# FR_GERICHTE 102 2016 243 vom 6. November 2023

FR Kantonsgericht, 2023-11-06, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/fr_gerichte_102_2016_243

FR: FR_GERICHTE 102 2016 243 du 6 novembre 2023

IT: FR_GERICHTE 102 2016 243 del 6 novembre 2023

## Regeste

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

## Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 243 Arrêt du 6 novembre 2023 IIe Cour d'appel civil Composition Vice-Président : Markus Ducret Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière : Cindy Lerin Parties A._____, demanderesse et défenderesse reconventionnelle, représentée par Me Philippe Gilliéron, avocat contre B._____, défenderesse et demanderesse reconventionnelle, représentée par Me Maud Fragnière, avocate Objet Droit des marques - action en nullité pour non usage de la marque (art. 52 en relation avec 12 LPM) Demande du 16 novembre 2016 - action reconventionnelle du 1er septembre 2017 Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. A._____ (ci-après : la demanderesse) est une société américaine fondée en 1973 dont le siège est à C._____ en Californie. Active sur le marché de la cosmétique, elle détenait la société D._____ AG (aujourd'hui en liquidation) qui était chargée de licencier et de distribuer des produits d'onglerie en Europe et en Suisse. Parmi les marques distribuées figuraient les produits de la demanderesse estampillés de la marque « E._____ ». B. B._____ (ci-après : la défenderesse) est titulaire en Suisse de la marque combinée (verbale et figurative) sati-nail (fig. (n° P-552580) destinée à la commercialisation de produits cosmétiques pour les ongles. La marque, déposée le 12 juin 2006, a été enregistrée pour des produits et des services de classes 3, 9 et 44 selon l'Arrangement de Nice du 14 juillet 1967 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (RS 0.232.112.8 ; ci-après : classification de Nice), sans revendication de couleurs. L'enregistrement de la marque combinée a été publié le 5 décembre 2006 dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Sa protection court jusqu'au 12 juin 2026. La défenderesse a concédé sur sa marque une licence à titre gratuit à F._____ Sàrl, à G._____ (radiée le 3 février 2020), dirigée par H._____ et auprès de qui la défenderesse a été employée, ainsi qu'à I._____ SA (radiée le 30 juin 2021), à J._____, dirigée par la défenderesse et H._____. Sous la raison de commerce « K._____ » de son entreprise individuelle à L._____ (radiée le 16 janvier 2020), la défenderesse a enregistré trois noms de domaine (« M._____ », « N._____ », « O._____ ») sur lesquels elle a concédé une licence à titre gratuit à F._____ Sàrl. Cette dernière a exploité d'octobre 2006 à fin mai 2019, à P._____ à G._____, un magasin portant le nom « Q._____ » et commercialisant notamment, avec le magasin I._____ SA, des produits de la marque « sensati-na appartenant à la défenderesse. Ceux-ci étaient estampillés de la marque soit « sensati-na telle qu'enregistrée, soit « E._____ » selon une forme épurée. C. Les enregistrements

internationaux de la marque « E._____ » (nos 1084810 et 1118465) dont la demanderesse est titulaire ont chacun fait l'objet d'une désignation postérieure visant la Suisse qui a été publiée dans la Gazette OMPI des marques internationales le 6 septembre 2012 (no 2012/33). Etait revendiquée en Suisse la protection de la marque « E._____ » ; l'un des enregistrements visait les produits de la classe 3 de la classification de Nice et l'autre ceux des classes 3 et 11. Les deux enregistrements ont fait l'objet de procédures d'opposition (nos 12774 et 12775), dont les causes ont été jointes, qui ont opposé la demanderesse et la défenderesse jusqu'au Tribunal administratif fédéral lequel a ordonné, par décision du 10 octobre 2016, la radiation totale de leur protection pour la partie suisse (arrêt TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016). Le 3 janvier 2013, a été publié l'enregistrement international de la marque « E._____ » (no 1140666) dont la demanderesse est titulaire pour des « produits pour le soin des ongles, à savoir bandages à enrouler autour des ongles pour enlever les vernis à ongles » selon la classe 3 de la classification de Nice et pour des « outils non électriques pour enlever les vernis à ongles » selon la classe 8 de cette même classification. Cette demande d'enregistrement n'a pas fait l'objet d'opposition. Le 20 octobre 2016, une demande d'enregistrement national (no 62853/2016) de la marque « E._____ » (n° 715150) a été déposée par R._____, employé d'un cabinet qui représentait la demanderesse dans les procédures l'opposant à la défenderesse par devant l'Institut fédéral de Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 la propriété intellectuelle et le Tribunal administratif fédéral, pour divers produits des classes 3, 8, 11 et des services de la classe 44 de la classification de Nice. Cette demande n'a pas fait l'objet d'opposition et l'enregistrement de la marque a eu lieu le 12 avril 2018. D. Parallèlement à ses demandes d'enregistrement, et ce à deux reprises, la demanderesse a mandaté la société spécialisée S._____ afin de déterminer si la marque de la défenderesse était utilisée en Suisse. Dans ses rapports du 4 janvier 2013 et du 29 décembre 2015, la mandataire a conclu à l'absence d'usage de la marque de la défenderesse en Suisse. E. Le 16 novembre 2016, la demanderesse a déposé une action en constatation de la nullité de la marque pour défaut d'usage à l'encontre de la défenderesse. En se fondant sur les deux rapports demandés à la société S._____, elle invoque le défaut d'usage en vertu de l'art. 52 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM ; RS 232.11) en relation avec l'art. 12 al. 1 LPM. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il : « Plaise au tribunal de céans (1)Constater que la marque suisse n° P-552580 « sensati-nail (fig.) » est nulle; (2)Condamner le défendeur en tous les frais dépens. » Le 21 février 2017, la défenderesse a déposé une requête de sûretés en garantie des dépens (art. 99 al. 1 CPC). Le 23 mars 2017, la Cour de céans a rendu son ordonnance y relative et a astreint la demanderesse à fournir un montant de CHF 19'500.- au titre de sûretés en garantie du paiement des dépens. Le 24 mars 2017, les sûretés ayant été versées par la demanderesse, la Cour de céans a fixé à la défenderesse un délai de trente jours pour se déterminer sur la demande du 16 novembre 2016. Dit délai a fait l'objet de demandes de prolongation à trois reprises. Le 1er septembre 2017, dans sa réponse, la défenderesse a alors pris les conclusions suivantes : « A titre préliminaire 1. Ordonner à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle l'édition du dossier complet des procédures d'opposition n° 12774 et n° 12775, qui comprend les procédures devant le Tribunal administratif fédéral liées aux procédures d'opposition n° 12774 et n° 12775; Sur la demande de A._____ 1. Rejet la demande de A._____ du 16 novembre 2016 2. Condamner la société A._____ à tous les frais et dépens; Sur demande reconventionnelle 3. Constater l'usage de la marque suisse P-552 580 depuis 2016 et jusqu'à la date du jugement; 4. Constater la nullité de la partie

suisse de l'enregistrement international n° 1140666 E._____; 5. Constater la nullité de la demande de dépôt de marque suisse n° 62853/2016 E._____ pour autant que le titulaire de ce dépôt soit la société A._____; 6. Condamner la société A._____ à tous les frais et dépens. » Dans sa réplique du 22 mars 2018, la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour de céans de : Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 « dire et prononcer : I. La nullité de la marque suisse n° P-552580 dont est titulaire T._____ est constatée II. Ordre est donné à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle de procéder à la radiation dans le registre des marques de la marque n° P-552580 dont est titulaire T._____ dans son intégralité, ce dans un délai de dix jours à compter du jugement définitif et exécutoire. III. Les conclusions prises par T._____ dans sa réponse et demande reconventionnelle du 1er septembre 2017 sont intégralement rejetées. » Le 18 avril 2018, la défenderesse a dupliqué en maintenant les conclusions prises dans sa réponse du 1er septembre 2017 et en complétant l'offre des moyens de preuves. F. Le 25 janvier 2019, avec l'accord des parties, la Cour de céans a tenu une audience de conciliation. Celle-ci n'a pas abouti, les parties n'étant pas parvenues à un accord. Les 8 mars et 9 avril 2019, la Cour de céans a demandé à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle l'édition du dossier en lien avec les procédures d'opposition nos 12774 et 12775. Le 3 décembre 2019, la Cour de céans a cité les parties à comparaître le 3 juin 2020. L'audience a toutefois été reportée pour des raisons afférant à la santé de la défenderesse, et ce à plusieurs reprises, pour être finalement fixée le 11 janvier 2022. Lors de l'audience du 11 janvier 2022, la Cour de céans a tenté une nouvelle conciliation. Celle-ci n'a pas abouti. Chaque partie ayant confirmé ses conclusions, la Cour de céans a procédé à l'ouverture de la procédure probatoire avec l'audition de la défenderesse ; la demanderesse ayant son siège aux Etats-Unis d'Amérique, seul son représentant était présent. Le 30 mai 2022, l'audition de témoins ayant été requise, la Cour de céans a tenu une nouvelle audience pour entendre ces derniers et procéder aux plaidoiries finales. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 110 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. En l'espèce, l'action en constatation de la nullité de la marque pour défaut d'usage vise à déterminer si la marque de la défenderesse bénéficie ou non d'une protection en Suisse. Par conséquent, le droit suisse est applicable. 1.2 L'art. 52 LPM prévoit une action générale en constatation de droit en disposant qu'a qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation (Message du 21 novembre 1990 concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance [Loi sur la protection des marques, LPM], FF 1991 I 1, 39 ; ATF 120 II 20 consid. 2). Un tel intérêt fait défaut lorsque le demandeur peut immédiatement exiger une prestation exécutoire en Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 sus de la simple constatation (ATF 120 II 144 consid. 2). Bien que dans le domaine de la propriété intellectuelle seule la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (loi sur les brevets [LBI] ; RS 232.14) prévoie expressément l'action en nullité de la marque, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent unanimement la possibilité d'invoquer une telle action sur la base de l'art. 52 LPM (ATF 140 III 251 consid. 5.1 ; CR PI-KILLIAS/DE SELLIERS, 2013, art. 52 LPM n. 70). L'action en nullité de la marque est une action en constatation de droit négative qui a pour effet de modifier ou de radier une inscription figurant au registre des marques (ATF 140 III 251 consid. 5.1). Elle ne consiste donc ni en une action en exécution d'une prestation ni en une action formatrice mais en une action

déclarative en fixation de droit (Feststellungsklage) qui a pour but de faire disparaître le risque de confusion entre les signes en conflit (art. 3 al. 1 LPM ; MEIER, L’obligation d’usage en droit des marques, 2005, p. 185). Partant, l'action en nullité de la marque peut porter sur la marque dans son entier ou n'être que partielle dans le cas où elle est enregistrée en lien avec des biens ou des services similaires ou identiques à ceux de la personne dont les droits de la marque sont atteints. S'il est déclaré nul par un jugement entré en force, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle radie tout ou en partie l'enregistrement de la marque (art. 35 let. c LPM). En l'espèce, la marque « E._____ » de la demanderesse a été enregistrée en Suisse les 28 février 2012 (n° 1118465) et 30 octobre 2012 (n° 1140666). Le 12 avril 2018, R._____ a enregistré la marque « E._____ » sous son nom mais pour le compte de la demanderesse (n° 715150). La marque «ati-nail (fig. de la défenderesse ayant été enregistrée le 17 novembre 2006, il doit être reconnu à la demanderesse un intérêt digne de protection à la constatation immédiate des droits entre les parties afin qu'elle ne soit pas entravée ni ne craigne de l'être dans un avenir proche (arrêt TF 4A_589/2011 du 5 avril 2012 consid. 4.1 non publié in ATF 138 III 304 ; CR PI-KILLIAS/DE SELLIERS, 2013, art. 52 LPM n. 60). 1.3. 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. Le Tribunal cantonal est l’instance cantonale unique au sens des art. 5 CPC en relation avec 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 la nullité de la marque sati-nail (fig (n° P-552580) pour non-usage fondée sur les art. 52 en relation avec 12 LPM a été déposée par la demanderesse contre la défenderesse, si bien que la Cour de céans est compétente à raison de la matière (art. 59 al. 2 let. b CPC). Les autres conditions de l’art. 59 CPC sont également remplies. 1.4. 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. 1.5. 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. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le titulaire n'est pas tenu de faire usage de sa marque dès son enregistrement. La loi lui laisse en effet un délai de carence de cinq ans, qui recommence à courir s'il interrompt cet usage ultérieurement, afin de lui laisser le temps d'introduire sa marque sur le marché ou de s'adapter à la situation économique (art. 12 al. 1 LPM ; arrêt TF Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.1 et les réf. citées). L’usage de la marque doit se rapporter à une période de cinq ans à compter rétroactivement à partir de la date à laquelle la partie adverse fait valoir le défaut d’usage de la marque (art. 32 LPM ; arrêt TAF B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4). Par conséquent, le titulaire qui n’utilise pas sa marque pendant une période ininterrompue de cinq ans ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage résulte d'un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Toute personne est alors en droit de demander la radiation de la marque pour défaut d'usage auprès du juge civil (arrêt TF 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.2) ou d'adresser une telle demande à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (art. 35 ss LPM). 2.2. En l'espèce, compte tenu de la jonction des procédures d'opposition (nos 12774 et 12775) et le recoupement des délais de carence de cinq ans, le Tribunal administratif fédéral a retenu, sur la base de la décision de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle du 20 juin 2013 concernant la procédure d'opposition n° 12775, la date du 11 juin 2013 comme la date à

laquelle la demanderesse a invoqué le non-usage de la marque ensati-nail (fi(arrêt TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 2.2.2 et 6.1.6.2). Dans la présente action civile, la demanderesse ne se prononce pas sur la période du délai de carence à prendre en considération et la défenderesse soutient que c'est la date du dépôt de la demande civile qui fait partir rétroactivement le délai de carence. Or, selon la jurisprudence de la Cour de céans, c'est bien la date à laquelle est invoqué le non-usage de la marque litigieuse dans la réponse à l'opposition devant l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle qui fait courir, rétroactivement, le délai de cinq ans (arrêt TC FR 102 2015 287 du 22 août 2017 consid. 3.3 [cf. arrêt TF 4A_515/2017]). Bien qu'elle ne corresponde pas, à deux semaines près, à la date de la réponse formellement adressée à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle le 25 juin 2013, la date du 11 juin 2013 n'a été contestée devant le Tribunal administratif fédéral ni par la demanderesse ni par la défenderesse. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter du raisonnement du Tribunal administratif fédéral concernant la période du délai de carence de cinq ans, qui s'étend du 12 juin 2008 au 13 juin 2013, durant laquelle l'usage de la marque ensati-nail (fi doit être prouvé par la défenderesse. La question de savoir si, dans le cadre de la jonction de deux procédures d'opposition, c'est la réponse à la première ou à la seconde opposition dans laquelle le recourant fait valoir le défaut d'usage qui est pertinente peut, au demeurant, rester ouverte. 2.3. Contrairement à la procédure d’opposition (art. 12 al. 3 LPM), la simple vraisemblance n’est pas suffisante dans le cadre d’une action civile (art. 221 al. 1 let. e en relation avec 150 ss CPC). Il appartient au titulaire d'apporter la preuve stricte de l'utilisation de sa marque (art. 12 al. 3 in fine LPM). Pour satisfaire à l'exigence de la (contre-) preuve, il incombe alors 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 durant la période à prendre en considération. Cette règle vise à tenir compte de la difficulté à apporter la preuve d'un fait négatif. 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 son non-usage (Message LPM, 24). Néanmoins, 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 (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa ; arrêt TF 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 4.1 ; MARBACH, Markenrecht, SIWR III/1, 2e éd. 2009, n. 1358), mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC). 2.4. En l’espèce, la demanderesse se réfère aux rapports effectués les 4 janvier 2013 et 29 décembre 2015 par la société spécialisée S._____ pour conclure à l’absence d’usage de la marque sensati-nail (fien Suisse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de tels rapports, qui peuvent notamment consister en des recherches effectuées sur Internet, en une enquête menée Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 auprès de commerçants du domaine concerné ou en une déclaration de spécialiste de la branche, peuvent permettre de rendre vraisemblable le défaut d'usage d'une marque lorsque leurs conclusions sont confirmées par d'autres indices (arrêt TF 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1). Par la production de deux rapports d’une entité tierce, la demanderesse rend, prima facie, vraisemblable le non-usage de la marque de la défenderesse. Il appartient donc à cette dernière d’apporter la preuve stricte de l’usage de sa marque en lien avec les produits des classes 3, 9 et 44 de la classification de Nice. 3. 3.1. En principe, la marque doit être utilisée sous sa forme inscrite au registre puisque ce n’est qu’ainsi qu’elle aura le caractère distinctif qui correspond à sa fonction (ATF 130 III 267 consid. 2.4). L'art. 11 al. 2 LPM prévoit néanmoins une exception en assimilant l'usage d'une forme de la marque ne

divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée à l'usage de la marque. L'utilisation dans une forme ne différant pas essentiellement de celle du signe enregistré permet au titulaire un usage dynamique de sa marque tenant en particulier compte de l'évolution des exigences du marché et de la concurrence (CR PI-MEIER, 2013, art. 11 LPM n. 33). Est seul décisif le fait que la fonction distinctive attachée à la marque enregistrée ne soit pas diluée par la marque telle qu'elle est utilisée. Autrement dit, ne diverge pas essentiellement de la marque telle qu'elle a été enregistrée, celle qui est utilisée sur le marché de telle manière que le public continue à l'identifier comme un seul et même signe, bien qu'il puisse percevoir des différences minimes (ATF 130 III 267 consid. 2.4). Pour ce faire, le signe distinctif prépondérant de la marque doit demeurer son élément essentiel, tandis que les adjonctions, modifications ou suppressions ne doivent en principe revêtir aucune force distinctive autonome (art. 5 let. c al. 2 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle revisée à Stockholm le 14 juillet 1967). Il convient cependant que l'élément central de la marque qui lui donne son caractère distinctif soit conservé. Tel n'est le cas que lorsque le public considère que le signe utilisé dégage, malgré ses différences, une même impression d'ensemble que le signe enregistré, et reconnaît donc la même marque dans la forme qui est utilisée (CR PI- MEIER, 2013, art. 11 LPM n. 36). Il faut ainsi se demander si le public voit un seul et même signe dans la marque enregistrée et celle qui est utilisée, et si les éléments modifiés, qu'il s'agisse d'ajouts ou de suppressions, ne sont dotés d'aucun caractère distinctif propre. Les exigences en matière d'identité de signe dans l'élément central de la marque sont dans ce cas plus strictes que lorsqu'il est jugé du risque de confusion entre deux signes (ATF 139 III 424 consid. 2.2.2). Par conséquent, si la marque utilisée sur le marché diverge totalement de la marque enregistrée, celle-ci n'exerce plus sa fonction juridique et le droit exclusif qu'elle confère ne se justifie plus. Dans ce cas, il convient de permettre aux concurrents d'en disposer (ATF 130 III 267 consid. 2.4). En présence d'une marque combinée, soit composée d'un élément graphique et d'un élément verbal ou de plusieurs éléments verbaux, on ne saurait considérer par principe que le droit à la marque combinée est validé lorsqu'un seul de ces éléments est utilisé. Tout dépend des circonstances et de la question de savoir si le public continue à percevoir la marque enregistrée dans le signe tel qu'il est utilisé (GILLIÉRON, L'usage à titre de marque en droit suisse, in sic! 2005 110 ; CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, 2007, p. 189 s.). 3.2. En l'espèce, la demanderesse invoque la nullité de la marque ensati-nail (f(n° P-552580) appartenant à la défenderesse pour non-usage (art. 12 LPM). Elle soutient que la marque épurée « E._____ » diverge essentiellement de la marque enregistrée (art. 11 al. 2 LPM). De ce fait, l'usage de la marque épurée ne peut être assimilé à l'usage de la marque enregistrée, entraînant par conséquent la nullité de celle-ci. Or, selon la défenderesse, l'usage de la marque épurée vaut usage de la marque enregistrée puisque les éléments qui ont été supprimés sont accessoires et Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 descriptifs par rapport à l'élément verbal « E._____ » qui est l'élément prépondérant et distinctif. Pour étayer ses propos, la défenderesse se réfère à la décision du Tribunal administratif fédéral rendue dans le cadre de la procédure d'opposition (consid. C.). De manière convaincante, le Tribunal administratif fédéral a en effet expliqué que dans la marque verbale et figurative ensati-nail (fig appartenant à la défenderesse, l'élément verbal « E._____ » occupe une place prédominante (arrêt TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 12.2.1.3 ss). Bien qu'un tel adjectif puisse être qualifié de publicitaire et partant ne revêtir qu'une force distinctive faible, l'importance de cet élément verbal repose justement sur la référence faite à plusieurs langues comme le français « sensationnel », l'anglais « sensational », l'allemand

« sensationell » ou encore l'italien « sensazionale ». Sur la manière de prononcer la marque, le Tribunal administratif fédéral relève à juste titre que : « Ne saurait en effet être considérée comme pertinente une éventuelle différence dans la manière de prononcer les marques en cause liée au fait que, dans la marque opposante [sati-nail (fig.) »], le cœur sépare les éléments « sensati » et « nail » » (arrêt TAF B- 6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 11.2.2.2). La suppression de l'élément figuratif (le cœur surmonté d'un doigt) opérée pour la marque « E._____ » n'altère en rien la marque combinée enregistrée dans la mesure où l'élément figuratif représente un élément accessoire. L'élément prépondérant et distinctif est l'élément verbal « E._____ ». Il faut également reconnaître le droit aux titulaires de marque enregistrée de faire évoluer leur signe, sans pour autant que celui-ci perde sa fonction distinctive, à des fins de concurrence et notamment pour maintenir celui-ci au goût du jour. La Cour de céans se rallie donc à l'opinion émise et largement étayée par le Tribunal administratif fédéral (arrêt TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 11.2.2.1), lequel expose que « sur le plan visuel, les éléments verbaux « sensati » et « nail », notamment du fait de leur taille, ressortent clairement du signe « sensati-nail, occupant ainsi une place prédominante par rapport aux éléments figuratifs ». La similarité entre la marque « sensati-na et la marque épurée « E._____ » telle qu'utilisée doit être reconnue, comme l'a relevé le TAF : « le cœur est, sans effort d'imagination particulier, lu comme une lettre « o » reliant les éléments « sensati » et « nail » pour former le terme « E._____ » » (arrêt TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2021 consid. 11.2.2.1.). Par conséquent, l'usage de la forme épurée « E._____ » doit être assimilé à l'usage de la marque enregistrée ati-nail (fig.) . 3.3. 3.3.1. La protection n'est accordée à une marque que si elle est utilisée de manière effective dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou dans une forme n'en divergeant pas essentiellement (art. 11 al. 2 LPM). En ce sens, il doit s'agir du rapport satisfaisant à la fonction assignée à la marque au sens de l'art. 1 LPM, soit sa fonction distinctive. L'appréciation de ce critère se fonde sur la perception présumée du destinataire de la marque, c'est-à-dire celle du consommateur 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, p. 29). L'usage de la marque doit se faire en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM) et se rapporter, en principe, au territoire suisse. L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM). L'usage suppose que la marque soit utilisée pour chaque catégorie de produits ou de services pour lesquels elle est enregistrée. Seul un usage public de la marque permet de maintenir le droit. Pour être à même de remplir sa fonction distinctive, la marque doit apparaître sur le marché et permettre de distinguer les produits ou les services désignés de ceux de la concurrence (MEIER, p. 30). Par usage public, il faut Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 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, 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, p. 36). En revanche, de simples déclarations d'un employé du titulaire de la marque ne suffisent pas à rendre vraisemblable l'usage (arrêt TAF B-7191/2009 du 8 avril 2010 consid. 3.3.3), de même que l'usage d'un signe comme raison sociale uniquement. Pour établir l'utilisation de sa marque, le titulaire doit fournir à l'autorité d'autres documents que des factures papier où figurerait sur l'en-tête une raison sociale contenant la marque parmi d'autres éléments impropres à démontrer l'usage en tant

que tel de la marque. 3.3.2. Aux termes de l’art. 11 al. 1 LPM, l’usage de la marque doit également être sérieux. Le degré du caractère sérieux dépend du type de produits ou services concernés et se détermine en fonction des habitudes dans la branche considérée, du type d’utilisation visé, de son étendue et de sa durée. Un usage purement symbolique, fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque, ne suffit pas. 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 TF 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.1 / sic! 6/2014 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. Les usages commerciaux habituels sont déterminants. Un faible volume d’affaires suffit toutefois, pour autant que le titulaire manifeste une volonté sérieuse de satisfaire la demande du marché (ATF 102 II 111 consid. 3). Pour les articles de masse, l’usage doit être plus intensif que pour les articles de luxe (arrêt TF 4C.440/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.1 ; arrêt TAF B-5342/2007 du 29 février 2008 consid. 5.2). 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 (CR PI-MEIER, 2013, art. 11 LPM n. 15). 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, p. 50). Dans le cadre de l’examen des pièces devant attester de l’usage sérieux d’une marque, l’autorité ne peut pas prendre en considération les documents qui ne fournissent aucune indication géographique quant à leur utilisation (illustrations de produits, enveloppes, cartes de vœux), qui ne sont pas datés (extraits de site web, cartes de visite), qui ne présentent pas de lien avec les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée (lettre de mise en demeure, courriel avec des tiers, extrait de l’annuaire), qui se réfèrent à une entreprise plutôt qu’à ses marchandises et/ou prestations (utilisation du signe en lien avec une adresse et un numéro de téléphone, cartes postales, flyer, articles de journaux, publicité, liste de prix, factures) ou qui ne peuvent pas être rattachés au titulaire de la marque. De même, la présence de la marque en tant que soutien sur des affiches, des prospectus et des flyers d’une manifestation qu’elle n’a pas organisée ne permet pas d’établir un usage sérieux de la marque (arrêt TAF B-2910/2012 du 20 janvier 2014 consid. 6.2). Le simple enregistrement d’un nom de domaine quasi-identique à la marque ne constitue pas en lui-même un usage sérieux. Pour établir cet usage sérieux par le biais d’un site Internet il est nécessaire de démontrer que des clients consultent le site Internet et commandent des produits par ce biais (arrêt TAF B-2910/2012 du 20 janvier 2014 consid. 9.1). 3.3.3. Il n’est pas nécessaire pour qu’une marque soit valablement utilisée qu’elle soit apposée sur le produit ou son emballage (arrêt TAF B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 5). En revanche la marque doit être utilisée d’une manière propre à établir un lien entre la marque et les produits. L’emploi sur des catalogues, listes de prix, factures ou autres papiers d’offre analogues, constitue un usage valable pour les marques de service. Il ne se justifie cependant pas de traiter différemment Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 les marques de produits et les marques de service ; il faut observer dans chaque cas d’espèce, si la marque est utilisée en relation avec les produits ou services revendiqués. Cette relation ne doit pas nécessairement être exprimée par un lien matériel, il peut aussi s’agir d’un lien intellectuel. Dans ce dernier cas, c’est le public qui fait la relation entre la marque et le produit ou service en fonction des circonstances dans lesquelles la marque est utilisée (CHERPILLOD, Marques, p. 188). 3.4.

En l'espèce, la demanderesse conteste l’usage sérieux de la marque « sensati-nail (fig.) » (recte : « sensati-na ) de la défenderesse pour les classes 3, 9 et 44 de la classification de Nice. Par conséquent, il convient d’examiner si la défenderesse parvient à prouver l’usage sérieux de sa marque pour ces classes-ci. 3.4.1. Il y a lieu tout d'abord de rappeler que la Cour de céans retient que la marque épurée « E._____ » de la défenderesse ne diverge pas essentiellement de sa marque enregistrée « sensati-nail (fi(art. 11 al. 2 LPM). L'usage de la marque épurée « E._____ » vaut alors usage de la marque enregistrée « sensati-nai(cf. consid. 3.2). Partant, il n’y a pas lieu de distinguer, comme le suggère la demanderesse, l'usage de la marque épurée, d'une part, et l'usage de la marque enregistrée, d'autre part. Il appartient donc à la Cour de céans d'assimiler, dans le cadre de l'analyse des pièces soumises par la demanderesse et la défenderesse, l'usage de la marque épurée « E._____ » à la marque enregistrée sati-nail (fig. . ll ressort des pièces versées au dossier que la défenderesse a fait usage de sa marque épurée « E._____ » en parallèle de celui de sa marque enregistrée nsati-nail (fig.. Outre la mise en relation de plus de cent exemplaires et/ou photographies de produits portant la marque de la défenderesse avec des tickets de caisse du magasin « Q._____ » à P._____ à G._____, les déclarations des témoins confirment l'usage parallèle des deux signes. Lors de la séance du 30 mai 2022, U._____ et V._____, responsables management et événementiel dudit centre commercial, tous deux liés ni personnellement ni économiquement à la défenderesse, ont confirmé leurs déclarations des 22 mai 2013 et 7 mai 2014 qui avaient la teneur suivante : « Nous confirmons que d'octobre 2006 à juillet 2009, la boutique E._____ a proposé à la vente des produits sur lesquels est apposée la marque combinée E._____, telle qu'apparaissant à l'annexe 2 ; [n]ous confirmons que d'août 2009 à ce jour, la boutique E._____ a proposé à la vente des produits sur lesquels est apposée la marque E._____ telle qu'apparaissant à l'annexe 2, ainsi que des produits sur lesquels est apposée la marque combinée E._____, telle qu'apparaissant à l'annexe 3 [marque épurée]. » (cf. pièces nos 7 et 8 du bordereau de pièces de la défenderesse du 1er septembre 2017). Il en va de même de W._____, alors membre de l'administration de X._____, qui a confirmé ses déclarations des 7 juin 2013 et 9 mai 2014 : « Nous confirmons que la société Y._____ nous fournit les étiquettes et les cavaliers depuis cette date avec deux logos ; [u]n logo E._____ avec un cœur en lieu et place du « o » de E._____ surmonté d'un doigt, tel que représenté en annexe 2, ainsi qu'une version sans cœur et sans doigt surmontant le cœur, tel que représenté en annexe 3. » (cf. pièces nos 27 et 28 du bordereau de pièces de la défenderesse du 1er septembre 2017). Compte tenu de ce qui précède, force est d’admettre que des produits estampillés de la marque épurée et enregistrée ont été commercialisés et que la défenderesse a fait usage de sa marque. 3.4.2. Pour démontrer le caractère sérieux de l'usage de sa marque « sensati-na , la défenderesse a produit devant la Cour de céans quantité de photographies, produits physiques, catalogues, factures et tickets de caisse. L'on ne saurait raisonnablement attendre de la défenderesse la production de davantage ou d'autres moyens de preuve. Chaque situation doit être analysée dans son cas d'espèce et les éléments objectifs appréciés de manière globale. Bien que les catalogues ne soient pas datés et que les photographies et produits physiques de la marque de la défenderesse Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 ne prouvent pas en soi la vente de ceux-ci, cela n'exclut pas de mettre en relation les numéros d'articles figurant sur ces différents éléments avec les tickets de caisse et factures attestant de la vente de ces produits. Il ressort clairement des pièces versées au dossier que, pendant la période pertinente, la défenderesse a commercialisé sur le marché les produits de sa marque « sensati-n,

principalement au travers du magasin « Q._____ » à P._____ à G._____ et de « Z._____ SA » à J._____ (cf. not. pièces n° 19 à 29 du bordereau de pièces de Python et Peter du 12 mai 2014 et n° 91 à 234 du bordereau de pièces de la défenderesse du 1er septembre 2017). Elle en faisait également la promotion au moyen de prospectus (cf. not. pièces n° 2 à 4 du bordereau de pièces de Soprintel SA du 11 juillet 2013) et en participant à des foires (cf. not. pièces n° 14 à 16 du bordereau de pièces de Soprintel SA du 11 juillet 2013 et n° 22 à 24 du bordereau de la défenderesse du 1er septembre 2017). Il ressort également des attestations du président de l'entreprise d'impression X._____ (cf. pièce n° 29 du bordereau de pièces de la défenderesse du 1er septembre 2017) et du comptable de l'entreprise AA._____ (cf. pièce n° 30 du bordereau de pièces de la défenderesse du 1er septembre 2017), alors sous-traitants de F._____ Sàrl, que la première imprimait, en tout cas de 2007 à 2015, en moyenne 20'000 cavaliers de la marque de la défenderesse par an et que la deuxième produisait, en tout cas de 2008 à 2015, en moyenne 9'000 étiquettes par an. Il découle de ce qui précède que l'usage de la marque de la défenderesse ne saurait être qualifié de fictif, de symbolique ou de sporadique. Tant le volume et le résultat des ventes que la publicité des produits de la marque correspondent à l'activité d'une entreprise locale suisse de petite taille active dans la vente de produits et de services d'onglerie (MARBACH, SIWR III/1, 2009, n. 1341 ; BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, 2008, p. 42 s.). L'usage sérieux en Suisse de la marque de la défenderesse doit par conséquent être reconnu pour la période pertinente. Peu importe les rapports internes entre les différentes entités, la demanderesse ayant établi et prouvé que la marque était utilisée. 3.4.3. La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). La marque ati-nail (fig. )de la défenderesse est enregistrée pour les classes 3, 9 et 44 de la classification de Nice. La demanderesse conteste l'usage sérieux de la marque de la défenderesse pour ces trois classes. La classe 3 de la classification de Nice concerne les produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteuses, les dentifrices non médicamenteux, les produits de parfumerie, les huiles essentielles, les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ainsi que les préparations pour nettoyer, polir et abraser. Sont également compris dans cette classe les dissolvants pour vernis à ongles, les ongles postiches, les produits pour le soin des ongles et les vernis à ongles. La défenderesse soutient que les produits de sa marque « sensati-nail consistent en des produits tels que des vernis à ongles, des colles pour ongles, des feutres correcteurs pour manucure, des huiles à cuticules, des top coats, des sels de bains et des lotions. Compte tenu des produits physiques présentés devant la Cour de céans, des nombreuses photographies de ceux-ci, du magasin « Q._____ » à P._____ à G._____ et des stands au foire de beauté ainsi que des déclarations de témoins, il va sans dire que les produits de la marque « sensati-nail appartiennent à la classe 3 de la classification de Nice. L'usage sérieux de la marque de la défenderesse sous sa forme enregistrée ou épurée, tel qu'analysé et reconnu ci-dessus (consid. 3.3.2) permet de conclure que la marque « sensati-nailde la défenderesse a été utilisée pour la classe 3, durant la période pertinente, de manière telle à garantir sa protection (art. 11 al. 1 LPM). La classe 9 de la classification de Nice comprend essentiellement les appareils et instruments pour la science et la recherche, les équipements audiovisuels et de technologies de l'information ainsi  que les équipements de sécurité et de sauvetage. Sont notamment compris dans cette classe les imprimantes portables sans fil à utiliser avec des ordinateurs portables et des dispositifs mobiles et les appareils à rayons X non à usage médical. La défenderesse revendique

l'usage de cette classe pour ses « imprimantes pour ongles » (modèles 2006-2012 et 2013). Selon elle, « très peu d'imprimantes ont été commercialisées car elles étaient très onéreuses ; [elle] estime à 100 les pièces qui ont été vendues » (procès-verbal de l'audience du 11 janvier 2022 p. 6). Or aucune vente des imprimantes ne ressort du dossier. Malgré les dires de la défenderesse et bien que lesdites imprimantes apparaissent sur plusieurs photographies et catalogues (pièces 14, 15, 22 et pièce 12bis bordereau de pièces Soprintel), cela ne suffit pas à prouver l'usage sérieux de la marque sensati-nail (fen relation avec la classe 9 de la classification de Nice. Par conséquent, la protection ne saurait être accordée à la marque « sensati-naipour les produits de cette classe. La classe 44 de la classification de Nice comprend essentiellement les soins médicaux, y compris la médecine alternative, d'hygiène et de beauté donnés par des personnes ou des établissements à des êtres humains et des animaux ainsi que les services se rapportant aux domaines de l'agriculture, de l'aquaculture, de l'horticulture et de la sylviculture. Sont notamment compris dans cette classe les services de manucure. La défenderesse revendique l'usage de la classe 44 pour les « services de soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ». Selon la défenderesse, « [l]e libellé de la classe 44 a été repris car nous [la défenderesse] avions un institut de beauté dans le magasin ; [n]ous faisions des services, soit des soins de mains, pieds et corps pour la clientèle privée. » (procès-verbal de l'audience du 11 janvier 2022 p. 6). Elle affirme que le magasin « Q._____ » à P._____ à G._____ disposait à cet effet d'un espace dédié aux soins des ongles visible depuis la vitrine et, à l'arrière, d'un espace beauté composé d'un lit d'esthétique, d'un évier, d'un lavabo, d'une douche pour les clientes et était fermé par une cloison et une porte. Il ressort toutefois des déclarations de V._____ et U._____, tous deux responsables de P._____ durant la période en question, que l'espace beauté était utilisé à des fins de stockage et qu'il n'y avait pas de clientes qui attendaient pour se faire manucurer. Bien que la défenderesse ait produit la liste des prestations et des prix ainsi que neuf courriers d'inscription pour des cours de nailart au magasin de P._____, aucun formulaire d'inscription n'est rempli et seuls trois courriers montrent le code postal du destinataire (sept courriers portent par ailleurs curieusement la même date). La défenderesse ne produit que deux factures attestant de la vente de cours de nailart (nailart aquarium à CHF 320.- et nailart AB._____ à CHF 290.-). Il découle de ce qui précède qu'un usage à ce point sporadique de la marque sensatinail (fien relation avec la classe 44 de la classification de Nice n'est pas suffisant à maintenir la protection de la marque pour cette classe. 4. Dès lors que l'usage sérieux de la marque « sensati-nailde la défenderesse est reconnu pour la période pertinente pour des produits en lien avec la classe 3 de la classification de Nice, il y a lieu de se demander s'il existe un risque de confusion avec la marque « E._____ » de la demanderesse (CHERPILLOD, Propriété intellectuelle, n. 261 ss). 4.1. 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). 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 ; TISSOT/KRAUS/SALVADÉ, Propriété intellectuelle, 2019, p. 122 s.). Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement de celle-ci et appartient à celui qui la dépose en premier (art. 5 s. LPM). L'enregistrement de la marque vaut sur tout le territoire suisse. 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 (art. 13 al. 1 Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 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. Il peut en particulier interdire à

des tiers (art. 13 al. 2 LPM) 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), 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). Le fait d'établir l'usage de la marque pour une catégorie de produits déterminés ne permet pas d'en déduire un usage pour d'autres produits pour lesquels la marque est enregistrée. En revanche, le titulaire peut interdire aux tiers la mise sur le marché de produits similaires munis d'un signe prêtant à confusion quand bien même lui-même n'a jamais fait usage de son signe pour de tels produits (art. 13 al. 2 en relation avec 3 al. 1 LPM). A cette fin sont en outre exclus de la protection (art. 3 al. 1 LPM ; arrêt TF 4A_509/2021 du 3 novembre 2022 consid. 3.3 et les réf. citées) les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques (let. a), les signes identiques à une marque antérieure destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. b), les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. c). S'entendent par marques antérieures (art. 3 al. 2 LPM), les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens des art. 6 à 8 LPM (let. a) – l'art. 6 LPM octroyant le droit à la marque à celui qui la dépose le premier – ainsi que les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'art. 3 al. 1 LPM (let. b), sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 1882 pour la protection de la propriété industrielle (let. b in fine). 4.2. Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque sont de distinguer une marchandise particulière de marchandises identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de cette marchandise et même de son fabricant soit rendue possible (ATF 119 II 473 consid. 2c). Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure (ATF 128 III 441 consid. 3.1). Telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés seront induits en erreur par la ressemblance des signes et que les marchandises portant l'un ou l'autre signe seront associées au faux détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (ATF 122 III 382 consid. 1 ; ATF 127 III 160 consid. 2a). Pour déterminer s'il existe un risque de confusion, il s'agit d'examiner, dans un premier temps, si les produits revendiqués de part et d'autre sont identiques ou similaires (CHERPILLOD, Propriété intellectuelle, n. 291 ss). La similitude des produits ou services s'apprécient en fonction de certains indices, parmi lesquels figurent des lieux de production identiques (arrêt CREPI du 16 juillet 1999, in sic! 1999 567), le recours à des technologies identiques (arrêt CREPI du 21 avril 2006, in sic! 2006 484), à un savoir-faire comparable, le fait que les prestations poursuivent une même destination (arrêt CREPI du 1er mai 1997, in sic! 1997 298), qu'elles soient substituables ou à tout le moins complémentaires (arrêt CREPI du 4 juillet 2000, in sic! 2000 797) et qu'elles soient distribuées au travers de canaux de distribution semblables (arrêt CREPI du 10 février 2004, in sic! 2004 576). Les signes de produits ou services identiques ou quasi identiques doivent alors nettement se différencier (ATF 126 III 315 consid. 6b/bb ; ATF 122 III 382 consid 3a). Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 Dans un

second temps, il doit être déterminé si les signes en présence sont similaires (CHERPILLOD, Propriété intellectuelle, n. 269 ss). La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (ATF 128 III 441 consid. 3.1). Dès lors que le consommateur, en général, ne verra ni n'entendra les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre vu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante (ATF 121 III 377 consid. 2a). Cette impression d'ensemble sera principalement influencée par les éléments dominants d'une marque ; il s'agit en général des éléments les plus distinctifs (arrêt TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1). Cependant, les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent pas être purement et simplement exclus de l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi, influencer l'impression d'ensemble d'une marque (arrêt TAF B-38/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2). Il convient, dès lors, de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer le signe (arrêt TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4). S’agissant de l’analyse d’une marque combinée, l’impression d’ensemble permet de déterminer lequel de l’élément verbal ou figuratif prédomine. Généralement, l’adjonction d’un élément graphique ne produit une impression d’ensemble différente que si l’élément verbal n’a qu’une importance mineure (arrêt CREPI du 9 novembre 2001, in sic! 2002 102). L’impression d’ensemble est dominée par leur sonorité et leur image visuelle ; le cas échéant, leur signification peut aussi jouer un rôle déterminant. La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la suite des voyelles, tandis que l’image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées (ATF 122 III 382 consid. 5a). L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en prenant en considération toutes les circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1). Il convient de tenir compte de la similarité aussi bien des signes que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa (arrêt TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1). Dans un troisième temps, il y a lieu d'examiner si, dans leur ensemble, les marques en présence risquent d'être confondues (CHERPILLOD, Propriété intellectuelle, n. 302 ss). Pour ce faire, il s'agit de déterminer l'attention dont font preuve les destinataires des produits pour lesquels les marques sont enregistrées et l'étendue du champ de protection de la marque opposante (arrêt TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7). S'agissant de l'attention des consommateurs, il faut prendre en considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue avant d'admettre un risque de confusion (arrêt TAF B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 ; arrêt CREPI du 6 novembre 2001, in sic! 2002 163 consid. 6f). Doivent être distinguées les marques faibles,

normales et fortes. Les premières, dont les éléments essentiels dérivent souvent de notions descriptives, jouissent d’un périmètre de protection plus restreint. A l’inverse, les marques fortes, imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce, bénéficient d’un champ de protection plus élargi, en ce sens que la similarité des signes sera plus facilement admise (ATF 122 III 382 consid. 2a). Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 4.3. En l’espèce, la demanderesse a enregistré sa marque pour les produits des classes 3, 8, 11, et éventuellement pour les services de la classe 44, de la classification de Nice. Il a été reconnu que la défenderesse, quant à elle, n'est parvenue à prouver l'usage de sa marque uniquement pour les produits de la classe 3 (consid. 3.4.3). La marque de la défenderesse étant antérieure à celle de la demanderesse (art. 3 al. 2 LPM), la première bénéficie des droits conférés par la protection de la marque (art. 13 ss LPM). Dans la mesure où le non-usage de la marque de la défenderesse a été invoqué, seuls entrent en considération les produits dont la défenderesse a prouvé l'usage soit les produits cosmétiques pour les ongles de la classe 3 (arrêt TAF B-5119/2014 du 17 mars 2016 consid. 4.1). Il y a par conséquent lieu de se demander si la marque, respectivement le signe, de la demanderesse est identique ou similaire à celle de la défenderesse et si ses produits revendiqués en classe 3 sont destinés à des produits identiques ou similaires lorsqu'il en résulte un risque de confusion à ceux de la défenderesse (art. 13 al. 2 en relation art. 3 al. 1 LPM). Dans l'affirmative, la marque desdits produits est exclue de la protection octroyée par la LPM. Dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral s'est livré à une analyse poussée du risque de confusion entre la marque de la demanderesse et celle de la défenderesse à laquelle la Cour de céans ne peut que souscrire (arrêt TAF 6B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 7 à 12). Il relève, premièrement, que les produits revendiqués en classe 3 par les marques en cause sont destinés tant au spécialiste des produits cosmétiques pour les ongles, qui fait preuve d'un degré d'attention accru, qu'au grand public, qui fait preuve d'un degré d'attention moyen (arrêt TAF 6B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 9.2.2). Aux yeux de ces deux types de consommateurs, les produits revendiqués en classes 3 et 11 par la demanderesse doivent être considérés comme identiques, respectivement similaires, aux produits cosmétiques pour les ongles revendiqués en classe 3 par la défenderesse (arrêt TAF 6B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 10.2.1 ss). Deuxièmement, compte tenu de l'identité respectivement de la similarité des produits en cause, la similarité entre le signe « E._____ » de la demanderesse et celui « sensati-nai de la défenderesse est examinée. Il ressort de l'examen du Tribunal administratif fédéral qu' « une très grande similarité » existe entre les deux signes (arrêt TAF 6B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 11.2.3). Sous l'angle du risque de confusion entre les deux marques en cause, il doit être finalement rappelé que c'est la combinaison des deux termes verbaux « sensatio » et « nail » qui représente l'élément distinctif prépondérant de la marque de la défenderesse. L'impression d'ensemble du signe, qui est quant à elle déterminante, présente une certaine originalité de par l'idée créative de remplacer la lettre « o » par un doigt surmonté d'un cœur. La marque « sensati-nail (, de par l’adjonction du cœur, peut aisément, sans effort d’imagination particulier, se lire « E._____ ». Même si le caractère distinctif de la marque de la défenderesse peut être considéré de faible à moyen, le risque de confusion avec la marque de la demanderesse doit être qualifié de grand. Vu les termes utilisés par chaque marque et leur similitude sonore, une très grande similarité entre les marques « sensati-nail et « E._____ » est admise. Dans ces circonstances, il ne saurait être attendu tant du grand public que des spécialistes qu'ils parviennent à distinguer la marque de la demanderesse à celle de la défenderesse. Par conséquent, à l'instar et sur la base des réflexions de l'Institut fédéral de la propriété

intellectuelle et du Tribunal administratif fédéral, la Cour de céans reconnait le risque de confusion suscitée par la marque de la demanderesse en relation avec les produits cosmétiques pour les ongles de la classe 3 de la classification de Nice, à l'égard de la marque de la défenderesse qui doit jouir de la protection découlant de l'art. 3 LPM. Le risque de confusion n'a, au demeurant, jamais été contesté par la demanderesse. 5. Ainsi, pour tous les motifs exposés ci-dessus, la défenderesse a prouvé l'usage sérieux de sa marque « sensati-n en relation avec la classe 3 de la classification de Nice. Elle n'y est toutefois Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 pas parvenue pour les classes 9 et 44. Par conséquent, la protection de la marque « sensati-nail de la défenderesse doit être reconnue pour la classe 3 de la classification de Nice. Elle ne l'est en revanche pas pour les classes 9 et 44. La nullité de la marque « sensati-nai de la défenderesse en relation avec les classes 9 et 44 étant constatée, la demande en constatation de la nullité de la marque nsati-nail (f (n° P-552580) enregistrée le 17 novembre 2006 au registre suisse des marques doit, dans cette mesure, n'être que très partiellement admise. 6. Dans son mémoire de réponse du 1er septembre 2017, la défenderesse formule également une demande reconventionnelle tendant à la constatation de l'usage de sa marque « sensati-n ail(n° P-552580) depuis 2006 et jusqu'à la date du jugement (ch. 3.), à la constatation de la nullité de la partie suisse de l'enregistrement international n° 1140666 « E._____ » (ch. 4.), à la constatation de la nullité de la demande de dépôt de la marque suisse n° 62853/2016 « E._____ » pour autant que le titulaire de ce dépôt soit la demanderesse (ch. 5.) et à la condamnation de la demanderesse au paiement de tous les frais et dépens (ch. 6.). 6.1. Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 al. 1 CPC). La demande reconventionelle peut être formée au for de l'action principale lorsqu'elle est dans une relation de connexité avec la demande principale (art. 14 al. 1 CPC). Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Figure parmi ces conditions notamment celle pour le demandeur d'avoir un intérêt digne de protection de recourir à un tribunal (art. 59 al. 2 let. a CPC). Cela signifie que le demandeur doit obtenir un avantage factuel ou juridique du résultat de la procédure (arrêt TF 5A_190/2019 du 4 février 2019 consid. 2.1). L'intérêt à la protection juridique doit alors être actuel et de nature pratique, ce qui exclut le seul avantage économique ou théorique. Il disparait si la prétention du demandeur a été satisfaite entre-temps ou si l'on ne peut pas y donner suite (BOHNET, CPC annoté, 2022, art. 59 n. 2). L'intérêt à un constat négatif réside dans un intérêt de fait à ne pas subir certains inconvénients (ATF 144 III 175 consid. 5.3.1 / RSPC 2018 270). 6.2. En l'espèce, les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle sont remplies. L’usage de la marque ayant été constaté, la protection de celle-ci pour les produits cosmétiques pour les ongles de la classe 3 de la classification de Nice court jusqu’au 12 juin 2026, conformément à la prolongation de la protection effectuée le 2 juin 2016 auprès de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle. La défenderesse jouit, par conséquent, d’un intérêt digne de protection à faire constater par un tribunal la protection de sa marque. Dans la mesure où l’usage de la marque a été constaté pour les produits cosmétiques pour les ongles de la classe 3 de la classification de Nice dans le cadre de la demande principale (consid. 3.3.), la conclusion reconventionnelle 3. formulée par la défenderesse devient sans objet. Compte tenu des précédents considérants, les conclusions reconventionnelles 4. et 5. sont partiellement admises en relation avec les produits cosmétiques pour les ongles de la classe 3 de la classification de Nice. 7. 7.1. Il ressort de ce qui précède que l'action de la

demanderesse visant à constater la nullité de la marque « se de la défenderesse concerne essentiellement les produits cosmétiques pour les ongles de la classe 3 de la classification de Nice. Dans la mesure où l'usage sérieux de la marque « sensati- de la défenderesse a été constaté en relation avec les produits cosmétique pour les Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 ongles de la classe 3 de la classification de Nice pour la période pertinente (consid. 3.3), la demande n'est que très partiellement admise, la demanderesse n'obtenant gain de cause que sur des points très accessoires. 7.2. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune partie n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l'espèce, la demande n'est que très partiellement admise, la demanderesse n'obtenant gain de cause que sur des points accessoires en relation avec les produits des classes 9 et 44 de la classification de Nice. La demande reconventionnelle est également partiellement admise en relation avec les produits cosmétiques pour les ongles de la classe 3 de la classification de Nice (cf. consid. 5). Dans la mesure où ce sont ces derniers produits qui représentent le principal enjeu de la procédure, il y a lieu de répartir les frais à raison de 2/3 à charge de la demanderesse et à raison de 1/3 à charge de la défenderesse. 7.3. Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant final (art. 111 al. 1 CPC). En l'espèce, la Cour de céans fixe les frais judiciaires dus à l'Etat pour la présente procédure à CHF 12'000.-. Ils sont mis à raison de CHF 8'000.- à charge de la demanderesse (2/3 de CHF 12'000.-) et à raison de CHF 4'000.- à charge de la défenderesse (1/3 de CHF 12'000.-). Pour A._____, les frais dus sont prélevés en partie sur l'avance de frais de CHF 7'000.- qu'elle a effectuée. 7.4. 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 al. 1 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 7.7 % (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, sur la base de la liste de frais produite le 7 juin 2022, la Cour de céans retient que Me Michèle Burnier et Me Maud Fragnière ont consacré utilement à la défense de leur mandante une durée totale de 193 heures, correspondance usuelle comprise. Ce temps est raisonnable et est admis par la Cour. Au tarif horaire de CHF 250.-, il correspond à des honoraires de CHF 48'250.-. Compte tenu de la valeur litigieuse de CHF 50'000.-, les honoraires sont majorés de 17,88 % pour Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 s'établir à CHF 56'877.10. Après

adjonction des débours fixés à CHF 2'412.50 (5 % de CHF 48'250.-), des frais de vacation (CHF 900.-) et de la TVA, par CHF 4'634.60 (7.7 % de CHF 60'189.60 [56'877.10 + 2'412.50 + 900]), les dépens de la défenderesse pour la présente procédure sont fixés à CHF 64'824.20. En ce qui concerne les dépens de la demanderesse, celle-ci n'a pas produit sa liste de frais dans le délai imparti au 10 juin 2022. Dans ce cas, l'autorité procède d'office à la fixation conformément à l'art. 73 al. 2 RJ, c'est-à-dire sur la base du dossier judicaire et des pièces produites (art. 71 RJ). Dans la mesure où la demanderesse a produit un nombre de pièces moins important que la défenderesse et que ses écritures étaient de ce fait moins longues, la Cour de céans retient que l'ampleur du travail fourni par la demanderesse était moins grande que le travail accompli par la défenderesse, à l'image des enjeux que la présente procédure représentait pour cette dernière. Par conséquent, la Cour de céans fixe les dépens de la demanderesse, ex aequo et bono, à CHF 50'000. A titre de dépens, la défenderesse doit ainsi CHF 16'666.70 à la demanderesse (1/3 de CHF 50'000) et la demanderesse doit CHF 43'216.10 à la défenderesse (2/3 de CHF 64'824.20). Après compensation des dépens, le montant en faveur de la défenderesse s'élève à CHF 26'549.40. Après libération des sûretés de CHF 19'500.- en faveur de la défenderesse, le solde dû par la demanderesse à la défenderesse s'élève à CHF 7'049.40. la Cour arrête : I. La demande du 16 novembre 2016 de A._____ est partiellement admise. a) La validité de la marque suisse ( LOGO ) (n° P-552580) est constatée pour la classe 3 de la classification de Nice. b) La nullité de la marque suisse LOGO ) ( (n° P-552580) est constatée pour les classes 9 et 44 de la classification de Nice. Ordre est donné à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle de procéder à la radiation de cette marque pour les classes 9 et 44. II. La demande reconventionnelle du 1er septembre 2017 de B._____ est partiellement admise. a) La demande de constatation de l'usage de la marque suisse P-552580 depuis 2016 et jusqu'à la date du jugement est sans objet. b) La nullité de la partie suisse de l'enregistrement international n° 1140666 E._____ est constatée pour la classe 3 de la classification de Nice. Ordre est donné à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle de procéder à la radiation de cette marque pour la classe 3. c) La nullité de la marque n° 715150 E._____ est constatée pour la classe 3 de la classification de Nice. Ordre est donné à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle de procéder à la radiation de cette marque pour la classe 3. Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 III. Les frais sont mis à la charge de A._____ à raison des 2/3 et à la charge de B._____ à raison de 1/3. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 12'000.- (émolument global). Les frais dus par A._____ (CHF 8'000.-) sont prélevés en partie sur l'avance de frais de CHF 7'000.- qu'elle a effectuée. Les dépens de A._____ sont fixés à CHF 50'000.-, TVA comprise. Les dépens de B._____ sont fixés à CHF 64'824.20, TVA comprise. Après compensation des dépens, le montant en faveur de B._____ s'élève à CHF 26'549.40. Après libération des sûretés de CHF 19'500.- en faveur de B._____, le solde dû par A._____ à B._____ s'élève à CHF 7'049.40. IV. Notification. 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 6 novembre 2023/cle Le Vice-Président La Greffière

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