

FR_GERICHTE 102 2015 287 vom 22. August 2017

FR Kantonsgericht, 2017-08-22, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/fr_gerichte_102_2015_287

FR: FR_GERICHTE 102 2015 287 du 22 août 2017

IT: FR_GERICHTE 102 2015 287 del 22 agosto 2017

Regeste

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Geistiges Eigentum und Datenschutz

Erwägungen

E. 29

mai 2017. C. Le 16 octobre 2013, la demanderesse a déposé une demande d'enregistrement pour la marque suisse combinée no iii « B Bentley » sous le même logo que ci-dessus (let. A), en classes 11, 14, 16, 18, 21 et 24. Par requête du 13 mai 2014, G._____ SA a formé une opposition partielle contre cette marque, soit à l'encontre des produits de la classe 14 (métaux précieux et leurs alliages; bijoux, montres et horloges; horloges de table; horloges de bureau; boutons de manchette; boîtes à bijoux, boîtes à boutons de manchettes; porte-clés). A._____ Ltd a invoqué le défaut d'usage de la marque opposante au sens de l'art. 32 LPM. Par décision du 11 septembre 2015, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a rejeté l'opposition de G._____ SA; il a constaté que cette dernière n'avait pas produit d'éléments suffisants afin de rendre vraisemblable l'usage de la marque sur laquelle était fondée l'opposition, que les pièces qu'elle avait fournies ne montraient pas l'usage de la marque par son titulaire ou par des tiers autorisés, que les indications relatives au lieu, à la période et à l'importance de l'usage étaient lacunaires, et que G._____ SA n'avait pas invoqué de justes motifs pour le non-usage (P. 10 de la demande du 7 décembre 2015). En parallèle, la demanderesse a mandaté la société spécialisée J._____ afin de déterminer si la marque de la défenderesse était utilisée par son titulaire en Suisse. Le rapport du 27 août 2015 (P. 11 de la demande du 7 décembre 2015) conclut à l'absence d'usage de la marque « Bentley » par la défenderesse en Suisse. Il relève que cette marque est mentionnée sur les sites internet www.K._____.com et www.L._____.com et que ce dernier site mentionne la société G._____ SA dans la section « Revendeurs » pour la Suisse, avec une adresse à Genève, et la société M._____ GmbH à N._____ pour l'Allemagne (cf. rapport p. 7 et 8).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 D. Le 7 décembre 2015, A._____ Ltd a déposé une action en constatation de nullité de marque pour défaut d'usage à l'encontre de H._____. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour constate la nullité de la marque suisse « Bentley » enregistrée le 13 avril 1988 au registre suisse des marques sous numéro ddd pour les produits de la classe 14 « montres et parties de montres » et ordonne à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle de radier cette marque pour les produits de la classe 14 « montres et parties de montres ». Elle invoque le défaut d'usage en se référant à l'art. 12 al. 1 LPM. Dans sa réponse du 4 avril 2016, H._____ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse. Elle allègue notamment que G._____ SA a accordé une licence à la société O._____ Ltd, à Hong

Kong, par convention du 19 mai 2008, relative à l'utilisation de la marque « Bentley » dans le monde jusque, à tout le moins, le 31 décembre 2022, pour les montres et accessoires (réponse du 4 avril 2016 p. 6 ch. 45 et P. 4 produite). Cette convention est signée par le président administrateur de G. _____ SA, P. _____ à Taipei (cf. P. 12 de la demande du 9 décembre 2015), et le président de O. _____ Ltd, Q. _____, dénommé également R. _____ (dupliche du 29 septembre 2016 p. 5 ch. 89 ad 76), qui est aussi administrateur de G. _____ SA et président de S. _____ Ltd. à Taipei. La défenderesse allègue également que, par accord signé le 1er janvier 2010 (« marketing agreement »), G. _____ SA a mandaté S. _____ Ltd. pour l'ensemble des tâches concernant le marketing des montres sous la marque ddd « Bentley » dans l'ensemble des pays où G. _____ SA est titulaire de la marque. Selon elle, il s'agissait notamment de la gestion des foires de Bâle, communément appelées « Baselworld » (réponse du 4 avril 2016 p. 5 ch. 42 et P. 1 produite). Cet accord est signé par le président administrateur de G. _____ SA, P. _____ à Taipei et le président de S. _____ Ltd., R. _____ (ou Q. _____) à Taipei. La défenderesse poursuit en alléguant que G. _____ SA a mandaté, également le 1er janvier 2010, T. _____ Ltd, à Hong Kong, pour tout ce qui a trait au label Swiss made, aux importations et aux exportations (« Swiss-made assembly agreement »; réponse du 4 avril 2016 p. 5 ch. 43 et P. 2 produite). Cet accord est signé par le président administrateur de G. _____ SA, P. _____ à Taipei et le président de T. _____ Ltd., U. _____. La défenderesse a également produit un accord signé le 1er janvier 2011 entre V. _____, dénommé également P. _____, président administrateur de G. _____ SA, R. _____ (ou Q. _____), président de S. _____ Ltd., et U. _____, directeur exécutif de W. _____ Ltd. à Shanghai qui est également président de T. _____ Ltd., accord selon lequel ces trois sociétés forment une « Bentley (sic) luxury business team » pour les activités commerciales des produits de luxe « Bentley » dans les pays où G. _____ SA est titulaire de la marque (réponse du 4 avril 2016 et P. 3 produite). En résumé, G. _____ SA, S. _____ Ltd. et W. _____ Ltd. sont partenaires pour exploiter la marque Bentley, O. _____ Ltd. a une licence pour l'utilisation de la marque « Bentley » et T. _____ Ltd. dispose d'un accord pour toutes les activités touchant les montres « Bentley » et portant sur l'assemblage des montres Swiss made, l'import et l'export. La défenderesse allègue que les montres commercialisées sous la marque « Bentley » sont assemblées, emboîtées et soumises au contrôle final en Suisse, qu'elles bénéficient du label Swiss made et sont ensuite exportées à travers le monde pour y être vendues en quantité notable. Elle fait référence au site internet www.L._____.com qui fait la publicité des produits de la marque et indique les points de vente de ces produits à l'étranger. Elle précise que la titulaire de la marque « Bentley » et les sociétés mandatées par elle présentent les produits de la marque depuis

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 plusieurs années dans différentes foires et notamment à Baselworld (réponse du 4 avril 2016 p. 9 et 10 ch. 53 à 56). La demanderesse a répliqué le 24 août 2016. Elle maintient les conclusions prises dans son action en constatation de nullité de marque pour défaut d'usage le 7 décembre 2015. Dans sa dupliche du 29 septembre 2016 la défenderesse confirme ses conclusions tendant au rejet de la demande. Les 3 et 6 octobre 2016, la défenderesse a déposé deux compléments au mémoire de dupliche et les bordereaux des pièces littérales invoquées. La demanderesse s'est déterminée le 13 octobre 2016 sur ces compléments au mémoire de dupliche et les pièces produites: elle conclut à leur irrecevabilité conformément à l'art. 229 al. 2 CPC. E. A la séance du 25 novembre 2016 ont comparu, au nom de A. _____ Ltd, Me Frédéric Serra, ainsi que H. _____,

assistée de Me Hélène Ecoutin. Dans les questions préliminaires, à la requête de Me Frédéric Serra et après avoir entendu les mandataires des parties plaider les deux incidents, la Cour a décidé de déclarer irrecevables les mémoires complémentaires déposés par la défenderesse les 3 et 6 octobre 2016 ainsi que les pièces qui les accompagnaient. Elle a en revanche décidé d'admettre la requête de la défenderesse tendant à l'audition des représentants de X. _____ SA et de Y. _____ SA en qualité de témoins. La Cour a entendu les premières plaidoiries lors desquelles les parties ont confirmé les conclusions prises dans leurs mémoires respectifs. Après avoir constaté l'échec de la tentative de conciliation, la Juge déléguée a donné connaissance aux parties de l'ordonnance de preuve. Elle a interrogé H. _____ qui a déclaré ne pas être au courant des affaires relatives à la gestion de la marque « Bentley ». Elle a également entendu, en qualité de témoin, Z. _____, époux de H. _____ qui a déclaré que si son épouse est titulaire de la marque, c'est lui qui la gère; c'est lui aussi qui connaît la présente cause. La Cour constate donc qu'il a plus le rôle d'une partie que d'un témoin et il en sera tenu compte dans l'appréciation des preuves. Le 16 décembre 2016, la demanderesse a déposé un mémoire complémentaire intitulé « novas I » que la défenderesse a demandé de déclarer irrecevable le 13 janvier 2017. Le même jour, cette dernière a déposé un avis de droit rédigé par le Professeur AA. _____ daté du 15 novembre 2016. Le 30 janvier 2017, la demanderesse s'est déterminée sur la contestation de la recevabilité de son mémoire complémentaire et a conclu à l'irrecevabilité de l'avis de droit produit. La défenderesse s'est déterminée le 31 janvier 2017 sur la recevabilité contestée de l'avis de droit. Le 1er juin 2017, Me Ecoutin a informé la Cour du transfert de la marque à B. _____ SA et a produit la procuration signée en sa faveur par la nouvelle titulaire de la marque. Lors de la séance du 9 juin 2017, ont comparu, au nom de A. _____ Ltd, Me Frédéric Serra et Me Anne-Sarah Skrebers et, au nom de B. _____ SA, AB. _____, administrateur président, et Z. _____, au bénéfice d'une délégation de pouvoirs délivrée le 30 mai 2017 par AC. _____, administrateur, assistés de Me Hélène Ecoutin. AD. _____, propriétaire et directeur de la société X. _____ SA, ainsi que AE. _____, ancien responsable commercial chez Y. _____ SA, société dissoute par suite de faillite prononcée le 17 novembre 2016, ont été interrogés en qualité de témoins. Puis la procédure probatoire a été close. La parole a ensuite été donnée à Me Frédéric Serra puis à Me Hélène Ecoutin pour leur plaidoirie, réplique et duplique. Après avoir entendu les parties qui ont plaidé l'incident, la Cour a rejeté la requête de Me Hélène Ecoutin qui souhaitait déposer des notes de plaidoiries.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 en droit 1. 1.1. Selon l'art. 110 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée. L'action en constatation de nullité de marque pour défaut d'usage vise à déterminer si la marque en question bénéficie ou non d'une protection en Suisse. Par conséquent, le droit suisse est applicable. 1.2. Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. a CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits. Le Tribunal cantonal est l'instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC (art. 53 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). En l'espèce, une action en constatation de nullité de marque pour défaut d'usage fondée sur la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM; RS 232.11) a été déposée, si bien que le Tribunal cantonal est compétent à raison de la matière (art. 59 al.

2 let. b CPC). Les autres conditions de l'art. 59 CPC sont également remplies. En particulier, en raison du transfert de la marque, B. _____ SA a pris la place de H. _____ dans le procès. 1.3. La procédure ordinaire est applicable (art. 219, 243 al. 3 et 248 a contrario CPC) et la demande remplit les conditions posées par l'art. 221 CPC. La demanderesse a attribué à la cause une valeur litigieuse de CHF 50'000.- qui n'a pas été contestée par la défenderesse, de sorte qu'elle peut être retenue. 1.4. Dans ces circonstances, la demande est recevable. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1. Dans sa détermination du 13 octobre 2016, la défenderesse conclut à l'irrecevabilité du complément au mémoire de duplique du 6 octobre 2016 ainsi que des pièces qui l'accompagnent. Elle estime qu'en application de l'art. 229 al. 2 CPC, une partie ne peut plus présenter des moyens de preuve nouveaux après un second échange d'écritures, sous réserve de remplir les conditions de l'art. 229 al. 1 CPC, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'art. 229 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et s'il s'agit de nova proprement dits ou improprement dits. L'al. 2 prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction. Selon le Tribunal fédéral, la phase de l'allégation est close à l'issue du deuxième échange d'écritures, même s'il y a encore des débats d'instruction. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent pas être introduits plus tard dans le procès, sinon aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC. L'art. 229 al. 2 CPC tend à assurer que chaque partie puisse en principe s'exprimer sans limites à deux reprises, dans le cadre soit d'un double échange d'écritures, soit d'un échange

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 d'écritures simple suivi de débats d'instruction, soit d'un échange d'écritures simple et des premières plaidoiries aux débats principaux. S'il était encore possible de présenter des faits de manière illimitée après un double échange d'écritures, la maxime éventuelle serait remise à l'appréciation du tribunal et une partie ne saurait jamais d'avance à quel moment la cause sera conclue. Une telle approche contreviendrait à une procédure suivant un cours ordonné et prévisible pour les parties (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3). En l'espèce, les compléments au mémoire de duplique et les pièces qui les accompagnent ont été déposés respectivement les 3 et 6 octobre 2016, soit après la clôture du deuxième échange d'écritures mais avant les premières plaidoiries du 25 novembre 2016. En effet, le délai pour déposer la duplique est venu à échéance le 29 septembre 2016, conformément à l'ordonnance de notification de la Juge déléguée du 29 août 2016 impartissant un délai de 30 jours réceptionnée le

E. 30

août 2016 par la mandataire de la défenderesse. Ces compléments et ces pièces ne constituent pas des novas et ne remplissent donc pas les conditions de l'art. 229 al. 1 CPC. Par conséquent, en application de l'art. 229 al. 2 CPC et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Cour ne tiendra pas compte des compléments au mémoire de duplique déposés les 3 et 6 octobre 2016 ainsi que des pièces qui les accompagnent. 2.2. Le 16 décembre 2016, la demanderesse a déposé un mémoire complémentaire intitulé « novas I » que la défenderesse a demandé de déclarer irrecevable le 13 janvier 2017. Après avoir entendu Z. _____ témoigner à la séance du 25 novembre 2016, la demanderesse souhaitait démentir l'affirmation selon laquelle la Chambre de commerce vérifiait les montres assemblées avant de délivrer les certificats d'origine. En définitive, la réponse à

cette question a été apportée par AD. _____ à la séance du 9 juin 2017 (cf. PV p. 4), de sorte que la Cour n'a pas à examiner si le mémoire complémentaire du 16 décembre 2016 est irrecevable ou non. 2.3. La défenderesse a déposé, le 13 janvier 2017, un avis de droit rédigé par le Professeur AA. _____ daté du 15 novembre 2016. Le 30 janvier 2017, la demanderesse a conclu à l'irrecevabilité de l'avis de droit produit. La défenderesse s'est déterminée le 31 janvier 2017 sur la recevabilité contestée de l'avis de droit. Le tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC) et un avis de droit constitue une partie intégrante de la motivation juridique. Ce n'est pas un titre au sens de l'art. 177 CPC et il n'a pas à être soumis aux règles sur les moyens de preuve ou les novas (arrêt TF 5A_261/2009 du 1er septembre 2009, consid. 1.3). Il peut être produit tant que la partie concernée est en droit de formuler une argumentation juridique (cf. CPC – TAPPY, 2011, art. 221 n. 39). Par conséquent, l'avis de droit du Professeur AA. _____ produit le 13 janvier 2017 est recevable et il ne sera pas écarté du dossier. 2.4. A l'issue de la séance du 9 juin 2017, Me Ecoutin a souhaité déposer des notes de plaidoiries après avoir exposé oralement ses moyens. Me Serra s'y est opposé. La Cour a rejeté la requête de Me Ecoutin conformément au principe d'égalité des armes. En effet, Me Ecoutin avait averti tardivement Me Serra de son intention et ce dernier n'avait ainsi pas été en mesure de préparer ses propres notes de plaidoiries. En outre, les mandataires des parties ont plaidé oralement devant la Cour de sorte qu'ils ont renoncé aux plaidoiries écrites. 3. La demanderesse invoque le défaut d'usage de la marque de la défenderesse en se basant sur l'art. 12 al. 1 LPM.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 3.1. La protection n'est accordée à une marque inscrite que pour autant qu'elle soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Si pendant une période ininterrompue de cinq ans (" délai de carence "), le titulaire n'utilise pas la marque, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque (art. 12 al. 1 LPM). L'obligation d'usage vise principalement à débarrasser le registre des marques non utilisées pour les mettre à disposition des entreprises à la recherche de signes distinctifs; cet objectif ne peut être atteint qu'en limitant la protection légale aux marques effectivement utilisées (MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005, p. 49). Selon le principe de la territorialité, le droit à la marque n'est conservé que par l'usage en Suisse (ATF 107 II 356 consid. 1c; sic ! 2009 p. 268 consid. 2.1). L'art. 11 al. 2 LPM prévoit toutefois que l'usage pour l'exportation constitue un usage de la marque. Comme des milieux industriels ont expressément demandé la reconnaissance de la marque dite d'exportation, l'apposition en Suisse d'une marque sur des produits destinés exclusivement à l'exportation (ou sur leur emballage) équivaut à faire usage de la marque en Suisse (Message du Conseil fédéral concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance [Loi sur la protection des marques, LPM] du 21 novembre 1990 [ci-après: Message] in FF 1991 I 1, p. 24) On est en présence d'une marque d'exportation lorsque le produit ou son emballage est pourvu de la marque en Suisse avant d'être envoyé à l'étranger, mais non si cette opération intervient à l'étranger et que le produit est mis sur le marché d'un pays tiers sans transiter par la Suisse. Si la marque est apposée dans un autre pays sur le produit et qu'elle est importée en Suisse avant d'être exportée, le droit à la marque est maintenu, l'importation constituant un acte d'usage au sens de l'art. 11 LPM (MEIER, op. cit. p. 114). Les marques d'exportation doivent par ailleurs faire l'objet d'un usage sérieux, de façon à éviter que les entreprises ne cherchent à contourner l'obligation d'usage par le biais de marques d'exportation. Il convient donc de vérifier que le titulaire a réellement l'intention de satisfaire la demande du marché étranger (MEIER, op. cit. p. 115) et qu'il est en mesure de démontrer une activité minimum sur ce

dernier durant une période prolongée (arrêt TAF B- 5342/2007 consid. 5.2 du 29 février 2008). L'usage sérieux requiert que le produit revêtu de la marque d'exportation quitte la sphère de contrôle du titulaire de la marque vers un tiers: à cet égard, peu importe si le produit parvient directement chez le tiers à l'étranger ou indirectement par une filiale étrangère faisant office de distributeur (arrêt TAF B-763/2007 consid. 7 in fine du 5 novembre 2007 in sic ! 9/2008 p. 638). La simple utilisation de la marque d'exportation dans la publicité, sur des factures et autres documents ne suffit pas à prouver un usage pour l'exportation dans la mesure où la marque doit être apposée sur le produit ou son emballage (CR PI- MEIER, n. 55 ad art. 11 LPM). L'usage sérieux découle implicitement de l'art. 11 al. 1 LPM (sur l'ensemble de la question: MEIER, op. cit. p. 48 ss). 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 p. 116 s.). 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 (cf. TF 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.1, publié in sic! 6/2014 p. 367). Il en va de même lorsque la marque est utilisée dans le commerce exclusivement entre deux ou plusieurs sociétés étroitement liées sur le plan économique. Lorsque la société du groupe à laquelle le titulaire livre ses produits achète des produits concurrents également à une autre entreprise, la marque remplit sa fonction d'origine et l'usage doit être pris en considération (MEIER, op cit. p. 31 et note 119). Les usages commerciaux habituels sont déterminants. Un faible volume d'affaires suffit toutefois, pour autant que le titulaire

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 manifeste une volonté sérieuse de satisfaire la demande du marché. Pour les articles de masse, l'usage doit être plus intensif que pour des articles de luxe; la vente de deux ou quatre montres d'une gamme de prix moyens en trois ans ne suffit pas (ATF 113 II 73 consid. 2a; arrêts TF 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 2.1 résumé in sic! 4/2009 p. 268; 4C.440/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.1 publié in sic! 9/2007 p. 635). Dans l'examen du caractère sérieux de l'usage, il convient de se fonder sur toutes les circonstances du cas particulier, notamment les produits, les services et le type d'entreprise concernée, le chiffre d'affaires usuel ainsi que l'étendue géographique, la nature et la durée de l'usage (MEIER, op. cit. p. 50; CR PI-MEIER, n. 15 ad art. 11 LPM; BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, 2008, p. 37 ss). Les différents éléments objectifs doivent s'apprécier de manière globale. Il est ainsi admis que la courte durée de l'usage peut être compensée par un chiffre d'affaires particulièrement élevé (MEIER, op. cit., p. 50). Conformément à l'art. 11 al. 3 LPM, l'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire. Ainsi, l'usage de la marque par une société étroitement liée au titulaire sur le plan économique, par un licencié ou par un distributeur exclusif, peut également maintenir le droit à la marque, pour autant que le titulaire de la marque consente à l'utilisation de sa marque (arrêt TAF B-7439/2006 in sic ! 1/2008 p. 36 consid. 4.2.2; décision de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle du 4 mars 2003 in sic ! 1/2004 p. 38 consid. 7). Le consentement du titulaire de la marque ne requiert aucune forme et peut être donné tacitement, par exemple au sein d'un groupe de sociétés (décision de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle du 12 juillet 2006 in sic ! 12/2006 p. 860 consid. 4). En cas de cession de la marque, le cessionnaire bénéficie de l'usage effectué par l'ancien titulaire (MEIER, op. cit. p. 97). 3.2. En ce qui concerne la preuve du défaut d'usage, le législateur a tenu compte du fait que, par la nature des choses, il est plus aisé de prouver l'usage d'une

marque que le non-usage (Message in FF 1991 I 1, ch. 222.14 p. 24; DAVID ET AL., Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, in SIWR I/2, 3e éd. 2011, n. 554 p. 222). Il a ainsi posé la règle, contenue à l'art. 12 al. 3 LPM, selon laquelle quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable, la contre-preuve (Gegenbeweis) de l'usage incombant alors au titulaire (MARBACH, Markenrecht, in SIWR III/1, 2e éd. 2009, n. 1355 p. 400). Cette règle vise à tenir compte de la difficulté à apporter la preuve d'un fait négatif (non-usage de la marque); les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation, de nature procédurale, ne touche par contre pas au fardeau de la preuve et il n'implique nullement un renversement de celui-ci (cf. ATF 119 II 305 consid. 1b/aa p. 305 s; arrêt TF 4A_253/2008 consid. 4.1; MARBACH, op. cit., n. 1358 p. 400), mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (cf. art. 164 CPC; arrêt TF 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2). S'agissant du fardeau de la preuve (absence de renversement), la solution préconisée à l'art. 12 al. 3 LPM s'inscrit dans la ligne tracée, sous l'angle de l'art. 8 CC, par la jurisprudence relative à l'ancienne loi concernant la protection des marques de fabrique et de commerce (cf. arrêt TF du 11 décembre 1973 consid. 2a publié in RSPI 1974 p. 118). Elle rappelle en outre le mécanisme déjà employé à l'art. 67 al. 2 LBI (cf. ATF 116 II 357 consid. 4a p. 362 s.; DAVID, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2e éd. 1999, n. 15 ad art. 12 LPM). Pour satisfaire à l'exigence de la (contre-) preuve, il incombe au titulaire d'établir tous les éléments de fait qui permettront ensuite au juge, sous l'angle du droit, de déterminer que le titulaire a utilisé la marque de manière sérieuse pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 En l'espèce, il n'est pas contesté que la demanderesse a rendu vraisemblable le non-usage de la marque de la défenderesse en lien avec les produits de la classe 14 « montres et parties de montres » et qu'il appartient à la défenderesse d'apporter la (contre-) preuve de l'usage. En effet, dans sa décision du 11 septembre 2015 dans la procédure qui a opposé G. _____ SA, précédente titulaire de la marque, à la demanderesse, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a considéré que G. _____ SA n'avait pas rendu vraisemblable l'usage de la marque « Bentley ». 3.3. Lorsque le défaut d'usage est invoqué, l'usage de la marque doit être rendu vraisemblable pendant les cinq années qui précèdent l'invocation de ce défaut (art. 32 LPM). La période à prendre en considération en l'espèce, s'étend donc du 6 octobre 2009 au 6 octobre 2014, date à laquelle la demanderesse a invoqué le non-usage de la marque de la défenderesse dans sa réponse à l'opposition partielle formée par G. _____ SA devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, ce qui n'a pas été formellement contesté par la défenderesse. Il n'est pas nécessaire que la marque soit utilisée pendant toute la durée du délai de carence. L'usage doit toutefois revêtir une certaine consistance: une utilisation accidentelle ou sporadique ne suffit pas à maintenir le droit à la marque. Le fait de commencer l'usage juste avant l'expiration du délai de carence n'exclut pas nécessairement la volonté sérieuse du titulaire de satisfaire à la demande. Lorsque cette opération est de courte durée, on penchera toutefois pour un usage fictif (MEIER, op. cit. p. 52). 3.4. La demanderesse se réfère au rapport effectué le 27 août 2015 par J. _____ (P. 11 de la demande du 7 décembre 2016) pour conclure à l'absence d'usage de la marque « Bentley » par la défenderesse en Suisse (demande du 7 décembre 2016 p. 8 et 9 ch. 25 à 34 et p. 11 al. 4), ce que la défenderesse admet en affirmant que la marque « Bentley » n'a jamais été commercialisée en Suisse (duplicata du 29 septembre 2016 p. 8 ch. 97). Néanmoins, dans sa réplique du 24 août 2016 (p. 21), la demanderesse tente de démontrer que la défenderesse commercialise ses montres

en Suisse parce qu'elle se prévaut d'avoir un revendeur détaillant en Suisse et en raison de sa présence à Baselworld pour pouvoir soutenir qu'elle ne peut bénéficier du régime de la marque d'exportation. La demanderesse ne peut sérieusement prétendre à la fois à l'absence d'usage en Suisse et à la commercialisation en Suisse. Cela étant, si les produits sont vendus à la fois en Suisse et à l'étranger, la question de l'application de l'art. 11 al. 2 LPM ne se pose pas puisque le droit à la marque serait conservé par l'usage en Suisse, selon le principe de la territorialité. Le régime spécifique n'est utile que pour les produits qui sont exclusivement destinés à l'exportation. Par conséquent, il convient d'examiner si la défenderesse bénéficie du régime de la marque d'exportation et si elle fait l'objet d'un usage sérieux. 3.5. La Cour admet que G. _____ SA, S. _____ Ltd. et W. _____ Ltd. sont partenaires pour exploiter la marque « Bentley », que O. _____ Ltd. dispose d'une licence pour l'utilisation de la marque « Bentley » et que T. _____ Ltd. est au bénéfice d'un accord relatif à la marque « Bentley ». Selon les explications fournies par Z. _____ à la séance du 25 novembre 2016 (cf. PV p. 6), S. _____ est une société horlogère qui représente plusieurs marques, dont la marque « Bentley »; elle vend des montres sur le marché international, notamment au Moyen-Orient, aux Etats-Unis et en Amérique latine. T. _____ est considérée comme une filiale de S. _____; elle a son siège à Hong-Kong qui est un port-franc et la plupart des montres sont livrées dans cette ville; à partir de Hong-Kong, les montres sont réparties entre des distributeurs locaux. W. _____ est une société qui a été créée uniquement pour distribuer les montres de la marque « Bentley »

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 en Chine. O. _____, qui est une filiale de S. _____, est une société qui s'occupe spécifiquement du marché du Moyen-Orient. La commercialisation des montres est gérée entre G. _____ SA et S. _____. Dans la mesure où la défenderesse soutient que les sociétés ci-dessus sont au bénéfice d'une autorisation d'utilisation de la marque « Bentley » et que le consentement du titulaire de la marque ne requiert aucune forme et peut être donné tacitement, par exemple au sein d'un groupe de sociétés (cf. consid. 3.1 al. 5 ci-dessus), il n'y a pas lieu de demander la production des contrats originaux qui lient ces sociétés, ainsi que le souhaiterait la demanderesse (cf. réplique du 24 août 2016 p. 3 à 5). Dans sa plaidoirie finale, la demanderesse soutient que la défenderesse ne peut pas se prévaloir de la marque d'exportation car G. _____ SA n'avait pas d'activité sauf à détenir la marque « Bentley »; en détournant le but de la loi sur la protection des marques qui est de protéger les entreprises suisses qui vendent à l'étranger, G. _____ SA a abusé de son droit au sens de l'art. 2 CC. La loi sur la protection des marques protège le titulaire de la marque, qu'il exploite lui-même une entreprise ou non. En effet, la marque peut être cédée librement sans être liée au sort d'une entreprise (art. 17 al. 1 LPM; Message in FF 1991 I 1, p. 26). Ou alors la marchandise importée en Suisse peut être mise en circulation à l'étranger par une entreprise qui est étroitement liée au titulaire de la marque (cf. MEIER, op cit. p. 31 et note 119). D'ailleurs, l'art. 11 al. 3 LPM précise que « l'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire ». Même si la seule activité de G. _____ SA était de détenir la marque « Bentley » - ce qui ne ressort pas du but inscrit au registre du commerce - elle n'abuse pas de son droit en se prévalant de la protection de la marque. Ce d'autant qu'elle a conclu des accords avec plusieurs entreprises en vue de l'exportation des montres de la marque dont elle est titulaire. Certes, la marque est utilisée dans le commerce international entre des sociétés qui sont étroitement liées entre elles sur le plan économique mais les montres sont livrées au port-franc de Hong-Kong à T. _____, qui est une filiale

de S._____ laquelle achète également des montres d'autres marques, de sorte que l'usage doit être pris en considération (cf. consid. 3.1 ci-dessus). De plus, l'usage de la marque par S._____ et T._____, notamment, est assimilé à l'usage par la défenderesse qui y a consenti (cf. art. 11 al. 3 LPM). 3.6. Dans sa réponse du 4 avril 2016, la défenderesse allègue que les montres commercialisées sous la marque « Bentley » ddd sont assemblées, emboîtées et soumises au contrôle final en Suisse par la société X._____ SA qui les expédie, achevées, à l'étranger. Ces montres sont ensuite exportées à travers le monde pour y être vendues en quantité notable. Elle indique qu'elle verse au dossier les preuves de la publicité et des points de vente de ces produits à l'étranger (cf. réponse du 4 avril 2016 p. 9-10, ch. 53 et 54). La pièce no 26 répertorie les points de vente de la marque listés sur www.L._____.com. Dans sa duplique du 29 septembre 2016, la défenderesse ajoute que les produits de la marque « Bentley » comportent des mouvements suisses fabriqués par Y._____ SA (duplique p. 5 ch. 91 ad 77), qu'ils bénéficient de certificats d'origine et qu'elle verse au dossier des certificats concernant plus de 500 pièces (P. 46 de la duplique du 29 septembre 2016). Elle produit également des documents, notamment des factures émises par X._____ SA (P. 45 de la duplique du 29 septembre 2016). Selon elle, ces pièces font état de l'assemblage d'un nombre conséquent de produits de la marque « Bentley », soit environ 2'500 pièces, ce qui caractérise un usage sérieux au regard du marché concerné (duplique du 29 septembre 2016 p. 7 ch. 93 ad 80).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 X._____ SA est une société anonyme avec siège social à AF._____ inscrite au registre du commerce du canton de AG._____ depuis le 24 décembre 1975 et elle a notamment pour but la fabrication, le montage, l'achat et la vente de montres ou des parties de montres (P. 15 de la réponse du 4 avril 2016). Y._____ SA était une société anonyme avec siège social à AH._____ inscrite au registre du commerce du canton de AI._____ depuis le 12 juin 1978 dont le but était le développement, la fabrication et la commercialisation de produits horlogers et microtechniques (P. 10 de la réponse du 4 avril 2016). Elle a été dissoute par suite de faillite prononcée le 17 novembre 2016. 3.6.1. Il y a lieu de rappeler que l'on est en présence d'une marque d'exportation lorsque le produit ou son emballage est pourvu de la marque en Suisse avant d'être envoyé à l'étranger vers un tiers, peu importe si le produit parvient directement chez le tiers à l'étranger ou indirectement par une filiale étrangère faisant office de distributeur. Le droit à la marque est maintenu même si la marque est apposée dans un autre pays sur le produit et qu'elle est importée en Suisse avant d'être exportée, l'importation constituant un acte d'usage au sens de l'art. 11 LPM (cf. ci-dessus consid. 3.1 al. 2). Entendu lors de la séance du 9 juin 2017, AD._____, directeur et propriétaire de X._____ SA, a expliqué que sa société travaille avec la marque « Bentley » depuis quelques années (cf. PV du 9 juin 2017 p. 3). Il a déclaré que le chiffre de 1'200 montres de la marque « Bentley » exportées en 2013, chiffre avancé par Z._____ lors de la séance du 25 novembre 2016 (cf. PV p. 10), est plausible, mais qu'il ne peut le confirmer sans documents. Il a affirmé que la marque « Bentley » est déjà apposée sur les montres que X._____ SA envoie à l'étranger (PV du 9 juin 2017 p.4), ce que Z._____ avait d'ailleurs indiqué lors de la séance du 25 novembre 2016 lorsqu'il a précisé que le cadran de la montre est acheté à l'étranger avec la marque apposée (PV du 25 novembre 2016 p. 7). Par conséquent, l'on est bien en présence d'une marque d'exportation: en effet, la marque est apposée sur le cadran à l'étranger mais le cadran est monté sur les montres en Suisse avant leur exportation. 3.6.2. La défenderesse a produit plusieurs pièces pertinentes permettant d'établir qu'un nombre important de montres pourvues de la marque « Bentley »

ont été assemblées en Suisse avant d'être envoyées à l'étranger; à cet égard, seules les pièces concernant la période de carence du 6 octobre 2009 au 6 octobre 2014 seront prises en considération. 3.6.2.1. Ainsi, la facture de X._____ SA du 3 juin 2014 adressée à T._____ atteste que 72 montres Bentley d'une valeur totale de USD 369'100 ont été assemblées en Suisse et envoyées à Hong Kong (P. 16 de la réponse du 4 avril 2016) à T._____ qui est au bénéfice d'un accord avec G._____ SA pour toutes les activités touchant les montres « Bentley » et portant sur l'assemblage des montres Swiss made, l'import et l'export. La défenderesse a produit en outre le certificat d'origine de la Confédération suisse du 15 mai 2014 concernant ces 72 montres (P. 17 de la réponse) ainsi que le formulaire de FedEx établi lors de l'envoi de ces montres (P. 18 de la réponse). Cette pièce est manifestement en relation avec l'envoi des 72 montres, même si le nom de la marque n'y figure pas, dès lors que la valeur de la marchandise correspond à la facture de X._____ SA du 3 juin 2014. La facture de X._____ SA du 10 juin 2014 adressée à S._____ (P. 19 de la réponse) concerne également ces 72 montres (cf. PV du 9 juin 2017 p. 5, 1ère réponse). La demanderesse elle-même admet la pertinence des P. 16 à 19 de la défenderesse (réplique du 24 août 2016 p. 22 in fine) et AD._____, directeur de la société X._____ SA, a confirmé, lors de la séance du 9 juin 2017 (cf. PV p. 4), que sa société a expédié 72 montres

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 terminées de la marque Bentley à T._____ à Hong Kong dont la valeur s'élève à USD 369'400.-. La facture de X._____ SA adressées à S._____ le 13 octobre 2014 (P. 20 de la réponse du 4 avril 2016) concerne l'envoi de cinq montres assemblées de la marque « Bentley », ce qui a été confirmé par AD._____, directeur de X._____ SA, entendu comme témoin le 9 juin 2017 (cf. PV du 9 juin 2017, p. 5 2ème réponse et p. 6 4ème réponse), étant précisé que la référence AJ._____ correspond à la marque AK._____ car S._____ représente également d'autres marques (cf. duplique du 29 septembre 2016 p. 5 ch. 91 ad 77 in fine, et PV du 9 juin 2017 p. 3, 5ème réponse). Interrogé le 9 juin 2017 sur les factures de X._____ SA des 29 et 20 octobre 2010 adressées à S._____ et à T._____, celle du 18 novembre 2010 adressée à T._____ et les factures des 13 novembre 2009, 30 juin 2010 et 25 novembre 2010 adressées à S._____ (P. 45 de la duplique), AD._____ a déclaré qu'elles correspondaient à des montres de la marque « Bentley » que sa société a exportées (cf. PV p. 5 3ème réponse), tout en précisant qu'il supposait que la référence « BL » se rapporte aux montres de la marque « Bentley ». A cet égard, l'on peut remarquer que les factures qui mentionnent la marque « Bentley » en toutes lettres comportent les références BL devant le numéro d'article, de sorte qu'il est admis que la référence « BL » seule se rapporte effectivement aux montres de la marque « Bentley » (cf. par exemple P. 16 de la réponse du 4 avril 2016; P. 45 p. 2, 3 et 4 de la duplique du 29 septembre 2016). Ces pièces correspondent à l'exportation de 446 montres, étant précisé que la facture du 18 novembre 2010 concerne les 140 montres de la facture du 25 novembre 2010 adressée à S._____.

3.6.2.2. La défenderesse a également produit une facture de X._____ SA du 6 novembre 2009 attestant que 20 montres « Bentley » d'une valeur totale de USD 17'095.25 ont été assemblées en Suisse et envoyées à Koweït à AL._____ (P. 45 p. 3 de la duplique du 29 septembre 2016) qui est le revendeur de la marque à Koweït selon le site www.L._____.com (P. 26 p. 4 de la réponse du 4 avril 2016). Cette facture est accompagnée du certificat d'origine no amam correspondant (P. 46 p. 3 de la duplique). Une autre facture concernant ce même revendeur, datée du 19 avril 2010, atteste de l'envoi de 23 montres « Bentley » d'une valeur totale de USD 17'620.- à Koweït (P. 45 p. 7 de la

duplique). Dans sa plaidoirie, la demanderesse a admis que ces pièces démontraient l'usage de la marque pour ces 43 montres. 3.6.2.3. La défenderesse a produit des certificats d'origine dont on peut déduire que des montres « Bentley » ont été exportées de la Suisse vers l'étranger. Ainsi le certificat no ananan du 21 janvier 2010 concerne l'envoi de 51 montres à AL._____, à Koweït, (P. 46 p. 4 de la duplique) et le certificat no aoaoa du 2 septembre 2010 concerne l'envoi de 16 montres « Bentley » à AP._____, à Doha (P. 46 p. 5 de la duplique), qui est le revendeur de la marque au Qatar selon les indications figurant sur le site www.L._____.com (P. 26 p. 4 de la réponse du 4 avril 2016). La livraison du produit muni de la marque à un commerçant, à un détaillant ou à un grossiste, est constitutive d'un usage de la marque (MEIER, op. cit. p. 29). A cet égard, l'objection soulevée par la demanderesse dans sa détermination du 13 octobre 2016 (p. 4 et 5) selon laquelle la facture et les certificats en question ne sont pas adressés à un titulaire de la marque défenderesse ne peut pas être retenue: en effet, l'usage sérieux requiert que le produit revêtu de la marque d'exportation quitte la sphère de contrôle du titulaire de la marque vers un tiers et peu importe si le produit parvient directement chez le tiers à l'étranger ou indirectement par une filiale étrangère faisant office de distributeur (cf. ci-dessus consid. 3.1 al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 3.6.2.4. Ainsi, des pièces évoquées ci-dessus, il ressort que X._____ SA a exporté au moins 758 montres de la marque « Bentley » entre 2009 et 2014, chiffre retenu par la Cour. Z._____ a déclaré, le 25 novembre 2016 (cf. PV p. 10) qu'en 2013, presque 1'200 montres de la marque « Bentley » ont été exportées, ce que AD._____ a considéré comme plausible mais qu'il ne pouvait pas le confirmer sans documents, tout en expliquant que X._____ SA travaillait avec la marque « Bentley » depuis quelques années (cf. PV du 9 juin 2017 p. 3). La défenderesse a ainsi démontré l'ampleur et le volume des exportations des montres de la marque « Bentley ». 3.6.3. La défenderesse affirme, dans sa réponse du 4 avril 2016, que les pièces qu'elle a produites permettent d'affirmer que S._____ s'est plusieurs fois acquittée, pour le compte de la titulaire, de factures émises par la société Y._____ SA et que ces factures font référence aux montres commercialisées sous la marque « Bentley ». En effet, deux factures produites par la défenderesse (P. 11 et 12 de la réponse du 4 avril 2016) ont été établies pro forma par Y._____ SA les 21 et 27 juin 2012. Entendu comme témoin lors de la séance du 9 juin 2017, AE._____, ancien responsable commercial, a déclaré qu'il n'y avait eu qu'une seule commande en 2011 ou 2012 en relation avec la marque « Bentley » et portant sur 100 à 200 mouvements (cf. PV p. 7 4ème et 5ème réponses). Selon les indications figurant sur la facture du 21 juin 2012 (P. 11) et les explications fournies par le témoin (PV p. 8, 4ème réponse), 125 mouvements ont été fabriqués par Y._____ SA pour la marque « Bentley ». Les deux factures ont été établies pro forma vraisemblablement pour demander le paiement préalablement à la livraison (cf. PV p. 8, 5ème réponse). AE._____ a indiqué que des mouvements Y._____ se trouvaient dans les montres figurant sur les pièces 7 et 14 de la réponse et a estimé qu'elles pouvaient se vendre entre CHF 40'000.- et CHF 80'000.-, (cf. PV p. 8, 7ème réponse), ce qui en fait des produites de luxe. Il a déclaré qu'il avait vu quelques montres de la marque « Bentley » portant des mouvements Y._____ à la foire de Bâle (PV p. 8, 8ème et 9ème réponses). Les certificats du COSC (Contrôle officiel suisse des chronomètres) datés du 16 avril au 17 juin 2013 produits par la défenderesse (P. 29 de la réponse du 4 avril 2016) confirment que ces mouvements fabriqués pour les montres de la marque « Bentley » ont été mis en place et qu'ainsi ces produits peuvent prétendre à porter le titre de chronomètres. Il est précisé que le COSC ne

traite que des mouvements ou des montres Swiss made, soulignant ainsi sa volonté de valoriser ce prestigieux label. Tous les mouvements qui sont livrés au COSC doivent donc être garantis Swiss made et réputés dédiés à des marques de montres elles-mêmes Swiss made par le fabricant (<http://www.cosc.swiss/bienfacture/horlogerie-suisse-exclusivement> consulté les 24 octobre 2016 et 8 août 2017). La défenderesse a ainsi prouvé son intention de se positionner également sur le marché des montres de luxe en dotant certains modèles de mouvements haut de gamme, ce qui ne saurait être négligé pour l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque. 3.6.4. Pour déterminer si on est en présence d'un usage en tant que marque au sens de l'art. 11 al. 1 LPM, autrement dit si la marque exerce sa fonction, le juge se fondera sur la perception présumée du destinataire de la marque, autrement dit celle de l'acheteur auquel les produits ou les services enregistrés s'adressent. Toutes les circonstances du cas particulier sont à prendre en considération, notamment les habitudes de la branche concernée et la catégorie de marque en cause (MEIER, op. cit. p. 29). Seul un usage public de la marque permet de maintenir le droit. Pour être à même de remplir sa fonction, la marque doit apparaître sur le marché et permettre de distinguer les produits ou les services désignés de ceux de la concurrence (MEIER, op. cit. p. 30).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Par usage public, il faut comprendre tout usage qui correspond à une activité commerciale dirigée vers la clientèle. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait réalisation ou recherche de bénéfice (MEIER, op. cit. p. 31). On tiendra compte de l'emploi de la marque à des fins publicitaires, sa reproduction sur l'Internet et son utilisation comme enseigne, raison de commerce ou nom de domaine (MEIER, op. cit. p. 36). La présence de la marque « Bentley » à Baselworld, le salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie, en 2013 et 2014 (P. 33 p. 2 et 4 et P. 34 p. 3 et 4 de la réponse du 4 avril 2016) est un élément qui permet, en relation avec les éléments déjà évoqués ci-dessus, d'établir l'usage sérieux de la marque durant la période de référence. Selon les informations recueillies sur <http://www.baselworld.com/fr-CH/Show.aspx>, consulté les 24 octobre 2016 et 8 août 2017, « Baselworld est le plus important salon international présentant l'avant-garde des tendances du monde de l'horlogerie et de la bijouterie. Baselworld se distingue en étant l'unique salon regroupant tous les acteurs-clés: les horlogers, les bijoutiers, les négociants en diamants, perles et pierres précieuses sans oublier les fournisseurs de machine et branches annexes ». Selon la doctrine, la présentation du produit à l'occasion d'une exposition ou d'un défilé peut constituer un usage sérieux si le titulaire a l'intention par ce moyen de vendre son produit en prenant notamment des commandes (cf. MEIER, op. cit. p. 54). Bien que la défenderesse n'a produit aucune pièce attestant d'une quelconque commande, l'on peut inférer de la présence de la marque « Bentley » à un salon aussi prestigieux que Baselworld, son intention de se donner une visibilité et de promouvoir ses produits. La mention du titulaire de la marque, soit G. _____ SA à cette époque, n'est pas nécessaire: seule l'indication de la marque, qui figure effectivement dans le livre des marques de Baselworld 2013 et 2014, l'est. Les photographies des différents modèles de la marques portant le label Swiss made (P. 5 à 8, 13, 14 de la réponse du 4 avril 2016), les photographies des panneaux publicitaires (P. 9 de la réponse), la publicité dans des magazines étrangers (P. 23 à 25), les points de vente indiqués sur www.L._____.com – qui existe depuis 2009 ou 2010 selon les indications de Z. _____ (cf. PV du 25 novembre 2016 p. 6) - et les photographies de ces points de vente (P. 26 à 28) constituent, en relation avec les autres éléments présentés ci-dessus, un indice de l'usage de la marque vu la diversité des modèles présentés et le déploiement des moyens publicitaires conformément aux habitudes du secteur horloger, même si ces pièces ne portent pas de date

et ne peuvent pas être prises en considération individuellement. 3.6.5. La demanderesse allègue que la lettre « B » dans un cercle figurant au-dessus de la marque « Bentley » est un élément essentiel qui altère le caractère distinct de la marque de la défenderesse et que par conséquent, la marque reproduite sur diverses pièces (P. 9, 23 à 25 et 26 de la défenderesse) n'est pas celle de la défenderesse (réplique du 24 août 2016 p. 21 et 22). En principe, la marque doit être utilisée sous la forme inscrite au registre. Constituant une exception à ce principe, l'art. 11 al. 2 LPM dispose que l'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée est assimilé à l'usage de la marque. Cette disposition vise principalement à établir un compromis entre les intérêts du titulaire et ceux des concurrents. S'agissant des marques verbales, la marque enregistrée doit être utilisée sous une forme ne présentant pas de disparités phonétiques ou visuelles amenant le public à percevoir cette forme comme une marque distincte. L'altération peut consister en la modification de la marque, la suppression d'un de ses éléments ou en l'adjonction d'un signe verbal ou figuratif. L'usage sera suffisant en cas de modification sans importance: changement d'une lettre pour adapter la marque à une autre langue, remplacement d'une lettre majuscule par une lettre

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 minuscule et vice versa, changements graphiques minimes, suppression ou adjonction d'un élément descriptif ou secondaire (sur cette question cf. MEIER, op. cit. p. 60 ss et jurisprudence citée). En l'espèce, l'adjonction de la lettre « B » entourée d'un cercle au-dessus de la marque « Bentley », qui n'est utilisée que dans la publicité et non pas sur les montres elles-mêmes, n'altère en rien la marque verbale enregistrée dans la mesure où il s'agit de la première lettre du nom, qu'elle est présente avec le nom écrit en toute lettre et que c'est lui qui est lu et reconnu par le public; par conséquent, l'adjonction de la lettre « B » n'entraîne aucun risque possible de percevoir cette forme comme une marque distincte puisqu'il n'y a pas de disparités phonétiques et visuelles, la lettre « B » se rapportant nécessairement à la marque « Bentley ». Il n'y a donc aucune raison d'écarter les pièces produites par la défenderesse pour ce motif. 3.6.6. Ainsi, pour tous les motifs exposés ci-dessus, la titulaire de la marque « Bentley » a établi qu'il s'agit d'une marque d'exportation et qu'elle est utilisée en relation avec les produits enregistrés. Elle a démontré le caractère sérieux de l'usage de la marque. Par conséquent, la demande de A. _____ Ltd tendant à la constatation de la nullité de la marque suisse « Bentley », enregistrée le 13 avril 1988 au registre suisse des marques sous numéro ddd pour les produits de la classe 14 « montres et parties de montres » est rejetée. 4. Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Selon l'art. 95 al. 1 et al. 3 let. b CPC, les frais comprennent les dépens, notamment le défraiement d'un représentant professionnel. En l'espèce, les conclusions de la demanderesse sont entièrement rejetées. Dans ces conditions, l'entier des frais doit être mis à sa charge. 4.1. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la présente procédure sont fixés à CHF 7'000.-. 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires sont majorés selon l'échelle figurant à l'art. 66 al. 2 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les

communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ; les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). En l'espèce, Me Hélène Ecoutin indique avoir consacré utilement à la défense de sa cliente une durée totale de 89 heures et 15 minutes, correspondance usuelle comprise. Comparé aux heures de travail effectuées par la partie adverse (148.80 heures), ce temps est raisonnable et est admis

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 par la Cour; au tarif horaire de CHF 250.-, il correspond à des honoraires de CHF 22'312.50.-. Compte tenu de la valeur litigieuse de CHF 50'000.-, les honoraires sont majorés de 17.88 % pour s'établir à CHF 26'302.-. Après adjonction des débours fixés à CHF 1'115.65 (5 % de CHF 22'312.50), des frais de vacation (CHF 482.40) et de la TVA, par CHF 2'232.- (8 % de CHF 27'900.05), les dépens de la défenderesse pour la présente procédure sont fixés à CHF 30'132.05. la Cour arrête: I. La demande du 7 décembre 2015 de A. _____ Ltd est rejetée. II. Les frais sont mis à la charge de A. _____ Ltd. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 7'000.- (émolument global). Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par A. _____ Ltd. III. Les dépens de B. _____ SA dus par A. _____ Ltd sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Hélène Ecoutin, au montant de CHF 30'132.05, TVA de CHF 2'232.- incluse. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 août 2017/cov La Juge déléguée Le Greffier-rapporteur

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.