

GE_GERICHTE ACJC/1125/2022 vom 15. September 2022

GE Cour de justice, 2022-09-15, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ge_gerichte_ACJC_1125_2022

FR: GE_GERICHTE ACJC/1125/2022 du 15 septembre 2022

IT: GE_GERICHTE ACJC/1125/2022 del 15 settembre 2022

Erwägungen

E. 1.1

Aux termes des art. 5 al. 1 let. a CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des 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. Il s'agit de litiges résultant notamment de l'application de la loi sur la protection des marques (LPM).

En l'occurrence, la demanderesse fonde ses conclusions sur la loi sur les marques (LPM), de sorte que la compétence *ratione materiae* de la Cour est donnée.

- 9/21 -

C/18296/2019

E. 1.2

Reste à déterminer si la Cour est également compétente à raison du lieu.

E. 1.2.1

L'intimée ayant son siège au Bahamas, Etat avec lequel la Suisse n'a conclu aucune convention internationale en matière de compétence judiciaire, c'est au regard de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP – RS 291) que la compétence des autorités judiciaires suisses doit s'apprécier (art. 2 CPC ; art. 4 al. 1 let. a LDIP).

La présente action est fondée sur la violation alléguée par la défenderesse du droit à la marque D_____, dont la demanderesse est titulaire, et tend à obtenir la cessation du trouble résultant de cette violation. Elle tombe donc dans le champ d'application de l'art. 109 al. 2 LDIP qui, pour les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, institue, à côté du for du domicile (ou de la résidence habituelle) du défendeur, une compétence en faveur des "tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat", lequel correspond au lieu où le droit de propriété intellectuelle a été violé, c'est-à-dire tant au lieu de la commission de l'acte de contrefaçon qu'à celui de son résultat (DUCOR, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 33 ad art 109 LDIP et les références citées).

Lors d'actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, il est très fréquent que le défendeur invoque pour sa défense la nullité du droit litigieux par voie d'action (demande reconventionnelle) ou par voie d'exception (défense au fond). Ces situations ne posent pas de problème de compétence internationale lorsque le droit litigieux est un droit de propriété intellectuelle suisse, puisque la compétence internationale des tribunaux suisses pour cette question est donnée par l'art. 109 al. 1 LDIP ("tribunaux suisses du domicile du

défendeur"). En tout état, les deux actions étant dans un rapport de connexité car elles concernent le même objet, le for de reconvention (art. 8 LDIP) devrait ainsi être applicable, ce qui serait conforme à la lettre de la loi et au principe de l'économie de procédure (DUCOR, op. cit., n. 16 et 24 ad art. 109 LDIP).

En matière d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d'un site internet, la compétence des tribunaux suisses, au titre de lieu de résultat de la violation, pourrait, théoriquement, être invoquée dès que l'accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas. Dans un arrêt rendu en 2007 (arrêt du Tribunal fédéral 4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2), qui examine la compétence des tribunaux suisses à la lumière de l'art. 5 ch. 3 de la Convention de Lugano, laquelle instaure un for, en matière délictuelle notamment, au lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir si cette simple accessibilité d'un site internet depuis la Suisse ("accessible conformément à sa finalité") suffisait à fonder un for au lieu de l'acte ou du résultat prévu par l'art. 109 al. 2 deuxième phrase LDIP.

- 10/21 -

C/18296/2019 La doctrine préconise d'exiger un critère de rattachement supplémentaire, tel par exemple une publicité spécialement destinée à la Suisse, le domaine de pays de premier niveau tel que ".ch", la langue utilisée, le marché visé par le site internet, l'offre géographique de produits (DUCOR, op. cit., n. 39 ad art. 109 LDIP ; MUHLSTEIN, Droit des marques sur internet et droit international privé, in Bulletin CEDIDAC n°87, 2019 ; FELLRATH, Compétence internationale en matière d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle sur Internet, 2017, n. 966 ; DUTOIT, Droit international privé suisse, 2016, p. 465).

La compétence des autorités du for est à tout le moins fondée lorsque le site internet entretient des liens plus étroits avec le territoire suisse que sa simple accessibilité. Cette tendance se dessine tant dans l'interprétation de la Convention de Lugano que dans celle de la LDIP. La jurisprudence suisse, soutenue par la doctrine, se rapproche de la tendance générale des Etats européens qui avaient renoncé au principe de l'accessibilité pour exiger un lien plus étroit avec le for (FELLRATH, op. cit., n. 1013-1014).

Bien que la Suisse ne soit pas directement liée par les décisions de la Cour de justice européenne, le Tribunal fédéral s'est déjà, à maintes reprises, référé à la jurisprudence de celle-ci en vue d'interpréter la Convention de Lugano. Cela étant, l'approche suisse en la matière va à l'encontre des principes dégagés par la Cour de justice européenne qui consacre définitivement le principe de l'accessibilité (FELLRATH, op. cit., n-933-934 et 1013-1014).

L'art. 109 al. 2 LDIP détermine non seulement la compétence internationale des tribunaux suisses mais également, si cette compétence est admise, le for en Suisse (DUCOR, op. cit., n. 1 ad art. 109 LDIP; FELLRATH, op. cit., n. 1023 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2010 du 2 juin 2010 consid. 4.1). A cet égard, si, sur le plan interne, le lieu de l'acte ou du résultat est susceptible de fonder la compétence de plusieurs tribunaux, on admet que la partie demanderesse puisse choisir librement entre eux le for de son action (DUCOR, op. cit., n. 37 ad art. 109 LDIP).

E. 1.2.2

Les parties s'opposent sur la question de savoir s'il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence européenne en la matière, selon laquelle la seule accessibilité du site internet depuis un pays suffirait à fonder un for, sans qu'un lien de rattachement supplémentaire soit requis. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où un lien plus étroit avec la Suisse peut, quoi qu'il en soit, être admis. En effet, il est constant que le site internet litigieux peut être consulté depuis la Suisse. S'il est vrai que les prix sont affichés dans plusieurs monnaies locales, qui n'incluent pas le franc suisse, les autres éléments laissent penser que le site

- 11/21 -

C/18296/2019 litigieux vise aussi mais non exhaustivement le marché suisse. En effet, le site internet est accessible dans plusieurs langues, dont les trois langues nationales et, au moment de la création d'un compte, il existe la possibilité de fixer le fuseau horaire sur celui de Berne, sachant qu'il s'agit du même qui prévaut en France, en Allemagne ou en Italie, pays que la défenderesse a admis cibler entre autres, ainsi que d'indiquer un numéro de téléphone suisse.

La compétence des autorités judiciaires suisses sera ainsi admise en application de l'art. 109 al. 2 LDIP, dès lors que non seulement le site internet litigieux était accessible depuis la Suisse mais qu'en outre son contenu visait spécifiquement – mais non exclusivement – le consommateur suisse. L'exigence d'un lien de rattachement supplémentaire est ainsi remplie.

L'application "D_____", proposée en téléchargement sur les plateformes de l'AppStore et de GooglePlay, n'est plus disponible au téléchargement à partir de la Suisse depuis mai 2018. Les autorités judiciaires suisses ne sont dès lors pas compétentes pour connaître du litige en ce qui la concerne.

Les considérations qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis à la compétence à raison du lieu des autorités judiciaires genevoises, au titre de tribunaux du lieu de l'acte ou du résultat : la Cour de céans est donc compétente ratione loci pour connaître de la présente action.

E. 1.3

La demande respecte, pour le surplus, les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 221 ss CPC, de sorte qu'elle est recevable.

E. 1.4

Les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître de la demande reconventionnelle formée par la défenderesse, tendant à la constatation de la nullité de la marque dont la demanderesse est titulaire en Suisse et à la radiation de ladite marque (art. 5 al. 1 let. a CPC; 120 al. 1 let. a LOJ ; art. 8 et 109 al. 1 LDIP).

La demande reconventionnelle, qui remplit les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 221 CCP et est également soumise à la procédure ordinaire (cf. art. 224 al. 1 CPC, infra let. 1.6), est donc recevable.

E. 1.5

La protection de droits de propriété intellectuelle étant revendiquée en Suisse, au sujet de droits enregistrés en Suisse, le droit suisse est applicable, ce qui n'est pas contesté (art. 110 al. 1 LDIP).

E. 1.6

La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC).

- 12/21 -

C/18296/2019

La maxime des débats et la maxime de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

E. 2

La demanderesse soutient que la défenderesse violerait son droit à la marque en commercialisant une application "D_____" depuis son site internet du même nom, accessible depuis la Suisse.

2.1.1 La marque, qui peut notamment revêtir la forme d'un ou de plusieurs mots (art. 1 al. 2 LPM), a une fonction de différenciation, dans l'intérêt de l'entreprise. Selon la jurisprudence, son rôle est de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ; son but est d'individualiser les prestations ainsi désignées et de les différencier des autres, de telle sorte que le consommateur puisse retrouver, dans l'abondance de l'offre, un produit ou un service qu'il apprécie (art. 1 al. 1 LPM ; ATF 122 III 382 consid. 1 ; 122 III 469 consid. 5f ; 119 II 473 consid. 2c).

Pour être protégée par la LPM, une marque doit en principe être enregistrée dans le registre des marques (art. 5 LPM), avec l'indication des produits et/ou des services auxquels elle se rapporte (TISSOT/REUSSER, Propriété intellectuelle, 2019, n. 315).

Pour qu'une marque déploie ses effets, il ne suffit pas qu'elle soit enregistrée. Il est nécessaire qu'elle soit en outre utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés selon l'art. 11 al. 1 LPM, soit à titre de marque (TISSOT/REUSSER, op. cit., n. 388). L'usage pour d'autres produits ou services que ceux figurant au registre, fussent-ils similaires, ne permet pas de maintenir le droit. Pour déterminer si les produits ou les services en relation avec lesquels la marque est utilisée figurent sur la liste enregistrée, on se fondera en premier lieu sur la Classification de Nice, en prenant en considération les révisions et modifications dont elle a fait l'objet. On tiendra aussi compte du langage courant ou de la terminologie utilisée dans le secteur économique concerné (MEIER, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 23-24 ad art 11 LPM). L'usage doit par ailleurs se rapporter à des produits ou des services principaux du titulaire, et une utilisation en relation avec des produits ou des services auxiliaires ne valide pas le droit à la marque pour de tels produits ou services (TISSOT/REUSSER, op. cit., n. 390). Toutefois, les produits ou les services qui, bien qu'accessoires aux produits ou services principaux, sont offerts à titre onéreux ne peuvent plus être considérés, sous réserve des situations dans lesquelles la contrepartie ne serait que symbolique, comme des produits ou services auxiliaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.3).

- 13/21 -

C/18296/2019 2.1.2 Pour que le titulaire puisse invoquer une violation de son droit exclusif sur sa marque, l'usage qu'il en fait doit satisfaire à deux conditions préalables (GILLIERON, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 10 ad art. 13 LPM). L'usage de la marque doit tout d'abord avoir lieu sur le marché. Tel n'est pas le cas d'un

usage privé auquel doit être assimilé un usage interne à l'entreprise ou au sein d'un groupe, qui n'implique aucune offre concrète de prestations sur le marché visant à satisfaire une demande de la part de tiers. Aussi longtemps que l'usage demeure interne, il n'y a pas de risque de confusion possible faute d'offre sur le marché des prestations considérées (GILLIERON, op. cit., n. 10-15 ad art. 13 LPM). Le fait que la marque soit utilisée sur le marché sans l'accord du titulaire ne lui permet pas encore d'invoquer une violation de son droit. Il faut encore que la marque soit utilisée par le tiers comme signe distinctif (GILLIERON, op. cit., n. 15 ad art. 13 LPM).

2.1.3 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 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 d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages, de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin, de l'utiliser pour offrir ou fournir des services et de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quel qu'autre manière dans les affaires (art. 13 al. 1 et 2 let. a, b, c et e LPM).

La personne qui subit une violation de son droit à la marque peut demander au juge de la faire cesser, si elle dure encore (art. 55 al. 1 let. b LPM). Cette disposition permet notamment d'obtenir qu'il soit fait interdiction au défendeur de faire usage de la marque dans le futur, mais également, par exemple, de conclure à la destruction de matériel publicitaire, au rappel de produits illicitement mis en circulation ou encore à l'effacement du contenu d'un site internet (SCHLOSSER, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 9 ad art. 55 LPM).

L'action peut être dirigée contre toute personne qui porte atteinte à la marque (fabriquant, importateur, grossiste, revendeur, détaillant, agent) et contre tout participant (CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, 2007, p. 341 ; SCHLOSSER, op. cit., n. 4 ad art. 55 LPM).

2.1.4 L'art. 12 al. 1 LPM accorde un délai de cinq ans au titulaire pour utiliser sa marque après l'enregistrement. Pendant cette période, la marque jouit de la protection légale comme si elle était utilisée. Ce délai de carence vise, d'une part, à permettre au titulaire de la marque d'introduire ses produits ou ses services sur

- 14/21 -

C/18296/2019 le marché et, d'autre part, à tenir compte de certaines situations économiques qui peuvent conduire les entreprises à interrompre la fabrication ou la vente de leurs produits pendant quelques temps (changement de stratégie commerciale, modernisation de l'appareil de production ; MEIER, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 8 et note de bas de page 18 ad art. 12 LPM).

Le délai de carence commence à courir uniquement si le titulaire a l'intention sérieuse d'utiliser la marque. En l'absence d'une telle intention, l'enregistrement est nul et tout intéressé peut invoquer cette nullité sans attendre l'échéance du délai de cinq ans (MEIER, op cit., n. 11 ad art. 12 LPM).

En particulier, il est admis que celui qui connaît l'existence d'un signe déjà utilisé par un tiers ne peut en principe acquérir de droits sur ce signe s'il n'entend pas l'utiliser lui-même de façon sérieuse (CHERPILLOD, Marques défensives, de réserve et dépôts frauduleux, in

sic! 5/2000, p. 365). Un tel comportement constitue un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) dans la mesure où la marque est enregistrée sans véritable intention d'en faire usage pour distinguer des produits ou des services, mais dans l'intention de bloquer un concurrent (CHERPILLOD, *Le droit suisse des marques*, 2007, p. 138 ; cf. également DESSEMONTET, *La propriété intellectuelle et les contrats de licence*, 2011, n 430 ; arrêt du Tribunal du 22 août 1984 publié in SJ 1985 I 34 ; ATF 127 III 160 consid. 1a, JdT 2001 I 345).

Le comportement du déposant ne peut être considéré comme abusif que s'il savait, au moment du dépôt, qu'une marque identique ou similaire était utilisée par un tiers, ou allait être utilisée, pour des produits identiques ou similaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_242/2009 du 10 décembre 2009 consid. 6.5.2 et 6.5.3).

De même, aucune protection ne peut être accordée à une marque enregistrée non pour l'utiliser, mais pour obtenir une compensation financière ou quelque autre avantage de l'utilisateur préexistant de ce signe (arrêt du Tribunal fédéral 4A_242/2009 précité consid. 6.4).

Pour déterminer le caractère abusif ou non d'un enregistrement, le tribunal doit apprécier l'ensemble des faits. Il s'agit de définir l'intention, au moment du dépôt, de celui qui est devenu titulaire de l'enregistrement. Il faut tenir compte des buts et motifs du déposant à ce moment-là. Des circonstances postérieures au dépôt ne peuvent être prises en compte que si elles permettent de fournir des indices quant à l'intention du titulaire au moment du dépôt de la marque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_242/2009 précité, *ibidem*).

Dans de tels cas, il sera nécessaire de prouver l'absence d'intention du titulaire de faire usage de sa marque, ce qui peut être pratiquement difficile et nécessite, en tant que preuve non seulement d'un fait négatif mais également interne, la collaboration de la partie qui a enregistré la marque dont il peut être exigé qu'elle

- 15/21 -

C/18296/2019 documente, à tout le moins qu'elle allègue, les motifs qui militent en faveur d'une stratégie de marque fondée conforme au principe de bonne foi (TISSOT, *op. cit.*, n. 397).

Dans la mesure où une marque déposée de manière abusive ne mérite aucune protection juridique, elle doit être invalidée *ex tunc et erga omnes*. Comme pour les motifs absolus d'exclusion, il s'agit donc d'un cas de nullité (THOUVENIN, *Nichtigkeit und Anfechtbarkeit im Markenrecht*, in *sic!* 2009, p. 549).

E. 2.2

En l'espèce, il est constant que la demanderesse est titulaire, en Suisse, de la marque "D_____", enregistrée le 2 novembre 2017, et que la défenderesse propose à la vente une application dénommée "D_____", disponible sur son site internet du même nom, accessible depuis la Suisse. Il n'est pas établi que la demanderesse utiliserait la marque "D_____" en relation avec les produits enregistrés (logiciels et applications logicielles), ni même que l'usage qu'elle en ferait aurait lieu sur le marché. En effet, elle allègue utiliser cette marque comme "framework web" de communication, ce qui est corroboré notamment par les documents internes non datés produits par la demanderesse ainsi que l'extrait de son site internet qui mentionne ce terme. Il en ressort que "D_____" désigne le composant d'un logiciel ou, pour reprendre les propres termes de la demanderesse, un élément

constituant les applications que celle-ci développe pour ses clients, et non pas un logiciel à proprement parler, destiné à un usage commercial, comme le serait une application de messagerie. Il ne s'agit donc pas d'un élément qui puisse être acheté et installé séparément par un utilisateur, étant souligné que la demanderesse n'a pas établi son allégation selon laquelle il serait possible pour un client d'acquérir une licence d'utilisation sur ledit "produit".

Dans le cadre de la procédure, la demanderesse a allégué qu'elle continuait d'exploiter la marque litigieuse mais avait renoncé à développer une application "D_____". Or, aucune des pièces produites ne laisse apparaître qu'elle songerait à faire usage de la marque pour désigner autre chose que son "framework web". Elle n'a au demeurant pas non plus allégué, ni a fortiori établi, le développement d'applications sous d'autres marques. Ainsi, l'usage actuel que fait la demanderesse de la marque "D_____" ne concerne pas les produits ou services enregistrés, et n'a pas lieu sur le marché. Cela étant, la LPM accorde un délai de cinq ans au titulaire pour utiliser sa marque après son enregistrement de sorte qu'une violation de son droit à la marque ne peut être écartée pour le seul motif mentionné précédemment, le délai

- 16/21 -

C/18296/2019 précité n'étant pas échu. Ce délai ne commence toutefois à courir que pour autant qu'il existe une intention sérieuse d'utiliser la marque. Au vu de la chronologie des faits, il apparaît que la demanderesse a procédé à l'enregistrement de la marque "D_____" dans le but d'entraver la bonne marche des affaires de la défenderesse. En effet, en sa qualité de cliente de longue date de la défenderesse, active dans le même domaine, la demanderesse n'a pas pu ne pas prendre connaissance des annonces de lancement de l'application "D_____" par celle-ci sur son site internet, dans une version test en début d'année 2017 puis en version définitive le 12 mai 2017. La demande d'enregistrement de la marque a été déposée trois jours après la seconde de ces annonces, soit le 15 mai 2017, alors que la demanderesse prétend faire usage de la marque depuis 2013 déjà. La demanderesse a par ailleurs porté plainte auprès d'Apple pour que l'application litigieuse soit retirée du marché dans le mois qui a suivi l'enregistrement de sa marque en Suisse. Elle devait donc savoir, au moment du dépôt, que la défenderesse faisait usage de la marque sur Internet pour commercialiser une application. Les circonstances postérieures au dépôt, en particulier les négociations entreprises par les parties suite à la plainte déposée auprès d'Apple, constituent des indices de cette intention de la demanderesse au moment du dépôt de la marque. Il en va ainsi du fait que lors de ses échanges avec la défenderesse et Apple, la demanderesse s'est prévalu d'un usage de la marque au sein de l'Union européenne, qu'elle n'a jamais établi, ce qui lui permettait, vraisemblablement, de justifier le prix de vente considérable qu'elle exigeait de la défenderesse. Ce prix de 220'000 euros apparaît particulièrement exagéré puisque la demanderesse n'a chiffré la valeur litigieuse de la présente action qu'à 20'000 fr., en faisant valoir que le premier montant avait été avancé dans le cadre de négociations et correspondait à "une vente complète de tous les droits sur la marque", tout en soutenant en procédure que l'utilisation illicite faite par la défenderesse empêcherait tout usage de celle-ci. Pour le surplus, la demanderesse ne peut rien tirer du contrat conclu le 10 décembre 2013 avec K_____, qui aurait servi de base pour estimer la valeur de sa marque, dans la mesure où celui-ci ne vise pas le même "produit" (soit "L_____" et non "D_____"), lequel n'a fait l'objet d'aucun enregistrement, ni avant ni après la signature dudit contrat.

Enfin, le seul fait que la demanderesse a requis l'enregistrement d'autres marques en mai 2017 n'est à lui seul pas suffisant pour retenir l'existence d'une stratégie de marque conforme au principe de la bonne foi, compte tenu de ce qui a déjà été relevé au sujet de la marque litigieuse.

- 17/21 -

C/18296/2019

Il apparaît ainsi que la demanderesse a décidé de faire passer son "framework web D_____" pour un produit similaire à celui proposé par la défenderesse en déposant la marque pour des logiciels et autres applications logicielles informatiques, ce qui avait pour effet de bloquer la défenderesse et de lui permettre de réclamer une compensation financière de la part de cette dernière. L'enregistrement présentant un caractère abusif, la marque est nulle.

Dès lors, la demande en protection de la marque est sans fondement.

E. 3

A titre reconventionnel, la défenderesse a conclu à la nullité et à la radiation de la marque "D_____" n° 2_____.

3.1.1 L'action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la LPM est ouverte à toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation (art. 52 LPM).

Une marque individuelle sera déclarée nulle si elle ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 1 à 4 LPM (KILLIAS/DE SELLIERS, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 85 ad art. 52 LPM). A un intérêt juridique à faire constater la nullité d'une marque toute personne qui, du fait de l'existence de la marque litigieuse, est entravée dans son activité, ou pourrait l'être dans un avenir proche (CHERPILLOD, op. cit., p. 229). Un intérêt juridique à la constatation doit ainsi être reconnu au titulaire d'un droit exclusif sur une dénomination avec laquelle la marque litigieuse entre en conflit (ACJC/176/2016 dans la cause C/1850/2015, consid. 6.1; ACJC/1378/2011 dans la cause C/22832/2010 publié in sic! 3/2012, consid. 4.1.1 à 4.1.3).

La LPM ne prévoit pas d'action en radiation d'un enregistrement de marque. Les tribunaux civils doivent se borner à constater la nullité de la marque faisant l'objet de la procédure et l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (IPI) doit révoquer l'enregistrement lorsque le jugement entre en force. Des conclusions en radiation d'un enregistrement de marque ne sont cependant pas irrecevables et doivent être interprétées par la juridiction saisie comme des conclusions en constatation de la nullité de la marque (MÜHLSTEIN, Commentaire romand, 2013, n. 5-6 ad art. 35 LPM).

3.1.2 Lorsque la loi le prévoit ou que l'exécution de la décision le commande, la décision est également publiée ou communiquée aux autorités et aux tiers concernés (art. 240 CPC).

A teneur de l'art. 54 LPM, l'autorité qui statue communique ses décisions gratuitement et en version intégrale à l'IPI dès qu'elles ont été rendues. La loi exige que les décisions soient transmises sans délai (STAUB, Markenschutzgesetz, 2017, n. 11 ad art. 54 LPM).

- 18/21 -

C/18296/2019

E. 3.2

En l'espèce, si la défenderesse n'est pas titulaire d'un droit exclusif sur une dénomination avec laquelle la marque litigieuse entrerait en conflit sur le territoire suisse, elle se trouve entravée dans son activité du fait de l'existence de la marque litigieuse, puisqu'elle n'est pas en mesure de développer sa marque à l'international, dont elle a pourtant déjà acquis les droits pour les Etats-Unis et, probablement, pour l'Union européenne. Elle dispose donc d'un intérêt juridique à la constatation de la nullité de la marque. La question de la radiation de la marque relève de la compétence de l'IPI, fondé à recevoir communication de la décision de la Cour.

E. 4

Au vu de ce qui précède, la demanderesse sera déboutée de ses conclusions, tandis qu'il sera fait droit à la conclusion de la demande reconventionnelle tendant à la constatation de la nullité de la marque. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le présent arrêt - une fois entré en force - sera transmis à l'IPI.

E. 5

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 CPC ; art. 19 LaCC ; art. 14 et 17 RTFMC), seront mis à la charge de la demanderesse qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront intégralement compensés avec l'avance de frais de 3'000 fr. fournie par cette dernière ainsi qu'avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par la défenderesse, lesquelles restent acquises à l'Etat. La demanderesse sera donc condamnée à restituer à la défenderesse le montant de son avance (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

La demanderesse sera par ailleurs condamnée à verser à la défenderesse la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC ; art. 20 al. 1 LaCC ; art. 84 et 85 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC), au regard de l'activité déployée par le conseil de cette dernière.

E. 6

En matière de droits de propriété intellectuelle, notamment en matière de nullité ou de violation de tels droits, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 72 al. 1, 74 al. 2 let. b LTF; art. 5 al. 1 let. a CPC). * * * * *

- 19/21 -

C/18296/2019

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant en instance unique:

A la forme : Déclare recevable la demande en cessation de trouble formée le 12 août 2019 par A_____ SA contre B_____ LTD dans la cause C/18296/2019. Déclare recevable la demande reconventionnelle en constatation de nullité de marque formée le 14 janvier 2020 par B_____ LTD contre A_____ SA dans la même cause. Au fond : Constate la nullité de la marque verbale suisse "D_____" n° 2_____. Communique le présent arrêt à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 5'000 fr., les met à la charge de A_____ SA et les compense avec les avances de frais de 3'000 fr. fournie par A_____ SA et de 2'000 fr. fournie par B_____ LTD, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne A_____ SA à verser 2'000 fr. à B_____ LTD à titre de remboursement des frais judiciaires. Condamne

A_____ SA à verser 5'000 fr. à B_____ LTD à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

- 20/21 -

C/18296/2019

- 21/21 -

C/18296/2019

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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