

# GE\_GERICHTE ACJC/1337/2024 vom 29. Oktober 2024

GE Cour de justice, 2024-10-29, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ge\\_gerichte\\_ACJC\\_1337\\_2024](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ge_gerichte_ACJC_1337_2024)

FR: GE\_GERICHTE ACJC/1337/2024 du 29 octobre 2024

IT: GE\_GERICHTE ACJC/1337/2024 del 29 ottobre 2024

## Erwägungen

### E. 4

ordonner à B\_\_\_\_\_ de cesser définitivement de fabriquer, de faire fabriquer, d'importer, d'exporter, de commercialiser en vue d'une mise ou remise sur le marché des montres, parties de montres ou accessoires qui ne sont pas d'origine et/ou comportent des modifications au niveau du design et/ou au niveau technique, mais arborent néanmoins une ou plusieurs marques appartenant à

- 9/21 -

C/26421/2020 A\_\_\_\_\_ SA, en particulier les marques n° 17\_\_\_\_\_ "A\_\_\_\_\_", n° 1\_\_\_\_\_ "A\_\_\_\_\_ + E\_\_\_\_\_ (fig.)", n° 2\_\_\_\_\_ "E\_\_\_\_\_ (fig.)", n° 3\_\_\_\_\_ "A\_\_\_\_\_ + E\_\_\_\_\_ (fig.) + F\_\_\_\_\_", n° 4\_\_\_\_\_ "F\_\_\_\_\_", n° 5\_\_\_\_\_ "G\_\_\_\_\_", n° 6\_\_\_\_\_ "H\_\_\_\_\_", n° 7\_\_\_\_\_ "I\_\_\_\_\_", n° 8\_\_\_\_\_ "I\_\_\_\_\_/J\_\_\_\_\_" et n° 9\_\_\_\_\_ "K\_\_\_\_\_", notamment pour les montres modifiées correspondant aux modèles suivants : a) les modèles vintage tels qu'illustrés dans l'Annexe 2, b) les modèles associés à des "ambassadeurs" tels qu'illustrés dans l'Annexe 3; c) les modèles présentés sous d'autres dénominations tels qu'illustrés dans l'Annexe 1.

### E. 5

ordonner à B\_\_\_\_\_ de cesser définitivement tout usage dans le commerce de marques appartenant à A\_\_\_\_\_ SA en vue d'offrir et/ou de promouvoir, de quelque manière que ce soit, y compris sur internet, ce qui vaut notamment pour les services selon les illustrations dans l'Annexe 4.

### E. 6

ordonner à B\_\_\_\_\_ de cesser définitivement tout usage dans le commerce de marques appartenant à A\_\_\_\_\_ SA en combinaison ou en association avec d'autres signes et/ou noms tels que "B\_\_\_\_\_", "B\_\_\_\_\_", "A" et/ou "V\_\_\_\_\_", "L\_\_\_\_\_", "M\_\_\_\_\_", "N\_\_\_\_\_", "O\_\_\_\_\_", "P\_\_\_\_\_", "Q\_\_\_\_\_", "R\_\_\_\_\_", "S\_\_\_\_\_" et/ou "T\_\_\_\_\_".

### E. 7

ordonner à B\_\_\_\_\_ de cesser définitivement de reprendre ou de faire référence à d'anciens designs ou modèles de montres A\_\_\_\_\_, en particulier aux modèles 10\_\_\_\_\_, 11\_\_\_\_\_, 18\_\_\_\_\_, 12\_\_\_\_\_, 13\_\_\_\_\_, 14\_\_\_\_\_ et 15\_\_\_\_\_ de A\_\_\_\_\_ SA, seuls ou en combinaison avec une ou plusieurs des marques selon chiffre 4 ci-dessus, pour ou en relation avec tout produit ou services horloger, notamment : a) toute reprise de ou référence à ces designs ou modèles en vue d'offrir et/ou promouvoir, de quelque manière que ce soit, des montres, parties de montres ou accessoires modifiés sans autorisation de A\_\_\_\_\_ SA, b) toute reprise de ou référence à ces designs ou modèles en vue d'offrir et/ou promouvoir, de quelque manière que ce soit, des services de modification de montres, de parties de

montres ou d'accessoires. Par détermination du 18 juin 2024, la défenderesse a conclu au déboulement de la demanderesse de toutes ses conclusions. Les parties s'opposent sur la portée des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral et sur la portée du renvoi.

- 10/21 -

C/26421/2020 Par réplique du 16 août 2024, la demanderesse a essentiellement persisté dans ses conclusions antérieures. La cause a été gardée à juger sur renvoi dans les limites de l'ordonnance rendue par la Cour limitant la procédure du 8 avril 2022. c. Dans la mesure de la prise en compte nécessaire, aux termes de l'arrêt de renvoi, des éléments de faits mentionnés dans ses considérants pour trancher la question en suspens, ceux-ci seront repris intégralement ci-dessous :

- l'accès au site internet de B\_\_\_\_\_ n'est possible qu'après acceptation d'une notice, laquelle apparaît également au bas de chaque page de son site internet avec le texte suivant :

"B\_\_\_\_\_ est un atelier indépendant, qui ne fabrique pas, ni ne vend de montres (...). Nos interventions s'effectuent toujours dans le respect strict des histoires et des codes horlogers des marques ayant commercialisé les montres qui nous sont confiées pour individualisation (...). Nous ne sommes ni associés, ni affiliés à aucun autre groupe horloger. Nous effectuons notre travail en toute indépendance et n'entretenons aucune relation directe ou indirecte avec les marques sur les produits desquels nous sommes amenés à intervenir. Les marques citées sur notre site ne le sont qu'à titre de référence (...). Notre responsabilité à l'égard du propriétaire de la montre transformée et / ou des tiers est spécifiquement exclue pour tout usage autre que personnel et à titre privé par le propriétaire." - après acceptation de la notice initiale permettant d'accéder au site, la page d'accueil de celui-ci consiste en une présentation détaillée de l'atelier de la défenderesse, de ses artisans et de son savoir-faire, ne mettant en avant aucune marque ou produit de tiers; - sous la rubrique " Challenges " du site internet de B\_\_\_\_\_, l'internaute peut accéder à des pages présentant certaines personnalisations de montres effectuées par la défenderesse pour le compte de ses clients, y compris pour diverses célébrités ayant recouru à ses services. Sur les pages en question, les mentions de marques de tiers figurent au milieu, de façon purement informative, pour décrire la provenance de la montre personnalisée, et parfois aussi en fin de page, sous la forme d'une unique photographie visant à illustrer le résultat des opérations réalisées par la défenderesse sur la montre du client concerné; - un astérisque figure après chaque modèle personnalisé, lequel mène à un texte figurant en bas de page du site internet ayant notamment le contenu suivant :

"Les personnalisations ci-dessus ont été réalisées par B\_\_\_\_\_ de manière artisanale à la demande de nos clients uniquement. Ces personnalisations sont des exemples de nos réalisations et n'ont pas vocation à être répétées. Si vous souhaitez que B\_\_\_\_\_ personnalise votre montre, veuillez nous contacter."

- 11/21 -

C/26421/2020 - sur la page de présentation de chaque exemple de services apparaît un bouton "demander ce service"; lorsque l'internaute clique sur celui-ci, il est redirigé vers un formulaire de demande auquel sont rattachées les conditions générales que le client doit accepter et qui rappellent que la défenderesse n'est ni affiliée ni autorisée ni approuvée par le fabricant d'origine des produits sur lesquels elle intervient;

- sous la rubrique du site internet consacrée aux "Questions fréquemment posées" (FAQ), l'internaute est une nouvelle fois rendu attentif au fait que les fabricants de montres sur lesquelles intervient la défenderesse n'approuvent pas nécessairement les modifications apportées à leurs produits par des tiers qu'ils n'ont pas autorisés".

De même, quant aux informations communiquées aux clients potentiels lors du processus de commande du service de personnalisation, les points suivants doivent être retenus :

- pour passer commande, l'internaute est tenu d'envoyer un formulaire, lequel suppose de cocher une case en vue de confirmer que l'intéressé a lu et accepté les conditions générales de services, lesquelles sont accessibles à tout un chacun, et prévoient notamment ce qui suit :

"- B\_\_\_\_\_ est un atelier d'horlogerie uniquement dédié à l'art de la personnalisation de garde-temps et dès lors ne vend pas de montres ni n'offre de service en particulier de courtage pour obtenir des montres.

- B\_\_\_\_\_ est une société indépendante qui offre des services en ligne de personnalisation de produits horlogers. B\_\_\_\_\_ n'est ni affiliée, ni autorisée, ni approuvée par le fabricant d'origine des produits sur lesquels nous intervenons.

- La remise par le client à B\_\_\_\_\_ de sa montre aux fins de modifications entraîne la nullité de la garantie émise par le fabricant d'origine. Ladite montre transformée bénéficiera de notre garantie internationale de 5 ans.

- La remise de la montre par le client à B\_\_\_\_\_ pour modifications doit se faire dans un délai de 5 semaines après confirmation de la commande. Toute montre reçue hors de ce délai occasionnera une majoration de 10% sur le prix de nos services.

- Les services de personnalisation effectués sur la montre du client sont acceptés par B\_\_\_\_\_ et fournis exclusivement à ce dernier pour un usage personnel et privé, à l'exclusion de tout autre, en particulier la revente de la montre à un tiers"

- le bon de commande détaille les réalisations commandées par le client et rappelle une nouvelle fois la teneur des conditions générales de services;

- dans ses conditions générales de services, la défenderesse détaille sa propre garantie et apporte les précisions suivantes au sujet des droits de propriété intellectuelle :

- 12/21 -

C/26421/2020 "Le nom des produits de marque mentionnés sur le Site sont des marques commerciales appartenant exclusivement à des sociétés tierces. Toute mention des noms ou des marques de ces sociétés n'est donnée qu'à titre de référence. Tous les droits de propriété intellectuelle, y compris les marques, relatifs aux montres personnelles sur lesquelles nous intervenons à votre demande sont la propriété de sociétés tierces. Ces sociétés tierces n'ont pas expressément approuvé les modifications que nous apportons aux montres originales de sorte que notre société ne bénéficie pas d'une autorisation explicite ni d'une licence explicite de leur part et intervient ainsi en toute indépendance. La mention du nom des produits et des marques de tiers sur le Site ne l'est qu'à titre de référence. " EN DROIT 1. 1.1 Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours déposé par la défenderesse contre l'arrêt du 9 février 2023 de la Cour de céans, par son arrêt du 19 janvier 2024, dans le sens des considérants, soit dans les limites de ce qui a été exposé dans la partie en fait du présent arrêt. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur la recevabilité de la demande, ni sur la compétence de la Cour de

céans, qui sont acquises. 1.2 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'article 107 alinéa 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; 131 III 91 c. 5.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si sur le plan formel la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 c. 2.1; 131 III 91 c. 5.2). 1.3 Comme rappelé dans la partie en fait du présent arrêt, en l'espèce, le renvoi a le but exclusif suivant : "il convient (...) de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle établisse précisément les faits pertinents concernant le contenu du site internet de la recourante (la défenderesse), puis qu'elle statue à nouveau sur la cause en examinant si la manière dont la recourante offre ses services, respectivement promeut ses activités, contrevient, d'une quelconque façon, aux règles de la LPM ou aux dispositions de la LCD, en tenant également compte, lors de cet examen, de ce que A\_\_\_\_\_ est une marque de haute renommée au sens de l'art. 15 LPM".

- 13/21 -

C/26421/2020 Le cadre du renvoi est strictement limité à la manière dont la défenderesse, par le biais de son site internet, "offre ses services, respectivement promeut ses activités". La Cour s'en tiendra là, dans le cadre de la limitation de la procédure décidée par son ordonnance du 8 avril 2022. Il en découle que dans la mesure où la demanderesse reprend, notamment, sa conclusion initiale no 4 en interdiction de fabrication, celle-ci n'a plus d'objet. La cause est jugée sur ce point, le Tribunal fédéral ayant considéré licite le modèle d'affaire (pour l'usage privé des clients) de la défenderesse. Le cas de figure visé par la limitation de la conclusion "en vue d'une mise ou d'une remise sur le marché" n'a pas d'objet non plus puisqu'il a été admis qu'il n'entrait pas en ligne de compte en l'état et ne fait donc pas partie du cadre du litige. Par ailleurs, la formulation de ladite conclusion, qui vise à faire "cesser" (i.e. a futuro) l'activité artisanale de la défenderesse (jugée licite par le Tribunal fédéral selon son modèle d'affaire postérieur à octobre 2020) implique qu'il n'y a pas lieu de se poser la question des conséquences de l'illicéité potentielle du modèle d'affaire de la défenderesse antérieurement aux engagements pris par la défenderesse en date du 1er octobre 2020. Les conclusions 5 et 6 de la dernière détermination de la demanderesse sur renvoi (grosso modo similaires à celles de la demande initiale) visent à faire "cesser" (i.e. a futuro) l'usage de marques de la demanderesse d'une part, pour la promotion des services de la défenderesse et d'autre part, en combinaison avec d'autres signes, et notamment ceux de la défenderesse (co-branding). Or, les motivations de la demanderesse à ce propos visent exclusivement des faits qui remontent avant la date (1er octobre 2020) à partir de laquelle le modèle d'affaire de la défenderesse a été déclaré licite par le Tribunal fédéral. Dans la mesure de la mission de l'arrêt de renvoi, toutefois, force est d'admettre qu'il s'agit d'examiner la compatibilité de la promotion faite par la défenderesse de ses services, indépendamment des carences éventuelles des conclusions de la demanderesse. S'agissant de la conclusion no 7 prise par la demanderesse, le Tribunal fédéral a jugé dans l'arrêt de

renvoi que le modèle d'affaire de la défenderesse était licite dès le 1 octobre 2020. Ce modèle d'affaire peut comprendre n'importe quelle transformation à la demande du client pour son usage privé. Il en découle que si le client privé sollicite la défenderesse de modifier sa montre A \_\_\_\_\_ "en référence" à un ancien design de la marque, cette activité reste licite. Cette conclusion devra d'emblée être rejetée, la question ayant été tranchée par l'arrêt de renvoi. 2. 2.1 En vertu de l'art. 13 al. 2 LPM, le titulaire d'une marque peut notamment interdire aux tiers de l'utiliser pour offrir ou fournir des services (let. c) ou de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quel qu'autre manière dans les affaires (let. e). L'utilisation à des fins informatives de la marque d'un tiers,

- 14/21 -

C/26421/2020 notamment dans le cadre publicitaire, ne viole toutefois pas l'art. 13 LPM, à condition qu'elle reste clairement en rapport avec les propres offres ou prestations de celui qui fait la publicité (ATF 128 III 146 c. 2). Celui qui utilise la marque d'autrui pour commercialiser des produits originaux ou pour offrir des services d'entretien ou de réparation visant des articles authentiques de ladite marque ne contrevient pas au droit des marques si sa publicité se réfère clairement à ses propres offres (arrêt 4A\_95/2019, c. 2.2.1). En effet, chacun peut utiliser des indications pour décrire ses propres offres de produits ou de services, même si elles affectent les marques de tiers (ATF 128 III 146 c. 2b/aa; 126 III 322 c. 3b). Le titulaire d'une marque ne peut en principe pas prescrire aux revendeurs de ses produits ou à ceux qui offrent des services en rapport avec ceux-ci les mesures publicitaires qu'ils peuvent prendre. Il conserve néanmoins le droit exclusif d'effectuer une publicité générale de la marque, sans se référer à un assortiment particulier de marchandises ou à des services concrets, afin de promouvoir la réputation et la renommée de la marque auprès du public en général (ATF 128 III 146 c. 2b/bb; 126 III 322 c. 3a). L'utilisation de la marque d'un tiers est inadmissible dans la mesure où il se crée, dans le public, une fausse impression (d'ensemble) d'un lien spécifique entre le titulaire de la marque et la personne qui fait de la publicité ou d'un droit de cette dernière sur la marque en tant que telle (ATF 128 III 146 cité, c. 2; 126 III 322 cité, c. 3b; arrêt 4A\_95/2019, ibidem). 2.2 Le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte (art. 15 al. 1 LPM). L'art. 15 LPM accorde une protection particulière aux marques de haute renommée, puisque le titulaire d'une telle marque peut même s'opposer à ce qu'il en soit fait usage pour des biens ou services de nature différente (ATF 130 III 748 c. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A\_689/2012 précité, c. 2.4). La protection de l'art. 15 LPM permet au titulaire de se prémunir contre une menace du caractère distinctif de sa marque (soit, souvent, l'utilisation d'un signe identique ou à tout le moins similaire à la marque du titulaire, mais exploitée pour des produits ou des services différents). Il faut que la marque perde aux yeux du public l'unicité dont elle jouit. Ensuite, l'art. 15 LPM permet au titulaire de s'opposer à l'exploitation de sa réputation, notamment par un comportement "parasitaire" créant un risque de confusion et/ou d'association. Enfin, toute utilisation qui porte atteinte à la marque de haute renommée peut être prohibée (ALBERINI, L'exploitation de la renommée de la marque d'autrui - Du risque de confusion au risque d'association, 2015, p. 223 ss). 2.3. La manière dont une entreprise offre ses services et fait la promotion de ses activités peut également contrevenir aux règles de la LCD, étant rappelé ici que

- 15/21 -

C/26421/2020 celle-ci ne revêt pas un caractère subsidiaire par rapport aux diverses lois qui protègent la propriété intellectuelle. L'art. 3 let. b LCD considère ainsi comme déloyal le fait de fausser le jeu de la concurrence en donnant des indications inexactes ou fallacieuses (arrêt 4A\_689/2012 c. 2.4; ATF 132 III 414 c. 4.1.2). L'art. 3 let. d LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui prend des mesures de nature à faire naître une confusion entre ses propres biens ou services et ceux d'autrui (ATF 135 III 446 c. 6.1). Est visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d'un concurrent (ATF 128 III 353 c. 4; 126 III 239 c. 3a). Le risque de confusion peut d'ailleurs n'être qu'indirect, en ce sens qu'il suffit que l'auteur fasse naître l'idée que deux produits, en soi distincts, proviennent de la même entreprise (arrêt 4A\_689/2012, *ibidem*). L'art. 3 let. e LCD traite de déloyal le comportement, propre à influencer le marché, qui consiste à comparer deux concurrents de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire. Tombe notamment sous le coup de cette disposition le fait de s'approprier la réputation d'autrui (ATF 135 III 446 c. 7.1; arrêt 4A\_689/2012, *ibidem*). L'exploitation de la réputation peut notamment consister à utiliser la marchandise ou la prestation d'autrui dans sa publicité de telle sorte que son image soit transférée sur ses propres offres. Agit de manière déloyale celui qui, par sa présentation publicitaire, transfère en fin de compte la bonne réputation de produits connus sous un autre signe sur ses propres produits, en suscitant des associations d'idées avec ceux-ci, sans qu'il y ait besoin d'un risque de confusion au sens décrit plus haut. Dans cette mesure, il n'est notamment pas nécessaire d'utiliser un signe si similaire à celui du concurrent qu'il puisse être confondu avec lui en position exclusive (ATF 135 III 446 c. 7.1). La publicité n'est pas limitée à des informations minimales, mais elle peut insister sur le caractère luxueux, utiliser les signes distinctifs et représenter les produits originaux dans la publicité. Il ne faut cependant pas que le marchand donne l'impression d'une relation particulière avec la marque, qui n'existe pas en réalité (HEINEMANN, UWG Kommentar, 2018, n. 134 ad art. 3 al. 1 lit. d LCD). Il a en outre été jugé que faire croire faussement à un lien entre deux entreprises tombe sous le coup de la clause générale de l'art. 2 LCD (arrêts 4A\_689/2012, *ibidem*; 4A\_128/2012, c. 4.2.2). Le risque de confusion existe lorsque l'ensemble des informations que le consommateur attribue aux produits munis d'une certaine marque depuis qu'il les a éprouvés ou parce qu'il en a entendu parler sont attribuées aux produits d'une autre

- 16/21 -

C/26421/2020 marque, dans la mesure où le consommateur n'est plus en mesure de distinguer les deux marques (risque de confusion directe) ou qu'il entrevoit un lien entre leurs titulaires (risque de confusion indirecte; ALBERINI, *op. cit.*, p. 71; ATF 131 III 572 c. 3; 128 III 146 c. 2a). Cette notion se retrouve à la fois à l'art. 3 al. 1 LPM et à l'art. 3 al. 1 let. d LCD (ALBERINI, *op. cit.*, p. 73). On distingue entre deux types de risque de confusion : (i) il y a risque de confusion directe lorsque l'on doit craindre que les milieux concernés soient induits en erreur en raison de la similitude des marques et attribuent les marchandises assorties du signe postérieur au titulaire de la marque antérieure; (ii) il y a risque de confusion indirecte, lorsque le public parvient certes à dissocier les signes, mais qu'il infère de leur similitude des liens n'existant pas en réalité, par exemple lorsqu'il est amené à penser qu'il a affaire à des marques de série assortissant différentes lignes de produits d'une même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (SCHLOSSER/MARADAN, *Commentaire Romand - PI*, 2013, n. 9 et suivantes ad art. 13

LPM). Si la notion de risque de confusion est la même dans tout le droit relatif aux signes distinctifs (ATF 131 III 572 c. 3; 128 III 401 c. 5), ce risque ne s'apprécie pas forcément selon les mêmes critères dans les différents domaines du droit (cf. ATF 140 III 297 c. 3.5). A cet égard, il importe de savoir à quel milieu les produits ou services s'adressent et comment ils sont vendus ou proposés. Pour les articles de masse d'usage quotidien, il faut compter avec une attention et une capacité de distinguer des consommateurs plus réduite que pour les produits ou services spécialisés, dont les acheteurs ou clients se recrutent dans un cercle plus ou moins fermé de professionnels (ATF 126 III 315 c. 6b/bb; ATF 122 III 382 c. 2a). En présence de produits pour lesquels on peut s'attendre à une attention accrue de la part de l'acheteur, le risque de confusion doit être admis moins facilement; il en va notamment ainsi des montres (sauf celles très bon marché), des ordinateurs et des logiciels (ACJC/586/2018 c. 2.2; ACJC/1527/2015 c. 2.2.1 et références citées). Le co-branding (ou co-marquage) est la stratégie par laquelle deux entreprises réalisent un produit en partenariat et par laquelle chacune d'elles appose sa propre marque sur ledit produit. Lorsque le signe litigieux suggère une relation de co-branding, qui n'existe pas en réalité, entre les titulaires de marques et, partant, qu'ils sont au bénéfice d'une licence ou de licences croisées, un risque de confusion doit être reconnu (ALBERINI, op. cit., p. 82). Selon cet auteur, lorsqu'une impression de co-branding est suggérée, il existe un risque de confusion indirecte. Cependant, le droit à la marque du titulaire est épuisé, de sorte qu'il n'est pas en mesure de s'opposer au comportement sur la base de la LPM. Il devrait cependant pouvoir agir contre le revendeur sur la base de l'art. 3 al. 1 let. d LCD (Alberini, op. cit., p. 383).

- 17/21 -

C/26421/2020 2.4 L'art. 3 let. e LCD traite de déloyal le comportement, propre à influencer le marché, qui consiste à comparer deux concurrents de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire. Tombe notamment sous le coup de cette disposition le fait de s'approprier la réputation d'autrui (ATF 135 III 446 c. 7.1; "parasitisme"). Les comportements par lesquels un concurrent s'inspire inutilement des prestations d'un tiers ou exploite sa réputation sont considérés comme déloyaux, indépendamment du risque de confusion éventuel. L'exploitation de la réputation peut notamment consister à utiliser la marchandise ou la prestation d'autrui dans sa propre publicité de telle sorte que son image soit transférée sur ses propres offres. Agit de manière déloyale celui qui, par sa présentation publicitaire, transfère en fin de compte la bonne réputation de produits connus sous un autre signe sur ses propres produits, en suscitant des associations d'idées avec ceux-ci, sans qu'il y ait besoin d'un risque de confusion au sens décrit plus haut. Dans cette mesure, il n'est notamment pas nécessaire d'utiliser un signe si similaire à celui du concurrent qu'il puisse être confondu avec lui en position exclusive (ATF 135 III 446 c. 7.1). 2.5 Selon l'art. 9 al. 1 let. a LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente. 2.6 En l'espèce, le Tribunal fédéral ayant considéré licite le modèle d'affaire "actuel" (c. 5.8 i.f.) de la défenderesse depuis son engagement du 1er octobre 2020, il s'agit de déterminer, conformément à la mission sur renvoi, si la façon dont la défenderesse offre ses services et promeut son activité par le biais de son site internet viole le droit et les droits de la demanderesse. Le Tribunal fédéral a cité dans son arrêt les allégations de la défenderesse, et des passages du contenu de son site internet, informations et avertissements, considérant que ces extraits présentaient une "pertinence certaine, dans la

mesure où [ils] sont susceptibles d'influer sur les appréciations juridiques de l'autorité précédente selon lesquelles la [défenderesse] aurait créé, sur son site internet, l'apparence d'une forme de collaboration implicite avec la [demanderesse] (apparence de co-branding), respectivement exploité, de manière parasitaire, la renommée de cette dernière" (c. 6.5 i.f.).

2.6.1 S'agissant de l'usage fait de la marque de la demanderesse sur le site internet de la défenderesse, le Tribunal fédéral a déjà jugé dans son arrêt de renvoi (c. 6.5) que, sur les pages de son site internet présentant d'anciennes réalisations de la défenderesse, notamment, "les mentions de marques de tiers [dont la demanderesse] figurent au milieu, de façon purement informative, pour décrire

- 18/21 -

C/26421/2020 la provenance de la montre personnalisée, et parfois aussi en fin de page, sous la forme d'une unique photographie visant à illustrer les résultats des opérations réalisées par la recourante sur la montre du client concerné." Or, il ne saurait y avoir parasitisme si l'on reconnaît que la mention de la marque d'un tiers sur le site promouvant ses propres réalisations est "purement informative" et vise à renseigner sur la "provenance" du produit initial. Il n'y a alors, ni risque de confusion ni risque d'association. Le fait que la marque de la demanderesse soit une marque notoirement de haute renommée n'y change rien, dans la mesure où le caractère purement informatif de la mention est reconnu. En effet, du moment où la mention de la marque, de haute renommée ou non, du tiers n'a pas pour but ni effet de faire croire à une association, mais n'est présente que dans un but de transparence (information), la haute renommée de ladite marque n'a pas d'incidence. Par ailleurs, les divers avertissements figurant à plusieurs étapes de la consultation du site et rappelés dans la partie "en fait" du présent arrêt, permettent de confirmer qu'il n'y a, pour le consommateur à qui s'adresse le site internet et la promotion des activités de la défenderesse qui en découle, aucun risque d'envisager l'association des marques et de leurs titulaires ou risque de confusion. Tel est en particulier le cas des avertissements dont la teneur est : "Nous ne sommes ni associés, ni affiliés à aucun autre groupe horloger"; "Nous n'entretenons aucune relation directe ou indirecte avec les marques sur les produits desquels nous sommes amenés à intervenir"; " Les marques citées sur notre site ne le sont qu'à titre de référence"; " Les personnalisations ci-dessus ont été réalisées par B\_\_\_\_\_ de manière artisanale à la demande de nos clients uniquement", et de l'information selon laquelle les fabricants de montres sur lesquelles intervient la défenderesse n'approuvent pas nécessairement les modifications apportées à leurs produits par des tiers qu'ils n'ont pas autorisés, toutes précautions que reprennent les conditions générales de la défenderesse dont le client, à divers stades du processus de commande, doit confirmer avoir pris connaissance. Dès lors, la promotion que fait la défenderesse sur son site internet de ses propres réalisations effectuées sur la base de modèles de la demanderesse, dont la marque n'est indiquée qu'à titre informatif relativement à la provenance de l'objet initial ayant subi les modifications apportées, ne viole pas les droits de propriété intellectuelle de la demanderesse.

2.6.2 Quant à la seconde question qui reste en suspens, soit celle de la création d'une apparence de collaboration entre les parties du fait de l'apposition de signes de la défenderesse en complément de marque(s) de la demanderesse sur les produits modifiés (apparence de co-branding), il faut relever ce qui suit : le Tribunal fédéral a décrit le processus nécessaire de consultation du site internet de la défenderesse et ses étapes. Il a rappelé les différents avertissements

- 19/21 -

C/26421/2020 (cf. ci-dessus) qui apparaissent tout au long de ce processus. Pour qu'il y ait apparence de co-branding, il faut que le signe litigieux suggère une collaboration entre les titulaires des diverses marques, collaboration qui n'existe pas. Il ressort du processus de commande décrit plus haut que le client de la défenderesse est informé à tous stades de celui-ci qu'une telle collaboration n'existe pas. Si certes, une fois l'apposition de la marque de la défenderesse effectuée en sus de celle de la demanderesse sur les produits modifiés, une proximité des deux marques sur le même produit apparaît, le risque de confusion et l'apparence de collaboration des deux marques n'existe pas pour le client ayant lui-même requis l'intervention de la défenderesse à l'issue dudit processus. En effet, lors de l'acquisition par le client du produit initial pour son usage propre, le droit à la marque initiale s'épuise de sorte que celui-ci est libre de confier son bien à qui bon lui semble pour en faire ce qu'il souhaite, pour autant que cela reste dans le cadre de l'usage privé. Autre est la question de savoir ce qu'il en est en cas de remise sur le marché de l'objet en question par le client initial de la défenderesse. Mais ce n'est pas l'objet du renvoi. A ce propos on relèvera seulement que la défenderesse stipule dans ses conditions générales que "ses services de personnalisation effectués sur la montre du client sont (...) fournis exclusivement à ce dernier pour un usage personnel et privé, à l'exclusion de tout autre, en particulier la revente de la montre à un tiers". 2.6.3 Il en découle que la défenderesse n'offre pas ses services et ne promeut pas ses activités par le biais de son site internet en violation des droits immatériels de la demanderesse et que dès lors les conclusions encore pendantes de celle-ci doivent être rejetées. Dans cette mesure, la procédure parvient à son terme, les conclusions réservées dans le cadre de la limitation de la procédure du

## **E. 8**

avril 2022, n'ayant plus d'objet. 3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Dans la mesure où l'arrêt précédent a été annulé, il s'agit de se prononcer à nouveau sur les frais cantonaux. Les frais judiciaires de la présente procédure seront arrêtés à 25'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a, art. 95 al. 2, art. 96 CPC; art. 19 al. 3 et 6 LaCC; art. 17 RTFMC), couverts par l'avance de frais de 40'000 fr. fournie par la demanderesse, avance qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance, en 15'000 fr. lui sera restitué. Au vu de l'issue du litige, la demanderesse ayant succombé entièrement, ces frais judiciaires seront mis à sa charge.

- 20/21 -

C/26421/2020 Pour les mêmes motifs, des dépens à hauteur de 18'000 fr. (art. 84 et 85 al. 2 RTFMC) seront alloués à la défenderesse (art. 106 al. 1 CPC). 4. 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 lit. b LTF, art. 5 al. 1 let. a CPC).

\* \* \* \* \*

- 21/21 -

C/26421/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant en instance unique, par voie de procédure ordinaire et sur renvoi du Tribunal fédéral : Dit que la conclusion n° 4 de la demanderesse n'a plus d'objet. Déboute la demanderesse de ses autres conclusions. Arrête les frais judiciaires à 25'000 fr., les met à la charge de A\_\_\_\_\_ SA et dit qu'ils sont compensés par l'avance versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due

concurrence. Ordonne la restitution à A\_\_\_\_\_ SA du trop-perçu d'avance de frais.  
Condamne A\_\_\_\_\_ SA au paiement à B\_\_\_\_\_ SA d'une somme de 18'000 fr. au titre de  
dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline  
ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER,  
greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Sandra CARRIER

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.

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