retrouver un produit qu'ils ont apprécié dans la masse des produits offerts (ATF 122 III 382, JdT 1997 I 231 consid. 1 et réf. cit.; Cherpillod, Le droit suisse des marques, CEDIDAC n°73, p. 60). Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 al. 2 LPM).

Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. En vertu de l'art. 13 al. 2 LPM, le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM, soit en particulier d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages (let. a), de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin (let. b), de l'utiliser pour offrir ou fournir des services (let. c), de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits (let. d), ou 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 (let. e).

Quant à l'art. 15 al. 1 LPM, il permet au titulaire d'une marque de haute renommée d'interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte. Pour qu'une marque puisse prétendre au statut particulier de marque de haute renommée, ce qui compte est le taux élevé de reconnaissance dont elle bénéficie dans le public en général, soit également en dehors du cercle des acheteurs des produits ou services du genre en question. Conformément au principe de la territorialité, c'est l'impression du public suisse qui est déterminante et la haute renommée dont bénéficie la marque doit se vérifier sur l'ensemble du territoire de la Confédération, soit dans les trois principales régions linguistiques. Pour qu'une marque puisse être considérée comme de haute renommée et jouir du champ de protection étendu que lui confère l'art. 15 al. 1 LPM, dont l'objectif n'est pas de lutter contre un éventuel risque de confusion au sens de l'art. 3 LPM, mais contre l'exploitation de l'image de la marque pour en permettre le transfert sur d'autres catégories de produits ou de services, il importe que l'image que le public se fait de cette marque soit positive. Le renom ainsi acquis par la marque a pour conséquence qu'elle possède une force de pénétration publicitaire

utilisable non seulement pour commercialiser les produits et fournir les services auxquels elle était destinée à l'origine, mais encore pour faciliter sensiblement la vente d'autres produits ou la fourniture d'autres services. Pour qu'un signe quelconque enregistré comme marque soit considéré comme de haute renommée, il convient enfin qu'il bénéficie d'un caractère relativement unique, d'une position relativement exclusive qui seule justifie la protection élargie contre la dilution dont bénéficie la marque de haute renommée. Cela se vérifie au regard de l'ensemble des circonstances de chaque cas d'espèce. La question de savoir si ces critères sont réunis relève du fait et c'est donc au titulaire de la marque qu'il revient d'alléguer et prouver les circonstances particulières permettant à l'autorité saisie de conclure à la haute renommée de la marque, sauf si cette haute renommée est un fait notoire qu'il n'y a pas besoin de prouver (Tissot/Kraus/Salvadé, op. cit., nn. 431 ss et les références citées).

b) En cas de conflit entre deux signes, c'est le plus ancien qui prévaut, le principe de la priorité de dépôt étant appliqué dans le droit suisse en vigueur (art. 6 en relation avec l'art. 3 al. 2 let. a LPM). L'art. 3 al. 2 let. b LPM prévoit une exception en ce sens qu'un signe non enregistré est également considéré comme une marque antérieure s'il est notoirement connu en Suisse au moment du dépôt d'un signe identique ou susceptible d'être confondu au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après la Convention de Paris). L'art. 6bis de la Convention de Paris impose aux États de l'Union, entre autres, l'obligation d'interdire l'usage de marques de fabrique ou de commerce susceptibles d'être confondues avec une marque antérieure non enregistrée dans leur registre, dont il est notoirement établi qu'elle appartient à un ressortissant d'un (autre) État de l'Union et qu'elle est utilisée pour des produits identiques ou similaires. Cette disposition a pour but de lutter contre le piratage des marques, d'empêcher que des signes étrangers soient enregistrés ou utilisés dans un Etat contractant où ils sont devenus notoirement connus, dans la mesure où il en résulte un risque de confusion. Ni les actes législatifs internationaux ni les actes législatifs nationaux ne contiennent de définition légale de la marque notoire. Selon les recommandations d'interprétation de l'OMPI, la notoriété d'une marque s'apprécie en fonction des circonstances du cas d'espèce, les critères suivants étant notamment déterminants : le degré de connaissance de la marque dans le public concerné, la durée, l'étendue et la portée géographique de l'usage de la marque et de sa promotion, la durée et la portée géographique des enregistrements de marques effectués ou demandés, la protection

antérieure du droit de marque, notamment par la reconnaissance de la notoriété par les instances compétentes de certains Etats contractants, ainsi que la valeur attachée à la marque. Les consommateurs, les canaux de distribution ainsi que les commerçants sont cités à titre d'exemple en tant que public déterminant, étant précisé que pour que la marque soit notoire, il suffit qu'elle soit généralement connue de l'un des publics concernés. Le Tribunal fédéral a reconnu que la notoriété d'une marque ne présuppose pas son utilisation en Suisse et qu'elle s'apprécie uniquement en fonction du degré de notoriété dans les milieux commerciaux concernés. Par ailleurs, il n'a toutefois pas encore défini plus précisément les exigences relatives au degré de notoriété (ATF 120 II 144 consid. 4b p. 153, "Yeni Raki"). Il a tout de même indiqué que la notion devait être interprétée de manière restrictive en tant qu'exception au principe de l'enregistrement (TF 4P.291/2000 du 19 février 2001, publié *in* sic ! 4/2001 p. 317 ss, 319, "Central Perk") (ATF 130 III 267).

c) En vertu de l'art. 53 al. 1 LPM, au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. L'action en cession joue un rôle de rétablissement de la réalité en cas d'enregistrement frauduleux d'une marque dont l'usurpateur savait qu'elle était ou allait être utilisée par son titulaire légitime. Le défendeur usurpe la marque du demandeur s'il connaissait ou aurait dû connaître la marque de celui-ci. Les motivations du défendeur, ainsi qu'une éventuelle faute de sa part, sont sans pertinence, et il n'est pas indispensable qu'il y ait eu enregistrement frauduleux. Enfin, la marque usurpée ne doit pas nécessairement être identique à celle du titulaire : il suffit qu'elle crée un risque de confusion avec cette dernière et s'expose de ce fait à être déclarée nulle (Tissot/Kraus/Salvadé, nn. 1162 ss).

Si elle est accueillie, l'action en cession s'accompagne, comme l'action en nullité, d'une modification du registre, mais au lieu de la radiation de la marque litigieuse, il s'agira de l'inscription du demandeur comme titulaire de la marque à la place du défendeur (Tissot/Kraus/Salvadé, nn. 1162 ss). L'action se périmera par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement (art. 53 al. 2 LPM).

d) En l'espèce, la demanderesse, société de droit new yorkais dont le siège se trouve aux Etats-Unis, est titulaire de la marque « Debian » aux Etats-Unis depuis le 21 décembre 1999 (en classification Nice 9 « Logiciel et matériel

informatique ») et de la marque internationale « Debian » enregistrée depuis le 20 juin 2011 (en classification Nice 9). Elle est également titulaire de la marque dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Chine et au Japon.

Sous cette marque qu'elle exploite à travers le monde depuis plus de vingt ans, la demanderesse déploie une activité qui vise principalement le développement et la distribution du logiciel Debian, ainsi que l'organisation de conférences appelées *DebConf* et sponsorisées par des partenaires internationaux qui réunissent les communautés Debian nationales actives dans chaque pays du monde, notamment la Suisse, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la Pologne, l'Autriche, l'Espagne, la Norvège, la Belgique, les Etats-Unis, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Amérique latine. Le logiciel est utilisé par de nombreuses entreprises en Suisse et dans l'Union européenne, de même que par de nombreuses institutions de recherche, actives dans des domaines variés, ou encore par des entités publiques telles que des gouvernements ou des militaires. Il est cité par de nombreux utilisateurs de par le monde, notamment dans des articles de presse suisse et étrangère.

Or, le 14 mai 2022, la défenderesse a déposé la marque verbale « Debian » en Suisse auprès de l'IPI. La marque y est enregistrée sous no 782335 depuis le 8 juin 2022 en classification Nice 9 pour des « logiciels et matériel informatique ». Elle est en tous points identique (orthographe, classification, produits concernés) à la marque internationale « Debian » dont la demanderesse est titulaire et qu'elle ne peut dès lors utiliser en Suisse alors que ses produits y sont distribués depuis de nombreuses années comme ailleurs dans le monde.

L'enregistrement effectué par la défenderesse en Suisse porte ainsi atteinte aux droits antérieurs de la demanderesse fondés sur la marque internationale « Debian » qui est notoire dans le domaine informatique au niveau mondial au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris. En procédant de la sorte, la défenderesse, qui connaissait l'existence de la marque litigieuse ainsi que sa notoriété et qui savait que la demanderesse en était titulaire, puisque son administrateur unique était un développeur Debian et un ancien membre de la communauté du même nom, a usurpé dite marque et créé la confusion dans l'esprit du public.

Il apparaît donc que les conditions de l'action en cession du droit de la marque au sens de l'art. 53 LPM sont réalisées puisque la demanderesse, qui est titulaire de la marque internationale notoire « Debian », a un intérêt à la cession de dite marque par la défenderesse, qui est titulaire de la marque usurpée enregistrée au registre suisse des marques, et qu'elle a ouvert action dans le délai de deux ans dès la publication de l'enregistrement le 8 juin 2022.

Ainsi, il convient de faire droit aux conclusions 2 et 3 de la demanderesse, soit de condamner la défenderesse à céder à cette dernière le droit de la marque individuelle suisse « Debian » no 782335 enregistrée auprès de l'IPI, et d'ordonner à celui-ci de modifier le titulaire de dite marque au registre des marques en faveur de la demanderesse.

V. **a)** En vertu de l'art. 60 LPM, sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais de l'autre partie. Il détermine le mode et l'étendue de la publication.

Cette mesure a un caractère réparateur et sert à parer les effets dommageables de l'acte illicite. De plus, elle contribue à prévenir le risque de la continuation de l'atteinte auprès de la clientèle du lésé, à dissiper les troubles que l'auteur a provoqués dans les cercles intéressés. Elle a pour but de neutraliser les effets de la perturbation du marché et de conserver ou de reconstituer la clientèle du lésé. Celui qui requiert la publication doit faire état d'un intérêt digne de protection. La confusion semée dans le public doit être durable, l'intérêt à la publication doit exister au moment du jugement. La publication ne doit en revanche pas servir à exprimer une désapprobation, ni à assouvir un désir de vengeance, mais elle doit permettre au lésé de rétablir une position de concurrence injustement entamée. Un intérêt public à la rectification est reconnu lorsqu'il s'agit de supprimer un état d'incertitude durable dans le public (TF 4C.139/2003 du 4 septembre 2003 et les références citées).

Le tribunal dispose à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Il met en balance les intérêts en présence et respecte le principe de la proportionnalité. Lorsque le cercle des personnes que la demanderesse a intérêt à informer de l'issue du litige est limité (membres d'une association par exemple), la publication du jugement ne s'impose pas, car on peut raisonnablement exiger de la demanderesse

qu'elle s'adresse directement aux personnes concernées. En revanche, la publication est justifiée, en particulier, lorsque la violation du droit à la marque est survenue dans les médias ou lorsque le comportement du défendeur a été relaté dans la presse (SJ 2004 II 1).

b) En l'espèce, la demanderesse a conclu à ce que le jugement soit publié aux frais de la défenderesse dans une revue spécialisée, ou à tout le moins sur le site internet de la défenderesse.

La demanderesse n'a pas précisé dans quelle revue spécialisée elle demandait la publication du jugement. En revanche, il ressort des pièces au dossier que l'administrateur de la défenderesse, Daniel Pocock, a régulièrement utilisé son site internet pour diffuser des publications relatives à la marque litigieuse et notamment pour inciter tout un chacun à faire inscrire des noms de domaine comportant le terme « Debian » et à l'employer dans leurs activités. Il existe donc un intérêt légitime pour la demanderesse à ce que le jugement soit également publié sur le site internet de la défenderesse afin de dissiper les doutes du public sur la confusion créée par la défenderesse dans l'utilisation de la marque litigieuse et de dissuader ses lecteurs de procéder aux démarches indiquées par Daniel Pocock. Dans cette mesure, la conclusion 4 de la demande doit être admise.

VI. Les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le montant des frais judiciaires et des dépens découle de la valeur litigieuse. Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). La fixation de la valeur litigieuse dans les affaires ayant trait à l'existence ou à la violation de droits immatériels est difficile. Le Tribunal fédéral a admis que l'on applique à cet égard des valeurs seuils, fondées sur l'expérience (ATF 139 III 490 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2008 I 393). Ainsi, la valeur litigieuse est de 50'000 fr. à 100'000 fr. lorsqu'il s'agit de signes plutôt faibles ("*eher unbedeutende Zeichen*"), de 500'000 fr. à 1'000'000 fr. lorsque des montants importants sont en jeu (chiffre d'affaires, publicité, etc.), et supérieure à 1'000'000 fr. en présence de

marques très connues, voire célèbres (pour le tout : TF 4A_727/2016 du 29 mai 2017 consid. 2.3.2 avec réf. cit.).

Dans le cas d'espèce, une valeur litigieuse de 200'000 fr. sera retenue. Dès lors, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), mis à la charge de la défenderesse (art. 106 al. 1 CPC), réduit des deux tiers puisque le procès prend fin par une décision au sens de l'art. 223 al. 2 CPC, sera arrêté à 3'167 fr. (art. 18 et 22 al. 4 TFJC). En vertu de l'art. 111 CPC, ce montant sera compensé avec l'avance fournie par la demanderesse (al. 1), et restitué à celle-ci par la défenderesse (cf. al. 2).

La demanderesse a par ailleurs droit à de pleins dépens (art. 95 al. 3 CPC), à la charge de la défenderesse, qui seront fixés à 8'400 fr., au vu des moyens et fondements soulevés dans la présente procédure (art. 4 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), débours compris.

En définitive, la défenderesse sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 11'567 fr. à titre de dépens (8'400 fr.) et de restitution d'avance de frais (3'167 fr.).

VII. Le présent jugement, rendu par une instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC, est motivé d'office (Kriech, ZPO-Kommentar, 2^e éd., n. 7 ad art. 239 CPC; Steck/Brunner, Basler Kommentar, 3^e éd., n. 10 ad art. 239 CPC).

* * * * *

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

- I. Software Freedom Institute SA est condamnée à céder le droit de la marque individuelle suisse « Debian » no 782335, enregistrée le 8 juin 2022 auprès de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, à Software In The Public Interest Incorporated.

- II. Ordre est donné à l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle de modifier le titulaire de la marque individuelle suisse « Debian » no 782335 au Registre des marques suisses en faveur de Software In The Public Interest Incorporated.
- III. Software Freedom Institute SA est condamné à publier le jugement sur son site internet.
- IV. Les frais de justice, arrêtés à 3'167 fr. (trois mille cent soixante-sept francs), sont mis à la charge de Software Freedom Institute SA.
- V. Software Freedom Institute SA versera à Software In The Public Interest Incorporated le montant de 11'567 fr. (onze mille cinq cent soixante-sept francs) à titre de restitution d'avance de frais, ainsi que de pleins dépens.

La présidente :

C. Kühnlein

La greffière :

M. Bron

Du

27 NOV. 2023

Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à la défenderesse personnellement, ainsi qu'à l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle.

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).



Copie certifiée conforme à l'original
Le greffier :

M. Bron

Définif et exécutoire
L'atteste, le greffier

La greffière :

M. Bron