

BGer 4A_423/2024 vom 17. Dezember 2024

Bundesgericht, 2024-12-17, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_423_2024

FR: TF 4A_423/2024 du 17 décembre 2024

IT: TF 4A_423/2024 del 17 dicembre 2024

Erwägungen

E. 1

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 138 III 46 consid. 1).

E. 1.1

Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur n'a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 let. a LTF). En l'occurrence, la cour cantonale, qui a statué en instance cantonale unique, a fondé sa compétence

ratione materiae sur l'art. 5 al. 1 let. a du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), de sorte que la décision attaquée est sujette au recours en matière civile indépendamment de la valeur litigieuse.

E. 1.2

Pour le reste, qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou des conclusions prises par la recourante, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Il convient dès lors d'entrer en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de leur motivation, des critiques formulées par l'intéressée.

E. 2.1

Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).

E. 2.2

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).

Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1).

E. 3

La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir enfreint l'art. 11 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM; RS 232.11) et de s'être rendue coupable d'arbitraire au moment d'apprécier les preuves disponibles et d'appliquer l'art. 12 al. 3 LPM. Avant d'examiner la recevabilité et, le cas échéant, les mérites des critiques formulées par l'intéressée, il convient de rappeler certains principes et de résumer les considérations émises par la cour cantonale dans l'arrêt attaqué.

E. 3.1.1

Aux termes de l'art. 1 al. 1 LPM, la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux proposés par d'autres entreprises. Selon la jurisprudence, le rôle de la marque est de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; son but est d'individualiser les prestations ainsi désignées et de les différencier des autres, de telle sorte que le consommateur puisse retrouver, dans l'abondance de l'offre, un produit ou un service qu'il apprécie (ATF 148 III 257 consid. 6.2.1; 122 III 382 consid. 1; 119 II 473 consid. 2c; arrêt 4A_458/2022 du 3 avril 2023 consid. 4.1). La marque a donc une fonction de différenciation, dans l'intérêt de l'entreprise. D'autres fonctions économiques éventuelles de la marque, notamment celles visant à garantir une qualité constante et à provoquer un impact publicitaire, ne jouissent en revanche pas d'une protection en soi (ATF 148 III 257 consid. 6.2.1; 128 III 146 2b/bb; 122 III 469 consid. 5f; Message du 21 novembre 1990 concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, FF 1991 I p. 18). Les marques portant sur des services destinés uniquement à assurer l'offre d'un autre service ne sont pas protégées (FF 1991 I p. 18).

E. 3.1.2

La protection d'une marque vaut sur le territoire suisse dès l'enregistrement (art. 5 LPM). Son titulaire dispose du "droit exclusif" de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou services enregistrés (art. 13 al. 1 LPM). Il peut notamment interdire à des tiers l'usage de signes identiques ou similaires pour caractériser des produits ou services identiques ou similaires (art. 13 al. 2 LPM en lien avec l' art. 3 LPM ; arrêt 4A_509/2021 du 3 novembre 2022 consid. 3.3 et les références citées). La personne qui subit une violation de son droit à la marque peut ainsi demander au juge de la faire cesser, si elle dure encore (art. 55 al. 1 let. b LPM).

E. 3.1.3

Pour pouvoir maintenir son droit à la marque enregistrée, le titulaire doit utiliser celle-ci de façon effective (art. 11 al. 1 LPM ; sur la raison d'être de cette incombance, ATF 139 III 424 consid. 2.2.1; arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Il n'est pas tenu d'agir dès l'enregistrement: la loi lui laisse un délai de carence de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM), qui recommence à courir s'il interrompt ultérieurement cet usage (arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Le titulaire a ainsi le temps d'introduire sa marque sur le marché ou de s'adapter à la situation économique (arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées).

Lorsque, pendant une période ininterrompue de cinq ans, le titulaire d'une marque protégée s'abstient de l'utiliser en relation avec les produits ou les services enregistrés, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Toute personne peut alors demander la radiation de la marque pour défaut d'usage auprès du juge civil. Depuis le 1er janvier 2017, il existe également une procédure simplifiée de radiation pour défaut d'usage de la marque qui se déroule auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (art. 35a ss LPM ; arrêt 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2).

Le législateur ne dit pas ce qu'il entend par "usage de la marque". Doctrine et jurisprudence admettent que l'usage doit se faire en Suisse (ATF 107 II 356 consid. 1c; arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). L'usage doit intervenir conformément à la fonction de la marque, c'est-à-dire pour distinguer les produits ou les services ("usage à titre de marque"; "

markenmässiger Gebrauch "). En d'autres termes, l'usage doit être public, la marque devant être utilisée de telle façon que le marché y voie un signe distinctif (ATF 139 III 424 consid. 2.4; arrêts 4A_458/2022 du 3 avril 2023 consid. 4.3; 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.1). Il découle implicitement de l' art. 11 al. 1 LPM que l'usage de la marque doit également être sérieux (arrêts 4A_458/2022, précité, consid. 4.3; 4A_509/2021, précité, consid. 3.3). Notamment, un usage purement symbolique, fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque, ne suffit pas; le titulaire doit manifester l'intention de satisfaire toute demande de marchandise ou de service (ATF 102 II 111 consid. 3; arrêt 4A_458/2022, précité, consid. 4.3). Par ailleurs, l'usage doit être économiquement raisonnable et intervenir dans le commerce. L'usage à des fins privées ou à l'intérieur de l'entreprise ne suffit pas à maintenir le droit (arrêt 4A_458/2022, précité, consid. 4.3). Les usages commerciaux habituels sont déterminants (arrêts 4A_458/2022, précité, consid. 4.3; 4A_515/2017, précité, consid. 2.3.1; 4A_257/2014, précité, consid. 3.4 et les références citées).

Déterminer si on est en présence d'un usage à titre de marque est une question de droit (arrêts 4A_458/2022, précité, consid. 4.3; 4A_515/2017, précité, consid. 2.3.1;

4A_257/2014, précité, consid. 3.2). Pour opérer cette qualification, il convient toutefois de se fonder sur la perception (présumée) des personnes auxquelles s'adressent les produits enregistrés. Les circonstances du cas particulier doivent, pour cela, être prises en considération, notamment les habitudes de la branche concernée et la catégorie de marque en cause, constatations qui relèvent du fait (arrêts 4A_458/2022, précité, consid. 4.3; 4A_515/2017, précité, consid. 2.3.1; 4A_257/2014, précité, consid. 3.2).

E. 3.2

Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale rappelle que la demanderesse doit avoir fait un usage sérieux de la marque pour les services revendiqués en classe 41, si elle entend pouvoir se prévaloir de l'effet protecteur de ladite marque. À cet égard, elle observe que l'intéressée a, dans son action en cessation du trouble, spontanément fait état de divers événements dans le cadre desquels la marque concernée aurait été effectivement employée. Selon la juridiction cantonale, l'absence d'usage de ladite marque en lien avec des services de la classe 41 lors d'autres événements que ceux mentionnés par la recourante a été rendu vraisemblable par son adversaire, étant donné que la demanderesse aurait, sinon, pris soin de les alléguer.

Poursuivant son analyse, la cour cantonale souligne que la marque n'a pas été utilisée par la demanderesse elle-même mais par la banque. La titulaire de la marque concernée, à savoir la recourante, y a toutefois consenti, raison pour laquelle l'usage de la marque doit être assimilé à celui de la demanderesse. L'autorité précédente examine, ensuite, si les événements mentionnés par cette dernière permettent de retenir que le signe en question a été sérieusement utilisé à titre de marque en relation avec des services relevant de la classe 41.

La juridiction cantonale constate, en premier lieu, que diverses manifestations sportives et culturelles ont été organisées par la banque. Les 28 juillet 2017 et 13 juillet 2018, celle-ci a ainsi mis en place la " compétition de golf Edmond de Rothschild " dans le cadre du concours hippique " Jumping Longines " à Crans-Montana dont elle était le sponsor. Sur les invitations figurait la marque concernée associée à la marque figurative n. 648530. Le 7 décembre 2018, un déjeuner a eu lieu au siège de la banque pour remercier les amis et navigateurs du bateau " Force cash ", dont la voile arbore la mention " Groupe Edmond de Rothschild ", associée à la marque figurative n. 648530. Le 12 septembre 2019, la banque a organisé, sur invitation, une session de navigation à bord dudit bateau. La marque concernée était apposée sur les invitations aux côtés de la marque figurative n. 648530. En juillet 2019, un " prix Edmond de Rothschild " a été décerné lors du concours hippique "Jumping Longines" qui s'est tenu à Crans-Montana. La marque concernée, associée à la marque figurative n. 648530, figurait sur le programme de la manifestation. À l'occasion du festival "Gstaad Menuhin Festival & Academy", la banque a organisé, sur invitation, aux mois d'août 2019 et 2022, la " journée Edmond de Rothschild ", respectivement a convié des clients à une représentation musicale. La marque concernée, associée à la marque figurative n. 648530, figurait sur les invitations et apparaissait sur le programme de l'édition 2022 de la manifestation en tant que sponsor principal.

Selon la cour cantonale, l'usage de la marque dans le cadre de ces événements a été perçu par le public visé - à savoir des clients actuels ou potentiels de la banque et des leaders d'opinion - comme lié à la banque elle-même et non comme un signe distinguant les manifestations en question d'autres services culturels ou sportifs, étant précisé qu'il est usuel d'organiser des événements promotionnels en matière bancaire. La juridiction cantonale

estime que les manifestations concernées, qui n'étaient pas publiques mais accessibles uniquement sur invitation, constituaient des services auxiliaires, offerts gratuitement, visant à promouvoir les prestations que fournit la banque à titre principal dans le secteur financier. Elle considère en outre que la remise d'un prix portant le nom " Edmond de Rothschild " lors de la compétition équestre organisée en juillet 2019 ainsi que l'apposition de la mention " Groupe Edmond de Rothschild ", associée à la marque figurative n. 648530, sur la voile du bateau "Force Cash" relèvent d'une activité de sponsoring ou de parrainage laquelle, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (arrêt du TAF B-5226/2015 du 13 septembre 2017 consid. 2.4.4 et la référence citée), ne saurait être assimilée à un usage à titre de marque.

En ce qui concerne la soirée "

Dare to be different ", organisée le 21 septembre à Versoix sur invitation des différents pôles du groupe Rothschild en vue d'affirmer sa singularité et de mettre en avant sa marque, la cour cantonale considère, en substance, qu'il s'agit avant tout d'un évènement à visée promotionnelle, qui n'entre pas dans les services de la classe 41, même si des créations artistiques et musicales ont été proposées au cours de cette soirée.

Enfin, si la marque concernée a été utilisée dans le cadre de plusieurs conférences et séminaires de formation en matière de macroéconomie et de stratégies d'investissement organisés par la banque entre 2018 et 2022, la juridiction cantonale estime que ladite marque - qui apparaissait, associée à la marque figurative n. 648530, sur les invitations respectivement les confirmations d'inscription et les supports documentaires - n'a pas été employée comme un signe distinctif, mais pour promouvoir les activités de la banque et lui assurer une certaine publicité.

Au terme de son analyse, la cour cantonale considère que les évènements mentionnés par la demanderesse ne permettent pas de retenir l'existence d'un usage sérieux de la marque concernée en relation avec les services enregistrés en classe 41, raison pour laquelle l'intéressée ne peut pas se prévaloir de la protection conférée par le droit des marques pour interdire à la défenderesse d'utiliser la dénomination " Fondation Edmond et Nadine de Rothschild " pour offrir des services culturels et éducatifs.

E. 3.3.1

Dans un moyen qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement considéré que l'intimée avait rendu vraisemblable un défaut d'usage de la marque concernée en lien avec les services relevant de la classe 41. À son avis, l'intimée n'a apporté aucun moyen de preuve permettant de rendre vraisemblable pareil élément.

E. 3.3.2

Celui qui invoque le défaut d'usage doit le rendre simplement vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire de la marque, qui doit établir tous les éléments de fait qui permettront ensuite au juge, sous l'angle du droit, de déterminer que l'usage est intervenu conformément à la fonction de la marque (art. 12 al. 3

in fine LPM; arrêts 4A_515/2017 consid. 2.3.2; 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.6).

Il s'agit d'un assouplissement de la preuve par rapport à la certitude découlant du principe général de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). La preuve au degré de la simple vraisemblance ne nécessite pas que l'autorité soit convaincue du bien-fondé des arguments de la partie concernée; le tribunal doit simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il puisse en aller différemment (ATF 144 II 65 consid. 4.2.2; 142 II 49 consid. 6.2; arrêts 4A_464/2022, précité, consid. 3.2; 4A_299/2017, précité, consid. 3.4). Par la nature des choses, il est plus aisé de rendre vraisemblable l'usage d'une marque que son non-usage (arrêts 4A_464/2022, précité, consid. 3.2; 4A_515/2017, précité, consid. 2.3.2; 4A_299/2017, précité, consid. 3.4 et la référence citée). En effet, vu qu'elle porte sur un fait négatif, la preuve du défaut d'usage est dans la plupart des cas impossible à apporter (arrêts 4A_464/2022, précité, consid. 3.2; 4A_257/2014, précité, consid. 3.5; 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 4.1). C'est par conséquent de manière indirecte, sur la base d'un faisceau d'indices, que le défaut d'usage doit être rendu vraisemblable (arrêt 4A_299/2017, précité, consid. 4.1).

La question de savoir si l'autorité est partie d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l'occurrence la simple vraisemblance du défaut d'usage, relève du droit. En revanche, celle de savoir si une partie a, ou non, rendu vraisemblable un élément factuel litigieux, soit si le degré de preuve exigé par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier, relève du fait et ressortit à l'appréciation des preuves, appréciation que le Tribunal fédéral ne corrige que si elle se révèle arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 130 III 321 consid. 5; cf. ég. ATF 140 III 466 consid. 4.2.2; arrêt 5A_203/2023 consid. 4.1.3 et les références citées).

E. 3.3.3

En l'occurrence, les explications fournies par la recourante ne permettent pas de retenir que la solution à laquelle a abouti la cour cantonale, en considérant que le défaut d'usage de la marque concernée en relation avec les services relevant de la classe 41 avait été rendu vraisemblable, serait entachée d'arbitraire. Il apparaît en effet que c'est la demanderesse qui a spontanément porté l'affaire sur cette question, en faisant elle-même référence, dans son action en cessation du trouble, à divers événements censés démontrer que la marque concernée avait été effectivement utilisée au cours de la période topique et qui a produit pas moins de dix-huit pièces pour étayer sa démonstration. Comme elle le relève dans sa réponse au recours, sans être véritablement contredite par son adversaire, la défenderesse s'est attelée à contester les allégations de la recourante en indiquant précisément, dans sa réponse déposée devant la cour cantonale, les raisons pour lesquelles il n'y avait à son avis pas eu usage à titre de marque du signe concerné dans le cadre des événements en question. Dans sa réponse à l'action en cessation du trouble, l'intimée a en outre formulé des allégations factuelles propres dans une section intitulée " Du défaut d'usage de la marque ". Dans la partie en droit de son écriture, elle a par ailleurs présenté une argumentation juridique s'étendant sur plusieurs pages aux fins de démontrer qu'il n'y avait pas eu utilisation de la marque concernée en relation avec des services relevant de la classe 41. Elle a conclu sa démonstration en soutenant que ladite marque n'était pas protégée, faute d'avoir été utilisée en lien avec les services revendiqués en classe 41. Dans sa réplique formée devant la cour cantonale, la recourante n'a pas fait état d'autres événements que ceux ayant déjà été discutés par les parties. Eu égard aux circonstances procédurales singulières de la cause en litige, il y a lieu d'admettre que la cour cantonale n'a pas versé dans

l'arbitraire en retenant, sur la base des explications avancées par les parties et des pièces disponibles, qu'un défaut d'usage de la marque concernée en relation avec les services relevant de la classe 41 avait été rendu vraisemblable. L'argumentation présentée par la recourante ne permet en effet pas d'établir le caractère arbitraire de cette appréciation. Que la juridiction cantonale n'ait pas fait état de tous les propos tenus par A. _____, et singulièrement de la déclaration dudit témoin selon laquelle son équipe cherchait à promouvoir les valeurs de la marque en organisant des événements dans le domaine scientifique avec l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) ou des visites d'exposition à la Fondation de l'Hermitage à Lausanne, ne suffit pas à taxer d'arbitraire l'appréciation de l'autorité précédente. Il s'ensuit le rejet du moyen considéré.

E. 3.4

Dans un autre moyen, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir enfreint l' art. 11 LPM . En substance, elle soutient qu'un usage à titre de marque ne saurait être exclu sous prétexte qu'un effet promotionnel accessoire serait attaché aux services relevant de la classe 41. Elle prétend aussi que le caractère onéreux ou gratuit d'une prestation n'est pas décisif pour apprécier si une marque peut bénéficier d'une protection pour les services visés par la classe 41. L'intéressée reproche en outre à la juridiction cantonale d'avoir considéré que l'usage de la marque litigieuse aurait été cantonné à des activités de parrainage. Selon elle, rien n'empêchait le public cible de faire le lien entre la marque concernée et les services relevant de la classe 41 proposés par le groupe Rothschild. À son avis, ce dernier a fait un usage sérieux de la marque concernée pour désigner des activités culturelles, éducatives et sportives organisées par ses soins, soit des services revendiqués en classe 41.

Par sa critique présentant un caractère appellatoire marqué, l'intéressée échoue à démontrer que la juridiction cantonale aurait enfreint le droit fédéral en niant tout usage sérieux de la marque concernée en relation avec les services enregistrés en classe 41. Il ressort en effet des considérations émises par les juges précédents que la marque utilisée lors des diverses manifestations organisées ou parrainées par la banque, qui étaient pour la plupart accessibles uniquement sur invitation, n'a pas été perçue par le public cible comme un signe visant à distinguer lesdites manifestations d'autres événements, mais bel et bien comme un moyen de promouvoir les activités de la banque et de lui assurer une certaine publicité. Autrement dit, l'utilisation du signe concerné en relation avec les événements mis en place par la banque ou dans le cadre d'opérations de parrainage n'avait pas pour but de désigner certains services relevant de la classe 41 et de les distinguer de ceux proposés par des tiers, mais d'assurer la promotion des activités de la banque dans le secteur financier. Bien que la recourante soutienne le contraire, il n'est dès lors pas possible de retenir que la marque aurait été utilisée dans l'optique d'offrir des services relevant de la classe 41. En tout état de cause, un tel usage de la marque concernée ne saurait être qualifié de sérieux. Le grief considéré doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.

E. 4

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).