

# **GE\_GERICHTE ACJC/1465/2024 vom 22. November 2024**

GE Cour de justice, 2024-11-22, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ge\\_gerichte\\_ACJC\\_1465\\_2024](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ge_gerichte_ACJC_1465_2024)

FR: GE\_GERICHTE ACJC/1465/2024 du 22 novembre 2024

IT: GE\_GERICHTE ACJC/1465/2024 del 22 novembre 2024

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La Cour de justice est compétente à raison de la matière pour connaître, en qualité d'instance cantonale unique, des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, sans égard à la valeur litigieuse (art. 5 al. 1 let. a CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Elle l'est également pour connaître des litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. art. 5 al. 1 let. d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ. En l'espèce, les parties demandresses fondent leurs conclusions tant sur la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (ci-après : LPM) que sur la loi susvisée contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD). Il n'est pas contesté que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., ni que la Cour de céans est dès lors compétente ratione materiae pour statuer sur l'ensemble du litige.

### **E. 1.2**

Les violations de la LPM et de la LCD alléguées par les demandresses produisant notamment leur effet au siège de celles-ci, qui est situé à Genève, la Cour est également compétente à raison du lieu pour connaître de la demande (art. 36 CPC), ce qui n'est pas contesté.

### **E. 1.3**

Respectant les exigences de forme prévues aux art. 130ss et 221ss CPC, la demande est ainsi recevable.

### **E. 1.4**

Formulées dans la réponse à la demande et reposant sur le même fondement, les conclusions reconventionnelles de la défenderesse en annulation de marque sont également recevables (art. 224 CPC), ce qui n'est pas contesté.

- 11/21 -

C/3830/2023

## **E. 2**

Les demandresses soutiennent tout d'abord que la défenderesse ferait dans son activité un usage illicite de la marque verbale "A\_\_\_\_\_", dont elles sont titulaires en relation avec les types de services concernés.

### **E. 2.1**

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 et al., Propriété intellectuelle, Berne 2019, p. 121, n. 315).

### **E. 2.1.1**

La protection n'est accordée à une marque inscrite que pour autant qu'elle soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée sont assimilés à l'usage de la marque (al. 2). L'usage doit intervenir conformément à la fonction de la marque, pour distinguer les produits ou les services; en d'autres termes, la marque doit être utilisée de telle façon que le marché y voie un signe distinctif, condition qui est remplie dès que la marque est apposée sur la marchandise ou son emballage (ATF 139 III 424 consid. 2.4; 88 II 28 consid. II/3b). L'usage de la marque doit être sérieux. Notamment, un usage purement symbolique, fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque, ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A\_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.4). L'usage doit revêtir une certaine constance. Une utilisation sporadique ne suffit pas à maintenir le droit à la marque (MEIER, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 19 ad art. 11 LPM). Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire (art. 12 al. 3 LPM).

### **E. 2.1.2**

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, op. cit., n. 24 ad art. 11 LPM).

- 12/21 -

C/3830/2023 Afin d'obtenir une protection complète d'une marque, les titulaires ont souvent recours en pratique à une description très large et très ouverte de leurs produits ou de leurs services. En particulier, ils utilisent souvent les termes génériques de la classification de Nice, ce d'autant que cela facilite l'enregistrement. La question se pose dès lors de savoir si l'usage de la marque pour certains produits relevant d'un terme générique est considéré comme un usage de l'ensemble du terme générique enregistré, ou s'il est limité aux différents types produits particuliers pour lesquels la marque est utilisée (VOLKEN, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3e éd., 2017, n. 40 ad art. 11 LPM; MEIER, op. cit., n. 25 ad art. 11 LPM). Le Tribunal fédéral n'a pas formellement tranché cette question et celle-ci est controversée en doctrine. Dans un arrêt B-5871/2011 du 4 mars 2013, le Tribunal administratif fédéral a notamment considéré que la protection d'une marque ne peut pas s'étendre à des produits et services qui relèvent certes d'un terme générique large contenu dans l'enregistrement de ladite marque, mais qui ne sont pas attendus comme une offre future possible au vu de l'usage effectif de cette marque. Pour les termes génériques sémantiquement larges dans la liste des produits et services enregistrés, des utilisations isolées pour des produits individuels sont d'autant moins suffisantes que ceux-ci sont

atypiques et non spécifiques pour le terme générique concerné et que d'autres produits ou services couverts par ledit terme générique s'en distinguent fortement. Inversement, un terme générique est d'autant plus facilement couvert dans son ensemble par un mode d'utilisation que ce dernier représente un cas typique de ce terme générique, que plusieurs utilisations de la marque pour différents produits du terme générique se combinent pour donner l'impression d'une offre de produits cohérente sous ladite marque et que le terme générique en tant que tel est étroit et précis (consid. 2.3 in fine). Cette opinion est partagée par l'un des auteurs cités ci-dessus (VOLKEN, op. cit., n. 42ss ad art. 11 LPM, en particulier n. 55 ad art. 11 LPM). Pour un autre auteur, il convient au contraire d'interpréter l'art. 11 al. 1 LPM à la lettre, tant dans le procès civil qu'au cours de la procédure d'opposition, en ce sens que le droit à la marque ne doit être reconnu ou maintenu que pour les produits et services en relation avec lesquels ladite marque est utilisée (MEIER, op. cit., n. 25 ad art. 11 LPM).

## E. 2.2

En l'espèce, les demanderesses se prévalent de la marque verbale "A\_\_\_\_\_", enregistrée le \_\_\_\_\_ juin 2018 sous n°1\_\_\_\_\_, mais ne démontrent pas qu'elles feraient usage de cette marque seule dans leurs activités, sans adjonction systématique des termes "Pension 2\_\_\_\_\_" ou dans l'adresse [www.2\\_\\_\\_\\_\\_.A\\_\\_\\_\\_\\_.ch](http://www.2_____.A_____.ch), notamment sur internet. Le site internet des demanderesses présente un logo dans lequel le terme "A\_\_\_\_\_" est suivi des termes "pension 2\_\_\_\_\_", certes en plus petits caractères, mais de façon discernable par le public, et les articles de presse produits par les demanderesses

- 13/21 -

C/3830/2023 se réfèrent dans leur très large majorité, si ce n'est exclusivement, aux services de celles-ci comme étant offerts sur la plateforme numérique "A\_\_\_\_\_ Pension 2\_\_\_\_\_" et non sur la plateforme "A\_\_\_\_\_". Les demanderesses ne produisent aucun exemple, tel qu'un support publicitaire, une correspondance ou autre papier d'affaires, indiquant qu'elles offriraient leurs services sous la seule dénomination "A\_\_\_\_\_", et n'allèguent pas qu'elles le feraient. Or, les termes "A\_\_\_\_\_ Pension 2\_\_\_\_\_" ou [www.2\\_\\_\\_\\_\\_.A\\_\\_\\_\\_\\_.ch](http://www.2_____.A_____.ch) divergent notablement de la marque litigieuse "A\_\_\_\_\_", et suffisamment pour qu'il faille admettre que leur usage n'équivaut pas à un usage de cette marque. Cela est corroboré par le fait que les demanderesses ont déposé, à une date ultérieure, la marque n. 3\_\_\_\_\_ "A\_\_\_\_\_ Pension 2\_\_\_\_\_", ainsi que d'autres marques dans lesquelles le terme "A\_\_\_\_\_" est accompagné de mots ou d'acronymes relatifs aux prestations offertes par les demanderesses, ce qui tend à démontrer que celles-ci considèrent elles-mêmes de telles combinaisons de mots comme des marques distinctes de la marque "A\_\_\_\_\_". Pour ce motif déjà, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande sur la base de la marque revendiquée. A cela s'ajoute qu'en l'espèce, à supposer que l'usage du terme "A\_\_\_\_\_" en combinaison avec d'autres termes spécifiques constitue un usage de la marque litigieuse "A\_\_\_\_\_", les demanderesses ne démontrent pas qu'elles en feraient usage en relation avec la totalité des services pour lesquels elles ont enregistré ladite marque, en particulier avec les services proposés par la défenderesse. En l'occurrence, l'enregistrement de la marque susvisée comprend une liste de plusieurs dizaines de services dans trois classes différentes. Les demanderesses ne démontrent pas qu'elles seraient actives dans la gestion de fortune (enregistrée en classe 36), qui est l'activité principale de la défenderesse, ni qu'elles offriraient effectivement des services de type "family office" également offerts par celle-ci, soit des services de conseil fiscaux et juridiques aux particuliers, de

délocalisation/domiciliation, d'établissement de déclarations d'impôts et de planification successorale, susceptibles de correspondre à un ou plusieurs des services enregistrés par les demanderesse en classe 35. Les demanderesse ne démontrent pas non plus, ni n'allèguent réellement, que les services qu'elles offrent sont à ce point typiques et/ou étendus dans chacune des classes susvisées qu'il faudrait s'attendre à ce qu'elles puissent également offrir d'autres services couverts par les termes enregistrés à l'avenir, y compris les services offerts par la défenderesse, de sorte que la protection de leur marque devrait s'étendre à l'ensemble des activités couvertes par les termes génériques utilisés par la classification de Nice, soit notamment l'intégralité des "services financiers" de la classe 36 ou des "services de gestion" et "travaux de bureau" de la classe 35. Devant la Cour, les demanderesse ont au contraire reconnu qu'elles n'exerçaient aucune activité de gestion de fortune et relevé qu'elles n'avaient pas d'intention développée d'acquérir le statut d'intermédiaire financier, nécessaire à l'exercice de la gestion de fortune. Dans ces conditions, la protection de la marque litigieuse

- 14/21 -

C/3830/2023 "A\_\_\_\_\_" ne peut s'étendre qu'aux services effectivement offerts par les demanderesse, conformément aux principes rappelés ci-dessus, tels que les services de gestion d'avoirs de prévoyance et de conseils en matière de prévoyance, et ne couvre pas les services proposés par la défenderesse, qui sont de nature différente. Pour ce motif également, les prétentions des demanderesse sont infondées en tant qu'elles reposent sur la marque susvisée.

### **E. 3**

Alternativement, les demanderesse se fondent sur la prohibition des actes de concurrence déloyale. Elles soutiennent notamment que l'usage du terme "A\_\_\_\_\_" par la défenderesse dans ses activités entraînerait un risque de confusion avec leurs propres activités.

#### **E. 3.1**

En vertu de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Pour être déloyal au sens de cette disposition, le comportement doit avoir un impact sur la concurrence, à savoir affecter sensiblement, de manière tangible, le marché. Cette exigence vise à exclure les cas bagatelles qui n'auraient qu'un impact théorique de peu d'importance, sur la base d'un examen des intérêts touchés, du nombre de personnes concernées et du danger qu'un tel comportement soit imité par d'autres personnes ou entreprises (PICHONNAZ, in Commentaire romand, Loi sur la concurrence déloyale, 2017, n. 54 et 55 ad art. 2 LCD).

##### **E. 3.1.1**

Agit de façon déloyale celui qui, notamment, prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD). La notion de risque de confusion est la même dans tout le droit relatif aux signes distinctifs (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 401 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A\_167/2019 du 8 août 2019 consid. 3.1.1). Savoir si deux signes sont suffisamment distincts l'un de l'autre se détermine sur la base de l'impression d'ensemble que ces signes donnent au public. Un risque de confusion existe lorsque la fonction distinctive du signe antérieur est atteinte par l'utilisation du signe le plus récent. Des

personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif à l'usage d'un signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables à celui-ci, des méprises en ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets distingués par de tels signes pour ceux qui sont individualisés par le signe protégé en droit de la propriété intellectuelle (confusion dite directe). La confusion peut également résider dans le fait que, dans le même cas de figure, les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fondés à croire qu'il y a des liens juridiques ou économiques entre l'utilisateur de la raison et le titulaire de la raison

- 15/21 -

C/3830/2023 valablement enregistrée (confusion dite indirecte; ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 146 consid. 2a; 127 III 160 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A\_167/2019 cité consid. 3.1.1). Il est possible pour celui qui emploie un signe similaire voire identique à celui d'un signe plus ancien de se distinguer en le complétant avec des éléments additionnels qui l'individualisent. Tous les éléments additionnels n'ont cependant pas la même force distinctive. A cet égard, ne sont généralement pas suffisants les éléments descriptifs qui ont trait à la forme juridique ou au domaine d'activité de l'entreprise (ATF 131 III 572 consid. 3; 100 II 224 consid. 3; 97 II 153 consid. 2b- g). La jurisprudence retient que les exigences posées quant à la force distinctive des éléments additionnels ne doivent pas être exagérées lorsque ceux-ci viennent compléter des désignations génériques, le public n'attribuant qu'une importance limitée aux éléments génériques et accordant plus d'attention aux autres composants de la raison sociale (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 consid. 1). Différents critères doivent par ailleurs être pris en compte lors de l'appréciation du risque de confusion (KUONEN in Commentaire romand, Loi sur la concurrence déloyale, n. 47ss ad art. 3 al. 1 let. d LCD). Il faut en effet examiner si les prestations se ressemblent ou sont identiques, ce qui accroît le risque de confusion. Il en va de même si les prestations sont de consommation courante, de masse ou à bas prix ou si le cercle des destinataires des prestations se recoupent ou se confondent.

### **E. 3.1.2**

L'art. 3 al. 1 let. e LCD prévoit qu'agit de façon déloyale celui qui compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Cette disposition tend notamment à sanctionner le parasitisme. Selon le Tribunal fédéral, les comportements par lesquels un concurrent se rapproche sans nécessité de la prestation d'autrui ou en exploite la renommée sont déloyaux, indépendamment du risque éventuel de confusion (ATF 135 III 446 consid. 7.1). Le parasitisme peut s'opérer de diverses manières. Le parasitage "ouvert" consiste dans la référence expresse à la prestation d'un concurrent, sans nécessairement faire usage de son nom, mais en recourant à des signes ou traits distinctifs similaires, voire identiques. Le parasitisme "dissimulé" consiste à emprunter des signes distinctifs d'une prestation concurrente, sans référence expresse à celle-ci, mais pour obtenir dans l'esprit du public un rapprochement avec la prestation concurrente (KUONEN, op. cit., n. 38 ad art. 3 al. 1 let. e LCD).

- 16/21 -

C/3830/2023

### E. 3.2

En l'espèce, la demanderesse FONDATION A\_\_\_\_\_ a fait usage du terme "A\_\_\_\_\_", dans sa raison sociale au moins, dès le début de l'année 2018, étant elle-même inscrite au registre du commerce le \_\_\_\_\_ février 2018 et la marque verbale "A\_\_\_\_\_" étant déposée à son nom dès le \_\_\_\_\_ janvier 2018. La défenderesse a pour sa part débuté son activité au mois d'août 2018, date de son inscription au registre du commerce, sous sa raison sociale A\_\_\_\_\_/C\_\_\_\_\_ SA. L'usage du terme "A\_\_\_\_\_" par la demanderesse susvisée est donc plus ancien. L'ajout par la défenderesse des termes "C\_\_\_\_\_" au terme "A\_\_\_\_\_" dans sa raison sociale, ainsi que la précision de sa forme juridique ("SA"), bien que peu distinctifs par nature, permettaient alors de la différencier suffisamment de la demanderesse susvisée. Compte tenu du fait que les deux entreprises étaient alors au début de leur activité, l'utilisation du terme "A\_\_\_\_\_" par la défenderesse ne procédait d'aucun parasitisme, soit d'aucune volonté de se rapprocher des prestations de la demanderesse concernée, ni de bénéficier de sa réputation, au sens des principes rappelés ci-dessus. Aujourd'hui, les demanderesses font certes usage des termes "A\_\_\_\_\_ Pension 2\_\_\_\_\_", qu'il est plus difficile de distinguer des termes "A\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_" figurant dans la raison sociale de la défenderesse. Il n'est cependant pas établi que les demanderesses, soit notamment la demanderesse FONDATION A\_\_\_\_\_, aient fait usage de la combinaison de termes "A\_\_\_\_\_ Pension 2\_\_\_\_\_" avant que la défenderesse n'utilise sa raison sociale "A\_\_\_\_\_/C\_\_\_\_\_ SA" dans ses affaires et sur internet, étant observé que la marque correspondante "A\_\_\_\_\_ Pension 2\_\_\_\_\_" n'a été déposée par les demanderesses qu'au mois de mai 2019. Aucune atteinte à la force distinctive d'un signe antérieur, et donc aucun risque de confusion, ne peuvent donc être reprochés à la défenderesse de ce point de vue. La défenderesse a ajouté à sa raison sociale, sur internet du moins, un logo qu'elle décrit comme la représentation d'un \_\_\_\_\_ [allusion à D\_\_\_\_\_] et de la lettre "\_\_\_\_\_" [initiale de A\_\_\_\_\_]. Elle a également enregistré ce logo comme marque en relation avec l'acronyme "A\_\_\_\_\_/C\_\_\_\_\_". Par cet ajout, la défenderesse cherche apparemment à distinguer ses services de ceux d'autres acteurs économiques utilisant la dénomination "A\_\_\_\_\_", tels que les demanderesses. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'usage de cet élément original individualise ses prestations, au même titre que les termes descriptifs "C\_\_\_\_\_", et est de nature à éviter les risques de confusion. Il est vrai que les demanderesses font elle-même sur leur plateforme usage d'un logo en étoile, au côté des termes "A\_\_\_\_\_ Pension 2\_\_\_\_\_", dans une présentation assez similaire. Là encore, il n'est cependant pas établi que l'usage de ce logo en étoile par les demanderesses serait antérieur à celui de son propre logo par la défenderesse. Les demanderesses n'ont en effet déposé leur logo comme marque, en combinaison avec le terme "A\_\_\_\_\_", qu'au mois de décembre 2021, tandis que la défenderesse a déposé le sien, en combinaison avec l'acronyme "A\_\_\_\_\_/C\_\_\_\_\_", au mois d'avril 2020. Cela tend à démontrer que la

- 17/21 -

C/3830/2023 défenderesse a fait usage du symbole susvisé avant les demanderesses; on ne discerne donc pas là d'atteinte à signe distinctif antérieur, ni d'intention de parasitisme, au sens des principes rappelés ci-dessus, susceptibles d'être reprochées à la défenderesse. Le même raisonnement s'applique mutatis mutandis aux sites internet respectifs des parties, dont les demanderesses invoquent l'apparence similaire. Il n'est notamment pas allégué ni démontré que le site internet de celles-ci aurait été mis en ligne avant celui de la défenderesse. Les demanderesses allèguent en effet que le nom de domaine d'abord utilisé

par la défenderesse (www.A\_\_\_\_\_/C\_\_\_\_\_[acronyme partiel].ch) a été enregistré au mois de septembre 2018 et qu'elles-mêmes exploitent leur propre plateforme depuis 2018, sans plus de précisions, ce qui ne permet pas de retenir une antériorité en leur faveur. Au demeurant, la présentation des sites internet des parties, y compris leur couleur dominante bleue, est courante et ne présente que peu d'originalité, de sorte que l'on ne saurait y voir la reprise d'éléments réellement distinctifs d'une partie plutôt que d'une autre.

### **E. 3.3**

A cela s'ajoute qu'en l'espèce, les activités des parties sont pour partie différentes et qu'elles ne s'adressent pas au même public. Les demanderesses sont en effet actives dans la prévoyance professionnelle; leurs prestations s'adressent aux employés et aux employeurs suisses, privés comme institutionnels. La défenderesse est active essentiellement dans la gestion de fortune et ses services visent une clientèle étrangère, non active professionnellement en Suisse. Si l'ancien directeur des demanderesses entendu comme témoin a certes déclaré que les parties auraient pu collaborer, en raison d'une certaine complémentarité de leurs prestations, un responsable de la demanderesse A\_\_\_\_\_/B\_\_\_\_\_ SARL a quant à lui affirmé devant la Cour que la défenderesse n'avait adressé à celle-ci aucun client susceptible d'être conseillé en matière de prévoyance professionnelle. Le même responsable a reconnu qu'il n'avait pas davantage connaissance de personnes qui se seraient adressées par erreur à la défenderesse en pensant contacter les demanderesses, tandis que le fondateur de la demanderesse FONDATION A\_\_\_\_\_ a pour sa part déclaré qu'aucun client des demanderesses n'avait à sa connaissance quitté celles-ci pour la défenderesse. Ces déclarations confirment qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les parties, ce d'autant que celles-ci n'offrent pas de services de consommation courante. Ainsi, le comportement que les demanderesses reprochent à la défenderesse n'a aucun impact en termes de concurrence, ni n'affecte le marché dans lequel celles-ci sont actives. Il n'y a dès lors pas davantage lieu de faire droit aux conclusions des demanderesses sur la base du droit de la concurrence. A toutes fins utiles, il est observé que l'absence de risque de confusion, telle que retenue ci-dessus, conduirait à rejeter également la demande s'il fallait admettre que les

- 18/21 -

C/3830/2023 demanderesses étaient par hypothèse fondées à se prévaloir d'une antériorité de la marque "A\_\_\_\_\_" en relation avec les prestations et service offerts par la défenderesse (cf. consid. 2 ci-dessus et art. 3 al. 1 let. c LPM). Les conclusions des demanderesses ne sont donc pas non plus fondées pour ces motifs également.

### **E. 4**

A titre reconventionnel, la défenderesse conclut au prononcé de la nullité de la marque verbale "A\_\_\_\_\_" détenue par les demanderesses. Elle soutient que le terme "A\_\_\_\_\_" serait une indication de provenance géographique, non susceptible d'être protégée par le droit des marques.

#### **E. 4.1**

En vertu de l'art. 2 let. a LPM, sont exclus de la protection les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés. Selon une pratique constante, les désignations décrivant notamment la nature ou la qualité du produit ou du service auquel la marque s'applique font partie du domaine

public. Des expressions de la langue anglaise peuvent entrer en considération, pour autant qu'elles soient compréhensibles pour une partie non insignifiante du public suisse (ATF 129 III 225 consid. 5.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A\_168/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1). Les noms de continents, de pays, de régions, de cantons, de localités ou de vallées appartiennent au domaine public lorsqu'ils sont perçus par les acheteurs concernés comme une référence descriptive directe à la provenance géographique des produits ou des services concernés. Le caractère distinctif originaire fait alors défaut. Sont également exclus de la protection de l'art. 2 let. a LPM les noms géographiques pour lesquels il existe un besoin de libre disposition, soit les noms de lieux qui sont susceptibles d'être utilisés comme référence descriptive. Dans les deux cas, on parle d'indications de provenance directes (ATF 128 III 454 consid. 2.1, JdT 2003 I 386; MEIER/FRAEFEL, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 55 ad art. 2 LPM). Les indications de provenance indirectes sont celles qui ne renvoient pas expressément à un lieu précis, mais s'y réfèrent au moyen de symboles verbaux ou figuratifs, tels que des noms de montages, de lacs ou de personnages historiques. Un même lieu est susceptible de constituer une indication de provenance directe ou indirecte selon les produits ou les services concernés. Ainsi, le nom d'une montagne connue peut être descriptif pour des eaux minérales, et former une référence indirecte à la provenance pour des vêtements. Les références indirectes à un lieu géographique peuvent en principe être enregistrées comme marques, sous réserve d'un motif de refus lié à la tromperie. Les indications de provenance indirectes qui sont usuelles dans le commerce pour désigner les produits ou les

- 19/21 -

C/3830/2023 services concernés font partie du domaine public (MEIER/FRAEFEL, loc. cit. et les références citées).

#### **E. 4.2**

En l'espèce, le terme "A\_\_\_\_\_" ne correspond pas au nom d'un lieu, ni dans l'une des langues nationales, ni en langue anglaise. Ce terme semble faire référence à [D\_\_\_\_\_] ou à la région D\_\_\_\_\_, sans que l'on puisse privilégier l'une ou l'autre de ces deux acceptions. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le terme "A\_\_\_\_\_" doit donc être considéré comme une indication de provenance indirecte, susceptible d'être enregistrée comme marque. Cela est d'ailleurs confirmé par le fait que la marque "A\_\_\_\_\_" est aujourd'hui enregistrée en relation avec différents types de produits et de services, au nom de titulaires incluant ou non ledit terme dans leur raison sociale (ou de commerce). L'usage du terme "A\_\_\_\_\_" par les demanderessees ne procède par ailleurs d'aucune tromperie, celles-ci étant actives dans la région D\_\_\_\_\_ et offrant leurs services à une clientèle située dans cette région, ce qui n'est pas contesté. La défenderesse n'allègue pas davantage, ni ne démontre, que l'usage du terme "A\_\_\_\_\_" serait courant dans le domaine d'activité des demanderessees, en ce sens qu'un nombre significatif d'acteurs économiques dudit domaine aurait recours à ce terme pour désigner et offrir leurs services. Par conséquent, il n'y a pas lieu de constater la nullité de la marque "A\_\_\_\_\_" au motif que ce terme appartiendrait au domaine public. La défenderesse sera déboutée de ses conclusions reconventionnelles.

#### **E. 4.3**

Il n'y a au surplus pas lieu d'examiner dans quelle mesure la marque susvisée pourrait être partiellement annulée au motif que les demanderessees n'en feraient qu'un usage partiel et n'offriraient pas, ni ne seraient susceptibles d'offrir à l'avenir, la totalité des services

indiqués lors de son enregistrement. La défenderesse ne prend pas de conclusion précise à ce sujet, ni ne décrit clairement les services enregistrés qui feraient l'objet d'un défaut d'usage, au regard notamment de sa propre offre de services. Partant, les parties seront déboutées de leurs conclusions respectives.

#### **E. 5**

Les frais judiciaires seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 17 RTFMC) et mis pour quatre cinquièmes à la charge des demandresses, qui succombent dans leurs conclusions, et d'un cinquième à la charge de la défenderesse, qui succombe dans les siennes (art. 105 al. 1; art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés à hauteur de 4'000 fr. avec l'avance de frais de même montant fournie par les demandresses, qui demeure acquise à l'Etat, et la défenderesse sera condamnée à verser le solde de 1'000 fr. (art. 111 al. 1 CPC). Les demandresses seront également condamnées à payer à la défenderesse les quatre cinquièmes de ses dépens, arrêtés à 6'000 fr. (art. 95 al. 1 let. b, art. 96 CPC, art. 84 RTFMC), soit un montant de 4'800 fr., débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). \* \* \* \* \*

- 20/21 -

C/3830/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevables la demande en cessation de trouble formée le 2 mars 2023 par la FONDATION DE LIBRE PASSAGE A\_\_\_\_\_ et A\_\_\_\_\_/B\_\_\_\_\_ SARL contre A\_\_\_\_\_/C\_\_\_\_\_ SA dans la cause C/3830/2023, ainsi que la demande reconventionnelle formée par A\_\_\_\_\_/C\_\_\_\_\_ SA dans sa réponse. Au fond : Déboute la FONDATION DE LIBRE PASSAGE A\_\_\_\_\_ et A\_\_\_\_\_/B\_\_\_\_\_ SARL de toutes leurs conclusions. Déboute A\_\_\_\_\_/C\_\_\_\_\_ SA de ses conclusions reconventionnelles. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 5'000 fr., les met pour quatre cinquièmes à la charge de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE A\_\_\_\_\_ et A\_\_\_\_\_/B\_\_\_\_\_ SARL, prises conjointement et solidairement, les met pour un cinquième à la charge de A\_\_\_\_\_/C\_\_\_\_\_ SA et les compense à hauteur de 4'000 fr. avec l'avance de frais de même montant fournie par la FONDATION DE LIBRE PASSAGE A\_\_\_\_\_ et A\_\_\_\_\_/B\_\_\_\_\_ SARL, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A\_\_\_\_\_/C\_\_\_\_\_ SA à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 1'000 fr. à titre de solde des frais judiciaires. Condamne la FONDATION DE LIBRE PASSAGE A\_\_\_\_\_ et A\_\_\_\_\_/B\_\_\_\_\_ SARL, prises conjointement et solidairement, à payer à A\_\_\_\_\_/C\_\_\_\_\_ SA 4'800 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

- 21/21 -

C/3830/2023 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.