

GE_GERICHTE ACJC/1516/2016 vom 24. November 2016

GE Cour de justice, 2016-11-24, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ge_gerichte_ACJC_1516_2016

FR: GE_GERICHTE ACJC/1516/2016 du 24 novembre 2016

IT: GE_GERICHTE ACJC/1516/2016 del 24 novembre 2016

Erwägungen

E. 1

La Cour de justice est compétente *ratione materiae* en matière de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC, art. 120 al. 1 let. a LOJ), de litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce (art. 5 al. 1 let. b CPC, art. 120 al. 1 let. a LOJ) et de concurrence déloyale, lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d CPC, art. 120 al. 1 let. a LOJ), ce qui est le cas en l'espèce; l'action en constatation et cessation d'une concurrence déloyale a une nature patrimoniale parce qu'elle a une valeur économique pour les parties (BOHNET, Actions civiles, Bâle 2014, n° 10 ad § 1), et sa valeur litigieuse a été fixée par les parties (art. 91 al. 2 CPC) à 50'000 fr., puisque la défenderesse n'a pas contesté ce montant indiqué par les demandresses, en vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPC (HALDY, in BOHNET et AL. [éd.], CPC, Code de procédure civile, 2011, n° 43 ad art. 91 CPC). Qui plus est, même en cas d'une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., l'économie de procédure commanderait, en raison du cumul objectif d'actions présentant un lien étroit ("in einem engen sachlichen Zusammenhang"), d'admettre une compétence matérielle unique (BERGER, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n° 32 ad art. 5 CPC), soit en l'occurrence en faveur de la Cour.

La société défenderesse ayant son siège à Genève, la Cour de justice est également compétente *ratione loci* (art. 10 al. 1 let. b CPC). La demande respecte la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 CPC). Partant, la présente action est recevable.

E. 2

Les demandresses recherchent une protection de leurs raisons de commerce contre une concurrence prétendument déloyale, tout en invoquant également la marque dont l'une d'entre elles est titulaire.

E. 2.1

La Loi fédérale contre la concurrence déloyale (RS 241; ci-après : LCD) ne revêt pas un caractère subsidiaire par rapport aux diverses lois qui protègent la propriété intellectuelle; son but est simplement différent. Chaque disposition en matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale a son propre champ d'application. Il est parfaitement possible qu'un même comportement puisse tomber sous le coup de plusieurs dispositions différentes. Dès le moment où les conditions d'application d'une disposition sont réunies et justifient la mesure prise, il n'y a plus d'intérêt à se demander si la même mesure pourrait être prise également sur la base d'une autre disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4 avec références).

- 5/11 -

C/5465/2016

Dans tous les cas d'application concurrente de différentes législations, il faut seulement éviter de transgresser les limites apportées à la définition des biens protégeables dans une législation en étendant abusivement la protection reconnue au titre d'un autre droit (ATF 134 III 547 = JT 2010 I p. 652 consid. 2.1).

E. 2.2

En l'espèce, il y a donc d'abord lieu de rechercher selon quelle(s) législation(s) les demanderesses pourraient réclamer la constatation et les condamnations visées par leurs conclusions.

E. 3.1

La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 de la Loi sur la protection des marques [RS 232.11; ci-après : LPM]).

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 LPM). Le titulaire peut ainsi interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM, soit notamment l'usage de signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. c LPM).

Inversement, le titulaire de la marque peut autoriser des tiers à utiliser sa marque sur l'ensemble ou sur une partie du territoire suisse pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés (art. 18 al. 1 LPM, visant les licences de marque).

Par ailleurs, a qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la LPM toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation (art. 52 LPM).

E. 3.2

En l'espèce, l'une des deux demanderesses est titulaire de la marque verbale "A. _____ GONE" tandis qu'un tiers, qui n'est pas partie à la présente procédure, est titulaire de la marque - plus récente - associant l'élément verbal "A. _____ FINANCE" à un élément figuratif.

Aucune des demanderesses n'a pris de conclusions à l'égard du tiers titulaire de la marque plus récente. Qui plus est, la défenderesse n'allègue pas être au bénéfice d'une licence de cette marque, au sens de l'art. 18 al. 1 LPM.

Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la validité de la marque plus récente, eu égard à la marque antérieure.

En revanche, les demanderesses concluent, à l'égard de la défenderesse, à la constatation que la dénomination "A. _____ FINANCE" constitue une violation de la marque verbale "A. _____ GONE", sans pour autant invoquer la LPM à l'appui de cette conclusion qu'elles basent sur la protection des raisons de commerce et sur l'interdiction de la concurrence déloyale.

C'est pourquoi la protection des raisons de commerce sera examinée en priorité, et la question de l'intérêt des demanderesses à la constatation immédiate de leur

C/5465/2016 situation de droit, y compris en matière de protection de la marque verbale "A. _____ GONE", sera traitée sous ch. 4.2 ci-dessous.

E. 4

4.1.1 L'inscription au registre du commerce de la raison de commerce d'une société commerciale confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO).

4.1.2 Est prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3 et références).

Selon la jurisprudence, la notion de risque de confusion est identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels. Le risque de confusion signifie qu'un signe distinctif, à considérer le domaine de protection que lui confère le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction d'individualisation de personnes ou d'objets déterminés. Ainsi, 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 valablement enregistrée (confusion dite indirecte) (ATF précité consid. 3 et références).

Savoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement se détermine sur la base de l'impression d'ensemble qu'elles donnent au public. Les raisons ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'elles peuvent laisser. Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité met particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie, qui jouissent généralement d'une force distinctive importante, à l'inverse des désignations génériques appartenant au domaine public. En effet, du moment que le public perçoit au premier abord les désignations génériques comme de simples indications sur le genre et l'activité de l'entreprise et qu'il ne leur attribue donc qu'une importance limitée en tant qu'élément distinctif, il accorde plus d'attention aux autres composants de la raison sociale (ATF précité consid. 3 et références).

- 7/11 -

C/5465/2016

4.1.3 En application de l'art. 951 CO, la raison de commerce de la société à responsabilité limitée doit se distinguer nettement de toute autre raison d'une société anonyme.

Lorsque tel n'est pas le cas, l'ayant droit de la raison plus ancienne peut actionner l'ayant droit de la raison plus récente en cessation de trouble. S'agissant de sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, les exigences en matière de distinction sont plus strictes parce que

ces sociétés peuvent choisir librement leur raison sociale. Ces exigences augmentent encore lorsque, en vertu de leurs buts sociaux respectifs, les sociétés concernées peuvent se faire concurrence et/ou lorsqu'elles sont géographiquement proches (arrêts du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2 et références; 4A_717/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.1 et références; 4A_669/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2 et références).

4.1.4 Lorsque les raisons de commerce ne s'adressent qu'à un cercle particulier de personnes disposant, dans un domaine particulier, de connaissances spécifiques qui leur permettent de mieux distinguer les raisons de commerce litigieuses, alors les exigences en matière de distinction peuvent être moins importantes (cf., en matière de marques semblables, ATF 127 III 33 = JT 2001 I 340 consid. 3c aa et référence).

4.1.5 Constitue un usage à titre de raison de commerce toute utilisation du signe distinctif qui se trouve en relation immédiate avec l'activité commerciale, comme par exemple l'emploi d'une enseigne reproduisant le signe en cause, l'inscription de celui-ci sur des papiers d'affaires à l'instar des catalogues, des listes de prix, des prospectus et des cartes de recommandation et l'utilisation du signe dans des répertoires d'adresses ou des annuaires téléphoniques (ATF 131 III 572 consid. 3).

4.1.6 Le terme "finance" désigne tant l'argent comptant que l'ensemble des personnes qui font de grandes affaires d'argent (<http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?73;s=2038841535>), tandis que le terme "gestion" désigne l'action de gérer ses affaires ou celles d'autrui (<http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?14;s=2038841535;r=1;nat=;sol=9>).

Le terme anglais "family office" désigne, ou désignait à l'origine, une équipe de spécialistes dédiés à un éventail de tâches pouvant aller de la gestion d'une fortune familiale, l'allocation d'actifs, la supervision d'établissements bancaires, le reporting consolidé, l'attribution de performances à l'optimisation juridique et fiscale du patrimoine familial, sa dévolution successorale, la prise en charge de services de conciergerie, la politique de philanthropie ou encore la gestion du parc immobilier de la famille (https://fr.wikipedia.org/wiki/Family_office; <http://affo.fr/le-FO.html>). Toutefois, à part pour les "family offices" qui ont aussi une activité de gestion de fonds qui, elle, est réglementée, il n'y a actuellement en Suisse aucun cadre légal, ni aucune "appellation contrôlée" du terme "family office" (<http://www.bilan.ch/oscar-bartolomei/modele-suisse-family-office-vers-un-nouveau-standard-2016>).

- 8/11 -

C/5465/2016

Le terme "A._____" est un élément tiré du latin A._____, lui-même du grec a._____, qui signifie "a._____", lequel entre dans la construction de nombreux termes dans différents domaines où il indique une relation avec le chiffre a._____ (_____).

Le terme "A._____gone" désigne, en géométrie, un polygone à a._____ angles (_____).

E. 4.2

En l'espèce, les demanderesses et la défenderesse exercent leurs activités à Genève et sont actives dans la gestion de fortune et/ou la structuration de patrimoines, soit dans des domaines d'activité très proches, voire au moins en partie identiques.

Il y a toutefois lieu de considérer le fait que c'est le terme "A. _____ GONE", représentant une figure géométrique, qui confère son caractère original et distinctif à la raison de commerce des deux demanderesse, ledit terme ayant été associé pour l'une d'entre elles au mot "GESTION", peu distinctif car appartenant au domaine public et pour l'autre aux mots "FAMILY OFFICE", lesdites combinaisons servant à désigner deux sociétés actives dans le domaine financier.

En ce qui concerne la défenderesse, c'est en revanche le seul préfixe "A. _____", associé au terme générique "FINANCE" auquel il est accolé, qui lui confère son caractère original et distinctif.

C'est par conséquent à tort que les demanderesse considèrent que l'élément distinctif de leurs raisons de commerce et de celle de la défenderesse est le terme "A. _____", alors qu'il s'agit en réalité de "A. _____ GONE" pour les unes et de "A. _____" pour l'autre.

Or, le substantif "A. _____ GONE" a une signification propre dans le domaine de la géométrie, ce qui n'est pas le cas du terme "A. _____" qui entre dans la construction de nombreux mots sans aucun lien avec une forme géométrique, tel le substantif "A. _____ x. _____" par exemple, qui désigne le a. _____ ème x. _____.

Au vu de ce qui précède, il n'existe dès lors pas de risque de confusion pour le public entre les sociétés A. _____ GONE GESTION SA et A. _____ GONE FAMILY OFFICE SA d'une part, et A. _____ FINANCE SÀRL d'autre part.

Ceci est d'autant plus vrai que compte tenu du domaine d'activité des parties, les clients qui choisissent de s'adresser à l'une d'elles le font en toute connaissance de cause, après avoir pris tous renseignements utiles, la gestion de patrimoine ou le conseil en matière financière impliquant un lien de confiance entre le mandant et le mandataire, ce qui réduit encore le risque de confusion. Par ailleurs, si les termes "A. _____ GONE", respectivement "A. _____ FINANCE" ne sont pas uniquement destinés à être utilisés comme

- 9/11 -

C/5465/2016 marque, il n'en demeure pas moins que l'élément figuratif supplémentaire inclus dans la marque (plus récente) appartenant à l'associé gérant de la défenderesse se distingue des éléments graphiques utilisés par les parties demanderesse sur leur site internet commun, ce qui contribue encore à écarter tout risque de confusion possible.

Dans ces conditions, malgré l'antériorité des raisons de commerce "A. _____ GONE GESTION SA" et "A. _____ GONE FAMILY OFFICE SA" des demanderesse, la défenderesse, qui peut choisir librement sa raison de commerce, n'est pas tenue de la distinguer davantage de celles des demanderesse.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à la conclusion des demanderesse tendant à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse de modifier sa raison de commerce de manière à supprimer la séquence "A. _____".

Il n'y a pas non plus lieu de faire droit à la conclusion des demanderesse tendant à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse de cesser tout usage de la séquence "A. _____", notamment dans une raison de commerce, marque, enseigne, publicité ou dans ses papiers d'affaires, ainsi qu'à la conclusion des demanderesse tendant à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse de détruire tous ses documents et/ou produits comportant ladite séquence.

Enfin, il n'y a pas non plus lieu de constater le caractère indu de l'utilisation de la dénomination "A. _____FINANCE" par la défenderesse, comme raison de commerce ou comme marque.

E. 5

Il en va de même sous l'angle de la concurrence déloyale, la LCD n'accordant pas une protection plus étendue que l'art. 956 CO.

E. 5.1

L'art. 9 al. 1 LCD prévoit que celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte ou en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, de la faire cesser, ou d'en constater le caractère illicite. Toutefois, en l'absence d'un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit du demandeur, non absorbé par son intérêt à une condamnation également sollicitée, une constatation n'entre pas en considération (cf. supra 4.2).

Selon l'art. 2 LCD qui régit les relations entre ceux qui participent au marché en Suisse, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale 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. Il n'est ainsi même pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même dans un rapport de concurrence avec la ou les entreprises qui subissent les effets de la concurrence déloyale (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa).

L'art. 3 let. d LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui "prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui". Est ainsi visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de

- 10/11 -

C/5465/2016 confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter, de façon parasitaire, la réputation d'un concurrent (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2010 du 19 juillet 2010 consid. 5.1; 4A_253/2008 du 14 Octobre 2008, consid. 5.2; ATF 127 III 33 = JdT 2001 I 340 consid. 2b).

Il a par ailleurs 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 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4 et références).

E. 5.2

Comme cela a été relevé ci-dessus, la raison de commerce de la défenderesse se distingue suffisamment de celles des demanderesses pour qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les prestations offertes par l'une et celles proposées par les deux autres.

Il importe donc peu que les parties aient leur siège dans la même ville et qu'elles soient actives dans le même secteur économique.

Aucun autre élément de fait n'indique d'ailleurs que la défenderesse aurait tenté de faire croire, faussement, à l'existence d'un lien entre son entreprise et celles des demanderesses. Par conséquent, son comportement ne saurait être qualifié de déloyal.

Cette deuxième base légale ne permet donc pas non plus de faire droit aux diverses conclusions des demanderesses.

E. 6

Les demanderesse, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement les frais judiciaires, arrêtés à 4'800 fr. (art. 95 al. 1 let. a, art. 95 al. 2 let. b, art. 96 CPC, art. 19 LaCC, art. 17, 13 RTFMC). Lesdits frais seront entièrement compensés avec l'avance correspondante versée par les demanderesse, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Les demanderesse seront par ailleurs condamnées, conjointement et solidairement, à verser à la défenderesse la somme de 6'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 95 al. 1 let. b, art. 95 al. 3 let. b, art. 96 CPC, art. 25, 26 LaCC, art. 84, 85 RTFMC). * * * * *

- 11/11 -

C/5465/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande formée le 18 mars 2016 par A. _____ GONE GESTION SA et A. _____ GONE FAMILY OFFICE SA à l'encontre d'A. _____ FINANCE SÀRL, dans la cause C/5465/2016. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Statuant sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 4'800 fr., les met à la charge d'A. _____ GONE GESTION SA et A. _____ GONE FAMILY OFFICE SA, prises conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance de frais qu'elles ont versée, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A. _____ GONE GESTION SA et A. _____ GONE FAMILY OFFICE SA, prises conjointement et solidairement, à verser à A. _____ FINANCE SÀRL la somme de 6'000 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

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.