

GE_GERICHTE ACJC/1517/2016 vom 24. November 2016

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

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ge_gerichte_ACJC_1517_2016

FR: GE_GERICHTE ACJC/1517/2016 du 24 novembre 2016

IT: GE_GERICHTE ACJC/1517/2016 del 24 novembre 2016

Erwägungen

E. 1

1.1.1 La cause est de nature internationale, puisque la citée est sise en Irlande (art. 1 al. 1 LDIP et art. 2 CPC). La Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 (CL), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011 et pour l'Irlande le 1er janvier 2010, est applicable en l'espèce.

La loi du for (lex fori) détermine si le juge doit établir d'office les faits pertinents pour l'appréciation de sa compétence ou s'il peut ou doit demander aux parties de lui fournir les preuves requises, les art. 25 et 26 CL ne contenant que quelques précisions quant à l'examen (d'office) de sa compétence par le juge (ATF 141 III 294 consid. 4).

Le tribunal examine d'office s'il est compétent *ratione loci* et *ratione materiae* pour connaître du litige qui lui est soumis (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC).

1.1.2 Les faits déterminants pour l'examen de la compétence sont soit des faits "simples", soit des faits "doublement pertinents". Les faits sont simples (einfachrelevante Tatsachen) lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la

- 5/12 -

C/13474/2016 compétence. Ils doivent être prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur. Les faits sont doublement pertinents (doppelrelevante Tatsachen) lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. C'est à ces faits que s'applique la théorie de la double pertinence (ATF 141 III 294 consid. 5.1). Selon cette théorie, le juge saisi examine sa compétence sur la base des seuls allégués et moyens du demandeur, sans tenir compte des contestations du défendeur et sans procéder à aucune administration de preuves (ATF 141 III 294 consid. 5.2). Les faits qui sont déterminants pour fonder non seulement la compétence, mais aussi l'action au fond (faits doublement pertinents) sont, pour juger de la compétence, présumés être vrais. Ils ne seront instruits qu'au moment de l'examen du bien-fondé de l'action au fond. Tel est notamment le cas lorsque le for a pour condition l'existence d'un acte illicite. Le tribunal doit examiner si ces faits allégués (censés établis) sont concluants, c'est-à-dire s'ils permettent juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.2, 6.1 et 6.2).

1.1.3 Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la CL peut être atraite dans un autre Etat lié par ladite convention, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire (art. 5 ch. 3 CL).

L'art. 5 ch. 3 CL vise aussi bien le lieu du fait générateur (Handlungsort) que le lieu où le dommage est survenu (Erfolgsort) (ATF 125 III 346 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 3). Le lieu où le dommage est survenu est le lieu où le fait causal a produit directement ses effets dommageables à l'égard de la personne qui en est la victime immédiate (arrêt du Tribunal fédéral 4C.98/2003 du 15 juin 2004 consid. 2.2).

L'art. 5 ch. 3 CL pose une règle de for désignant directement le tribunal du ou des lieu(x) où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Lors de la violation d'un droit de propriété intellectuelle, le lieu du dommage est forcément situé dans l'Etat dans lequel le droit en question est protégé (Schutzort), car sa violation suppose une utilisation légitime sur le territoire de cet Etat (ATF 132 III 778).

1.1.4 L'art. 22 ch. 4 CL prévoit en matière d'inscription ou de validité de droits de propriété intellectuelle donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, la compétence exclusive des tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le dépôt ou

- 6/12 -

C/13474/2016 l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou a été effectué aux termes d'un instrument communautaire ou d'une convention internationale.

Lorsque la Suisse est désignée en vertu de l'art. 22 ch. 4 CL, l'art. 109 al. 1 LDIP est applicable pour déterminer le for, c'est-à-dire la juridiction suisse localement compétente (DUCOR in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 150 ad art. 5 CL et n. 51 ad art. 22 CL). Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au registre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège, soit l'IPI à Berne (art. 109 al. 1 LDIP). Lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger, seuls les fors de l'art. 109 al. 1, 2ème phrase LDIP entrent donc en ligne de compte (DUCOR, op. cit., n. 150 ad art. 5 CL). La jurisprudence n'a pas encore eu à trancher la question de savoir si les fors subsidiaires de l'art. 109 al. 1, 2ème phrase LDIP sont exclusifs à l'égard d'autres fors situés en Suisse. La doctrine considère qu'une telle exclusivité ne se justifie pas, dès lors que la loi prévoit déjà un for principal au domicile du défendeur (art. 109 al. 1, 1ère phrase LDIP). De plus, l'art. 109 al. 2 LDIP, applicable aux actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle suisses, prévoit notamment un for principal devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur (1ère phrase) et un for subsidiaire au lieu de l'acte ou du résultat (2ème phrase). Or, lorsque l'action est intentée à l'encontre d'un défendeur non domicilié en Suisse, seul le second for est envisageable. Dans ce cas, la doctrine estime que le défendeur devrait pouvoir introduire une action reconventionnelle en invalidation du droit de propriété intellectuelle litigieux devant le même tribunal. 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. 24 ad art. 109 LDIP).

1.2.1 En l'espèce, la requérante allègue être titulaire de marques enregistrées en Suisse, soit les marques n° 1 _____ "C_____" et n° 2 _____ "D_____", et les utiliser pour vendre dans ce pays des produits cosmétiques, de parfumerie, des huiles essentielles, des lotions pour cheveux (classe 3), ainsi que des produits pharmaceutiques (classe 5). La citée vendrait en

Suisse, sous le signe "E_____", des produits cosmétiques et pharmaceutiques similaires à ceux commercialisés par la requérante. Pourtant, sa marque n° 3_____"E_____" est postérieure à celles de la requérante. En agissant ainsi, la citée violerait le droit aux marques de la requérante. Ces allégations sont des faits doublement pertinents, qui sont à ce stade présumés vrais.

- 7/12 -

C/13474/2016

De plus, la requérante rend vraisemblable que c'est à Genève que la citée ou ses distributeurs ont vendu des produits portant le signe "C_____" en avril 2014 et en juin 2016.

Dès lors que les allégations de la requérante sont supposées exactes au stade de l'examen de la compétence, celles-ci permettent de retenir que la requérante est la victime immédiate des ventes reprochées à la citée et que ces ventes ont produit leurs effets dommageables à Genève.

Partant, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la requête fondée sur une violation du droit des marques (lieu du résultat; art. 5 ch. 3 CL).

1.2.2 Bien que les contestations de la citée n'aient en principe pas à être prises en compte à ce stade, il convient d'examiner si les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de l'exception soulevée par la citée, soit la nullité des marques n° 1____ et n° 2____ pour défaut d'usage (cf. art. 12 LPM). Dans la mesure où lesdites marques sont enregistrées en Suisse, les autorités suisses sont exclusivement compétentes pour trancher les litiges portant sur la validité de ces droits (art. 22 ch. 4 CL; art. 109 al. 1 LDIP). La requérante à l'étranger ne dispose pas d'un mandataire inscrit au registre de l'IPI (cf. art. 109 al. 1, 2ème phrase LDIP). Dès lors que la citée pourrait être autorisée à faire valoir la nullité d'une marque par le biais d'une demande reconventionnelle au vu de la doctrine citée ci-dessus (cf. art. 8 LDIP), elle doit a fortiori être autorisée à faire valoir par voie d'exception la nullité des marques n° 1____ et n° 2____ dans le cadre de la présente procédure. Cette solution se justifie compte tenu de la célérité ressortant à la procédure sommaire - applicable en l'espèce - et du principe d'économie de procédure, lesquels commandent de ne pas renvoyer la citée à contester la validité des marques litigieuses par-devant les juridictions bernoises (siège de l'IPI). Partant, les tribunaux genevois sont compétents ratione loci pour connaître de l'ensemble des questions soulevées par les parties.

1.2.3 La Cour connaît, en qualité d'instance cantonale unique, des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité et de violation de tels droits (art. 5 al. 1 let. a CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Elle est également compétente pour connaître des mesures provisionnelles avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). En l'occurrence, la requérante fonde sa requête de mesures provisionnelles sur les art. 261 ss CPC et art. 55 ss LPM, de sorte que la Cour est compétente ratione materiae.

- 8/12 -

C/13474/2016

E. 1.3

Dans le cadre de mesures provisionnelles, la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC) et la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid.

2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n. 1556).

E. 2

A teneur de l'art. 110 al. 1 LDIP, les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée. Ainsi, la création, l'existence, l'étendue et l'extinction des droits sur le bien immatériel sont déterminés par les règles du pays pour lequel on recherche la protection; pour les biens immatériels enregistrés, il s'agit du pays d'enregistrement (TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2006, p. 431 et réf. citée).

En l'occurrence, le litige a pour objet la violation, respectivement la validité de marques enregistrées en Suisse. Partant, le droit suisse est applicable à la présente espèce.

E. 3

3.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable a) qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et b) que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, ces conditions étant cumulatives (cf. BOHNET in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 261).

3.1.2 L'octroi de mesures provisionnelles suppose ainsi la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 261). L'examen du droit est sommaire en ce sens surtout qu'il n'est pas définitif et qu'il ne préjuge pas du fond (STUCKI/ PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, SJ 2015 II 1 ss, p. 3).

3.1.3 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). Toutefois, la protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Si le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque (art. 12 al. 1 LPM). L'usage de la marque doit être sérieux. Le titulaire doit manifester son intention de satisfaire toute demande de marchandise ou de service. Il doit pouvoir démontrer

- 9/12 -

C/13474/2016 une activité minimum pendant une période prolongée et ne peut se contenter d'attendre passivement que les commandes aient lieu au gré du hasard. Dans l'examen du caractère sérieux de l'usage, on se fondera sur toutes les circonstances du cas particulier, notamment, les produits et le type d'entreprise concernée, le chiffre d'affaires usuel, ainsi que l'étendue géographique, la nature et la durée de l'usage (MEIER, in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 14 s. ad art. 11 LPM et les réf. citées). En cas d'usage sur Internet, le titulaire doit démontrer que les consommateurs suisses consultent régulièrement le site et que les commandes pour les produits concernés sont passées. Constituent un usage sérieux : la vente annuelle pendant cinq ans de plusieurs centaines de bouteilles de vodka; la vente de 3'260 cravates d'un segment de prix moyen durant cinq ans;

la vente de plus d'un million d'emballages de produits portant la marque "Kinder" sur une période de quatre ans (MEIER, op. cit., n. 20 s. ad art. 11 LPM et les réf. citées). L'usage de la marque doit en principe avoir lieu en Suisse. L'usage pour l'exportation est toutefois assimilé à l'usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM; MEIER, op. cit., n. 53 ad art. 11 LPM). Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation (art. 12 al. 2 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. 3.2

En l'espèce, la requérante requiert la protection des marques n° 1_____ et n° 2_____. Cependant, la citée objecte, à juste titre, que la requérante n'a pas rendu vraisemblable avoir fait usage desdites marques. En effet, les factures produites par la requérante ne permettent pas de déterminer, même au stade de la vraisemblance, que les produits vendus seraient des produits cosmétiques et pharmaceutiques, soit les produits couverts par l'enregistrement des marques litigieuses. La requérante, à qui la charge de la preuve incombait, rend uniquement vraisemblable l'existence de dix commandes sur une période de dix ans (2007 à 2016). Sur ces dix commandes, seules six ont été livrées à des consommateurs en Suisse; les quatre autres ont été livrées à des consommateurs en Espagne, respectivement en Italie, mais la requérante n'allègue ni ne rend vraisemblable qu'il s'agirait d'exportations depuis la Suisse. De plus, même à supposer que l'ensemble de ces commandes constitue un usage de la marque en Suisse au sens

- 10/12 -

C/13474/2016 de la loi, le chiffre d'affaires que ces commandes ont généré est insignifiant - soit EUR 870.80 et 144 fr. 15 - eu égard à la durée de la période considérée. Sur ce point, la requérante n'allègue pas qu'elle aurait réalisé un chiffre d'affaires plus élevé ou vendu en Suisse ou depuis la Suisse un volume de produits plus important que ceux ressortant des pièces qu'elle a produites. Enfin, la requérante n'offre aucune statistique relative à la consultation de son site Internet par le public des consommateurs suisses. Compte tenu de ce qui précède, la requérante n'a pas rendu vraisemblable avoir utilisé sérieusement les marques litigieuses en relation avec les produits enregistrés (cf. art. 11 al. 1 LPM). A cela s'ajoute qu'elle n'a apparemment reçu aucune commande entre 2007 et 2014 et qu'elle ne fait valoir aucun motif pour justifier ce défaut d'usage pendant une période de près de sept ans (cf. art. 12 al. 2 LPM). Dès lors que la requérante n'a pas rendu vraisemblable le droit dont elle requerrait la protection, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de l'art. 261 CPC sont remplies. Privée de fondement, la requête de mesures provisionnelles doit ainsi être rejetée.

E. 4

La requérante, qui succombe à l'action, sera condamnée aux frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC).

E. 4.1

Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). Les contestations de

droit des marques sont de nature pécuniaire. Lorsque la marque n'est pas une marque de haute renommée, la valeur litigieuse est en règle générale de l'ordre de 50'000 fr. à 100'000 fr., pour autant qu'aucun élément du cas concret ne justifie d'arrêter un montant plus élevé ou plus bas (ATF 133 III 490 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2007 du 18 juillet 2007 consid. 2) En l'espèce, l'action, qui ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, est de nature pécuniaire. La requérante allègue une valeur litigieuse de 50'000 fr., alors que la citée allègue un montant de 100'000 fr. Dans les procédures ayant précédemment opposé les parties pour des faits similaires, la valeur litigieuse a été arrêtée à 100'000 fr. sans que la requérante ne s'y oppose. Dès lors que la requérante n'expose pas pour quelle raison il devrait en aller différemment dans la présente procédure, la valeur litigieuse sera arrêtée à 100'000 fr.

- 11/12 -

C/13474/2016

E. 4.2

Les frais judiciaires seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 26 RTFMC) et entièrement couverts par l'avance de frais du même montant effectuée par la requérante, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la relative modicité du travail engendré par la présente procédure - la citée ayant déposé deux écritures de seize et trois pages et aucune audience n'ayant été convoquée -, la requérante sera condamnée à lui verser un montant arrondi de 4'000 TTC à titre de dépens (art. 95 al. 3 et 96 CPC; art. 84 et 85 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

E. 5

Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). * * * * *

- 12/12 -

C/13474/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : A la forme : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée par A_____ à l'encontre de B_____ le 16 juillet 2016. Au fond : La rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure à 3'000 fr., les met à la charge de A_____ et les compense avec l'avance de frais versée par cette dernière, laquelle est acquise à l'Etat de Genève. Condamne A_____ à verser 4'000 fr. à B_____ à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et 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.

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