

GE_GERICHTE ACJC/1723/2023 vom 3. Januar 2024

GE Cour de justice, 2024-01-03, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ge_gerichte_ACJC_1723_2023

FR: GE_GERICHTE ACJC/1723/2023 du 3 janvier 2024

IT: GE_GERICHTE ACJC/1723/2023 del 3 gennaio 2024

Erwägungen

E. 1

1.1.1 Aux termes de l'art. 5 al. 1 CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur, notamment, les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licence d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits (let. a) et les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. ou que la Confédération exerce son droit d'action (let. b). Le législateur genevois a désigné la Chambre civile de la Cour civile de la Cour de justice comme juridiction compétente (art. 120 let. a LOJ). 1.1.2 Pour les actions civiles fondées sur les dispositions spéciales des lois de propriété intellectuelle (notamment la LDes), la valeur litigieuse n'est pas déterminante pour ce qui est de la saisine de l'instance cantonale unique de l'art. 5 CPC. En matière de concurrence déloyale, seuls les litiges d'une valeur litigieuse dépassant 30'000 fr. peuvent être portés devant cette juridiction spéciale. Pour les litiges visés à l'art. 5 al. 1 let. b CPC, la valeur litigieuse se détermine selon les articles 91 ss CPC (BRIDEL, Les effets et la détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, 2019, p. 94). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée et si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point, le tribunal détermine la valeur

- 10/18 -

C/24405/2022 litigieuse (art. 91 al. 2 i.i. CPC). Le défendeur qui conteste la valeur litigieuse alléguée par la partie adverse a le devoir de détailler sa contestation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_83/2016 du 22 septembre 2016 consid. 4.4). Dans l'analyse des éléments factuels avancés par les parties et propres à établir la valeur litigieuse, le degré de preuve requis réside dans la simple vraisemblance (ATF 130 III 321 consid. 3.3; BRIDEL, op. cit., p. 538 s.). Définir la valeur économique de droits de propriété intellectuelle, respectivement en établir la vraisemblance, peut s'avérer très difficile. Pour le Tribunal fédéral, sauf élément objectif contraire, un litige relatif à la protection d'une marque d'importance secondaire devrait avoir une valeur litigieuse comprise entre 50'000 fr. et 100'000 fr. (ATF 133 III 490 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_727/2016 du 29 mai 2017 consid. 2.3.2). Selon ZÜRCHER, la valeur de marché de droits de propriété intellectuelle d'une grande importance économique, notamment en termes de chiffre d'affaires et de publicité, devrait être comprise entre 500'000 fr. et 1'000'000 fr. (ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002, p. 493 ss., 505). 1.1.3 En l'occurrence, les demanderesses se sont prévaluées d'un dommage en tout état supérieur à 250'000 fr., par référence au modèle de montres qu'elles mettent en vente à un prix dépassant 500'000 fr. l'unité, en se fondant sur la LDes et sur la LCD. La défenderesse, sans conclure formellement sur ce point, a fait valoir que la valeur litigieuse

des conclusions de la demanderesse n'atteindrait pas le montant prévu à l'art. 5 al. 1 let. b CPC, au vu de l'absence de vente réalisée. L'argumentaire de la défenderesse ne convainc pas. En effet, l'action en justice intentée par les demanderesse ne se résume pas à la seule remise du gain (éventuel) réalisé par la défenderesse, mais concerne plus généralement la protection d'un design, respectivement d'un produit sujet de comparaisons parasitaires. Il s'agit donc d'un litige portant sur un droit immatériel dont la valeur litigieuse est à établir au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce. Au stade de la vraisemblance, il n'apparaît pas que la quotité avancée par les demanderesse serait manifestement erronée, cette dernière s'inscrivant d'ailleurs dans la ligne de la jurisprudence du Tribunal fédéral. La valeur litigieuse de 30'000 fr., requise pour les litiges relevant de la LCD, est dès lors largement atteinte. Partant, la Cour, en tant qu'instance cantonale unique, est compétente *ratione materiae* pour connaître l'ensemble du présent litige.

E. 1.2

Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est

- 11/18 -

C/24405/2022 notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LDes et la LCD (HALDY, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En matière d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d'un site internet, la compétence des tribunaux suisses, au titre de lieu de résultat de la violation, peut être invoquée dès que l'accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas (arrêt du Tribunal fédéral 4C_341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2; ACJC/188/2023 du 9 février 2023 consid. 1.2). Dans le cas présent, le site internet suisse de la défenderesse (www.C_____.ch), lieu de résultat de la présumée atteinte, est librement accessible depuis le canton de Genève. Ainsi, la compétence *ratione loci* de la Cour de céans doit être admise.

E. 1.3

La demanderesse 1 étant titulaire du design dont la protection s'étend à la Suisse et les demanderesse 2 et 3 invoquant une concurrence déloyale commise à leur encontre, elles disposent de la qualité pour agir (art. 35 LDes et 9 LCD).

E. 1.4

Déposée selon la forme requise (art. 130 et 221 CPC), la demande est recevable pour le surplus.

E. 1.5

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

E. 2

Les demanderesse prennent des conclusions fondées, pour la demanderesse 1, titulaire du Design D_____, sur la Loi fédérale sur la protection des designs (LDes), pour les demanderesse 2 et 3, sur la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD).

E. 2.1

Le design est un ensemble de lignes et/ou de surfaces, contours, formes et couleurs ou matériaux caractéristiques, qui donnent leur apparence à un produit dans son entier ou dans une de ses parties (DESSEMONTET, CR PI, 2013, n. 4 ad art. 1 LDes). Le droit sur un design prend naissance par l'enregistrement du design dans le Registre (suisse) des designs (art. 5 al. 1 LDes). Seul un design nouveau et original peut être protégé (art. 2 al. 1 LDes). Le dépôt crée la présomption de la nouveauté et de l'originalité du design ainsi que la présomption du droit de le déposer (art. 21 LDes). La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré (art. 8 LDes). L'impression générale se définit en quelque sorte comme l'image, constituées de l'ensemble des caractéristiques essentielle du design, qui subsiste à court terme dans la mémoire d'un acheteur potentiel (ATF 133 III 189 consid. 3.4; 130 III 636 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_565/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.3).

- 12/18 -

C/24405/2022 Pour identifier une éventuelle contrefaçon ou imitation, il s'agit donc de comparer le design enregistré, d'une part, et la prétendue imitation, d'autre part. Si l'imitation présente les mêmes caractéristiques essentielles que le design enregistré et si elle dégage, de ce fait, la même impression d'ensemble, celle-ci viole le droit du titulaire ayant déposé en premier son design. Selon la doctrine, toutes les caractéristiques ne doivent pas systématiquement être reprises du moment que les caractéristiques imitées et les autres éléments produisent une même impression générale (CHERPILLOD, CR PI, 2013, n. 12 ad art. 8 LDes et réf. citées).

E. 2.2

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 leur concurrents (art. 3 al. 1 let. e LCD). 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. On peut exploiter la renommée d'autrui par exemple en intégrant le produit ou les services d'autrui dans sa publicité de manière à opérer un transfert d'image en sa faveur. Il suffit qu'un signe similaire à celui d'autrui se trouve utilisé d'une manière telle que ceci ne puisse être compris autrement que comme une concurrence parasitaire et qu'il suscite auprès du public une association d'idées avec la marque ou le produit d'autrui (ATF 135 III 446 consid. 7.1).

E. 2.3

En l'espèce, la défenderesse admet que le modèle "F_____" est une "contrefaçon évidente" du Design D_____. De plus amples développements quant à la violation du design enregistré ne sont dès lors pas nécessaires. La défenderesse ne conteste pas avoir offert à la vente sur sa boutique en ligne la contrefaçon que constitue la montre "F_____". Les similitudes entre les deux modèles sont au demeurant manifestes. S'agissant donc d'une copie de la montre E_____/4_____, le public associera sans nul doute l'imitation et le produit distribué par les demanderesses 2 et 3. Le transfert d'image est bel et bien opéré et la notoriété de la montre E_____/4_____ est ainsi usurpée. La circonstance que, à en croire la défenderesse, cette offre soit liée à son modèle d'affaires basé sur une alimentation

automatique de sa plateforme en ligne par des algorithmes, est sans pertinence à cet égard. Il n'est pas non plus relevant qu'elle ait ignoré, comme elle l'affirme, la mise en vente de cette montre. Le fait d'avoir ainsi mis en vente la contrefaçon, qui plus est pour une somme plus que largement inférieure au prix d'acquisition de la montre imitée, constitue un comportement parasitaire, devant être qualifié d'acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 3 al. 1 let. e LCD.

- 13/18 -

C/24405/2022

E. 3

Les demanderesse concluent en premier lieu à ce qu'il soit fait interdiction à la défenderesse d'utiliser, notamment de fabriquer, entreposer, offrir, mettre en circulation, importer, exporter, faire transiter et posséder à ces fins, en Suisse, la montre "F_____"; de même à ce qu'il lui soit interdit de reproduire et mettre à disposition ce modèle sur quelque support que ce soit, y inclus dans une publicité et/ou réseaux sociaux et/ou sur tout site internet, notamment "C_____ch", pour des personnes en Suisse.

E. 3.1

La demanderesse 1 fonde sa prétention en interdiction sur la Loi fédérale sur la protection des designs (LDes).

E. 3.1.1

Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins (art. 9 al. 1 LDes). Selon CHERPILLOD, "l'offre consiste à faire savoir que l'on est prêt à remettre un ou plusieurs objets qui constituent une contrefaçon ou une imitation, sans qu'il soit nécessaire que la remise de l'objet intervienne effectivement ensuite (il peut y avoir une offre même si l'objet n'est pas encore fabriqué)" (CHERPILLOD, op. cit., n. 14 ad art. 9 LDes; dans le même sens : WANG, Designrecht, in : SIWR VI, Designrecht, Bâle et al. 2007, p. 208). Le titulaire qui subit ou risque de subir une violation imminente de ses droits peut en requérir l'interdiction auprès du tribunal (art. 35 al. 1 let. a LDes). Le titulaire qui intente action en interdiction doit être inscrit au registre au moment de l'ouverture de ladite action (art. 35 al. 3 LDes). Son droit d'action se dirige à l'encontre de toute personne qui participe à l'atteinte (SCHLOSSER, CR PI, 2013, n. 3 ad art. 35 LDes). Le prononcé d'une telle interdiction n'est envisageable que lorsque le titulaire dispose d'un intérêt suffisant. Un tel intérêt n'existe que si une atteinte est imminente. Un indice pour une telle atteinte future réside par exemple dans le fait que des atteintes similaires ont eu lieu par le passé et qu'il faut craindre une réitération. Un risque de réitération sera en règle générale admis aussi longtemps que l'intimé conteste l'illicéité du comportement incriminé (ATF 124 III 72 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2022 du 16 mai 2023 consid. 2.1; 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 5.2.2).

E. 3.1.2

En l'espèce, il n'est pas contesté que le modèle "F_____" constitue une imitation illicite du Design D_____. En tant que titulaire inscrit au registre pour ce design, la demanderesse 1 est fondée à obtenir l'interdiction requise à l'encontre de toute personne sur le point de porter atteinte à son droit, respectivement ayant porté atteinte à ce droit et risquant de

réitérer. Il est établi qu'il a été possible – fût-ce brièvement – d'acquérir la montre "F_____" dans la boutique en ligne de la défenderesse ("C_____.ch") et de se la

- 14/18 -

C/24405/2022 faire livrer à une adresse en Suisse. Ce faisant, la défenderesse a violé le droit au design de la demanderesse 1. La défenderesse, en dépit des mesures techniques qu'elle a prises, ne semble pas saisir la portée de la violation commise. Il ne peut non plus être exclu que, en fonction des aléas des algorithmes, un modèle ne se retrouve à nouveau offert à la vente sur le site "C_____.ch". Il y a donc lieu d'admettre un risque de réitération justifiant le prononcé d'une interdiction.

E. 3.2

Les demanderesse 2 et 3, qui distribuent la montre "E_____/4_____" en Suisse et qui se prévalent d'une violation de l'art. 3 al. 1 let. e LCD, requièrent l'interdiction de toute atteinte future à leurs droits.

E. 3.2.1

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 (art. 9 al. 1 let. a LCD). Si le demandeur a déjà subi une atteinte et qu'il parvient à apporter la preuve de cette dernière, il faut présumer que l'auteur est susceptible de réitérer tant qu'il ne reconnaît pas l'illicéité de son acte. Dans cette situation, le juge doit retenir l'imminence d'une nouvelle atteinte, qu'il s'agira donc d'interdire (FORNAGE, CR LCD, 2017, n. 17 ad art. 9 LCD).

E. 3.2.2

Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, comme la défenderesse ne reconnaît pas sa part dans la violation de l'art. 3 let. e LCD, l'imminence d'une nouvelle atteinte doit être retenue conformément à la pratique du Tribunal fédéral. Les demanderesse 2 et 3 sont ainsi fondées à obtenir une interdiction suivant l'art. 9 al. 1 let. a LCD.

E. 3.3

Il sera dès lors interdit à B_____ GmbH d'utiliser, notamment de fabriquer, entreposer, offrir, mettre en circulation, importer, exporter, faire transiter et posséder à ces fins, en Suisse, la montre "F_____", imitation du Design D_____, quelle que soit la couleur utilisée. De même, il lui sera interdit de reproduire et mettre à disposition ce modèle sur quelque support que ce soit, y inclus dans une publicité et/ou sur les réseaux sociaux et/ou sur tout site internet, notamment "C_____.ch", pour des personnes situées en Suisse. Rien n'indiquant que la défenderesse ne se conformera pas à cette interdiction, il n'y a pas lieu de l'assortir de la menace d'amende prévue à l'art. 292 CP. En définitive, au vu du libellé des conclusions en interdiction que comporte la demande, il ne se justifie pas d'opérer une distinction en fonction des fondements précités ni des titulaires des droits à l'interdiction.

- 15/18 -

C/24405/2022

E. 4

La demanderesse 1 et les demanderesse 2 et 3, se fondant sur la LDes, respectivement la LCD, concluent à la confiscation de toutes les contrefaçons en possession de la défenderesse et à la destruction des cadrans de celles-ci.

E. 4.1

Selon l'art. 36 LDes, le tribunal peut ordonner la confiscation assortie de la réalisation ou de la destruction des produits fabriqués illicitement. La décision de recourir à de telles mesures appartient au juge en vertu de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). La confiscation aura donc lieu lorsqu'il est à prévoir, en particulier, que le défendeur ne respectera pas l'injonction qui lui est faite de ne pas fabriquer et mettre sur le marché des produits portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle du demandeur (FUOCHI, CR PI, 2013, n. 3 ad art. 69 LBI). Une fois confisqués, les produits illicites seront réalisés ou détruits, selon les circonstances propres au cas d'espèce. La LCD reste muette quant à la problématique de la confiscation. Selon la doctrine, cette mesure peut néanmoins être requise par le biais d'une action en cessation au sens de l'art. 9 al. 1 let. b LCD (RÜETSCHI/ROTH, BSK UWG, 2013, n. 43 ad art. 9 LCD; FORNAGE, op. cit., n. 22 ad art. 9 LCD).

E. 4.2

En l'espèce, la défenderesse affirme ne jamais avoir eu en sa possession aucune montre "F_____". Ses explications, sur son modèle d'affaires, apparaissent plausibles. Pour leur part, les demanderesse ont admis ne disposer d'aucun élément permettant d'établir que la défenderesse aurait en sa possession des modèles contrefaits. Dès lors, la Cour retiendra que les conclusions en confiscation sont dépourvues d'objet. Les demanderesse en seront déboutées.

E. 5

Se prévalant de son droit au design, la demanderesse 1 requiert encore un certain nombre de renseignements.

E. 5.1

Si tant est qu'il subisse ou risque de subir une violation de ses droits, le titulaire du design peut demander au juge d'obliger le défendeur à fournir des renseignements quant à la provenance, le nombre d'objets en sa possession fabriqués illicitement, la désignation des destinataires et du nombre d'objets qui ont été remis à des acquéreurs industriels (art. 35 al. 1 let. c LDes). Le titulaire qui intente action en fourniture de renseignement doit être inscrit au registre au moment de l'ouverture de ladite action (art. 35 al. 3 LDes). Son droit d'action se dirige à l'encontre de toute personne qui participe à l'atteinte (SCHLOSSER, op. cit., n. 3 ad art. 35 LDes).

E. 5.2

En l'occurrence, rien n'établit que la défenderesse n'aurait pas d'ores et déjà fourni l'ensemble des informations utiles. Les demanderesse ne motivent d'ailleurs pas davantage spécifiquement leur intérêt sur ce point.

- 16/18 -

C/24405/2022 Partant, elles seront déboutées de leurs conclusions à cet égard.

E. 6

Les demanderesse concluent enfin, sur le principe, à la remise du gain réalisé par la défenderesse, se réservant de déterminer le montant de leurs prétentions en fonction des ventes réalisées. Elles ont formulé une conclusion portant dans tous les cas sur 124 fr. 50.

E. 6.1

Tant l'art. 35 al. 2 LDes que l'art. 9 al. 3 LCD renvoient aux dispositions sur la gestion d'affaire du CO concernant la remise de gain. L'art. 423 al. 2 CO permet à l'ayant droit (maître) de réclamer à l'auteur de l'atteinte (gérant) les profits qui ont résulté de ses agissements (gestion), ce jusqu'à concurrence de son enrichissement (CHERPILLOD, op. cit., n. 44 ad art. 35 LDes). Entre autres conditions, la réalisation d'un gain en lien avec l'atteinte est essentielle à l'action fondée sur l'art. 423 CO.

E. 6.2

En l'occurrence, rien ne permet de retenir qu'une vente de la montre litigieuse par la défenderesse se serait produite. Il n'y a donc pas lieu d'examiner davantage ces conclusions. Les demanderesse en seront déboutées.

E. 7

Les frais judiciaires seront arrêtés, conformément à l'art. 17 RTFMC, à 10'800 fr. et compensés avec l'avance de frais opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause, les frais seront répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La défenderesse succombe s'agissant des deux conclusions en interdiction formulées par les demanderesse. Elle supportera ainsi les frais judiciaires à raison de 5'000 fr., le solde étant mis à la charge des demanderesse. La défenderesse sera en outre condamnée à verser aux demanderesse des dépens, arrêtés à 4'000 fr. (art. 84 et 85 RTFMC), pour les mêmes motifs et au vu de la demande d'une cinquantaine de pages (dont une dizaine consacrée à la reproduction d'images), d'une brève réplique et de deux audiences, ainsi que de la complexité relative de la cause. * * * * *

- 17/18 -

C/24405/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'action en interdiction avec fourniture de renseignements et en remise de gain échelonnée formée le 8 décembre 2022 par A_____/1____ SA, A_____/3____ SA et A_____/2____ BV contre B____ GmbH dans la cause C/24405/2022. Au fond : Interdit à B____ GmbH d'utiliser, notamment de fabriquer, entreposer, offrir, mettre en circulation, importer, exporter, faire transiter et posséder à ces fins, en Suisse, la montre "F_____" (selon reproduction à l'attendu B.a du présent arrêt), quelle que soit la couleur utilisée. Interdit à B____ GmbH de reproduire et mettre à disposition cette montre sur quelque support que ce soit, y inclus dans une publicité et/ou sur les réseaux sociaux et/ou sur tout site internet, notamment "www.C____.ch", pour des personnes situées en Suisse. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 10'800 fr. et les compense avec l'avance de frais versée par A_____/1____ SA, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de B____ GmbH à raison de 5'000 fr. et à la charge de A_____/1____ SA, A_____/3____ SA et A_____/2____ BV, solidairement entre elles, à raison de 5'800 fr. Condamne B____ GmbH à verser à A_____/1____ SA, A_____/3____ SA et A_____/2____ BV, solidairement entre elles, la somme de 5'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. Condamne B____ GmbH à verser à A_____/1____ SA, A_____/3____ SA et

A_____/2_____ BV, solidairement entre elles, la somme de 4'000 fr. à titre de dépens.

- 18/18 -

C/24405/2022 Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP

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.

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.