

# **GE\_GERICHTE ACJC/176/2016 vom 16. Februar 2016**

GE Cour de justice, 2016-02-16, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ge\\_gerichte\\_acjc\\_176\\_2016](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ge_gerichte_acjc_176_2016)

FR: GE\_GERICHTE ACJC/176/2016 du 16 février 2016

IT: GE\_GERICHTE ACJC/176/2016 del 16 febbraio 2016

## **Erwägungen**

### **E. 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 (art. 5 al. 1 let. a CPC, art. 120 al. 1 let. a LOJ). Il n'est pas contesté que la demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 221 ss CPC.

### **E. 2**

La partie défenderesse, qui a son siège à Zurich, conteste la compétence à raison du lieu de la Cour de céans pour statuer sur la demande en annulation de marque. Elle en déduit que l'entier de la demande serait irrecevable.

#### **E. 2.1**

La demanderesse ayant son siège en France, le litige présente un caractère international. Les art. 2, 5 et 22 ch. 4 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12), à laquelle la Suisse et la France sont parties, ne règlent pas la question du for interne dans l'Etat du domicile du défendeur ou de l'enregistrement des droits de propriété intellectuelle (ATF 132 III 579 consid. 3; 131 III 76 consid. 3.4). Lorsque le litige présente un caractère international, le tribunal compétent à raison du lieu est déterminé par loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; BUCHER, Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n. 2 ad art. 2 CL; CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 39).

##### **E. 2.1.1**

En vertu de l'art. 109 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou

- 7/23 -

C/1850/2015 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. Les actions portant sur la validité ou l'inscription de droits de propriété intellectuelle sont les actions civiles qui ont trait à la validité, à l'existence ou à l'extinction du droit, ou encore à la revendication d'un droit de priorité basé sur un dépôt antérieur. L'action en nullité (y compris l'action en nullité partielle), l'action en constatation négative portant sur l'inexistence d'un droit de propriété intellectuelle, ainsi que les autres actions civiles tendant à la radiation ou à la modification d'inscriptions dans les registres officiels, en font partie (ATF 124 III 509; 117 II 598). Dans le contexte des actions portant sur la validité ou l'inscription de droits de propriété

intellectuelle, le défendeur est généralement le titulaire du droit litigieux (DUCOR, in Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n. 11 ad art. 109 LDIP).

### **E. 2.1.2**

En vertu de l'art. 109 al. 2 LDIP, les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut, ceux de sa résidence habituelle. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat. Les actions portant sur la violation d'un droit de propriété intellectuelle, ou actions en contrefaçon, visent à protéger les intérêts du titulaire qui a subi ou risque de subir un dommage patrimonial de nature extracontractuelle du fait de la violation de son droit. Cette catégorie comprend l'ensemble des actions condamnatoires, notamment l'action en cessation de l'acte de contrefaçon, l'action en dommages-intérêts, l'action en suppression de l'état de fait illicite, l'action en constatation de la contrefaçon et l'action en remise du gain (DUCOR, op. cit., n. 27 ad art. 109 LDIP et réf. citées). Le for alternatif du lieu de l'acte ou du résultat est théoriquement donné lors de la violation de marques ou d'autres droits de propriété intellectuelle par l'intermédiaire du réseau internet. Dans une affaire de contrefaçon de marque par un nom de domaine, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la simple accessibilité d'un site à partir de la Suisse suffisait à fonder un tel for, car un lien de rattachement supplémentaire existait alors: le nom de domaine incriminé contenait l'élément "suisse" dans sa suite de caractères et il était clairement destiné au marché suisse (arrêt du Tribunal fédéral 4C\_341/2005 du

### **E. 2.1.3**

Selon l'art. 8a al. 2 LDIP, lorsque des prétentions présentant un lien de connexité entre elles peuvent être élevées en Suisse contre un même défendeur, chaque tribunal suisse compétent pour connaître de l'une d'elles l'est pour l'ensemble. Cette disposition permet de concentrer sur un même for les actions présentant un lien de connexité entre elles, mais dont les fors en Suisse sont distincts. Le lien de connexité est donné lorsque les actions sont essentiellement fondées sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques. Tel est notamment le cas lorsque des co-titulaires de droits de propriété intellectuelle intentent une action en contrefaçon, pour l'un au domicile suisse du défendeur et pour l'autre au lieu de l'acte ou du résultat en Suisse (DUCOR, op. cit., n. 27 ad art. 109 LDIP et réf. citées).

### **E. 2.1.4**

Doctrine et jurisprudence admettent que les fors consacrés à l'art. 109 al. 1 2ème phrase LDIP, anciennement art. 109 al. 3 aLDIP, doivent être considérés comme exclusifs (ATF 124 III 509 consid. 3c; DUCOR, op. cit., n. 26 ad art. 109 LDIP; DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd, 2005, n. 13 ad art. 109 LDIP; contra: CHERPILLOD, op. cit., p. 39). L'un des auteurs concernés estime néanmoins que, dans le but d'une correcte administration de la justice, lorsqu'une action en radiation d'une marque et une action défensive, par exemple une action en cessation, sont ouvertes simultanément et qu'il existe en Suisse un for pour l'action défensive, l'action en radiation peut aussi être ouverte au for de ladite action et ne doit pas nécessairement être intentée au for exclusif susvisé (DUTOIT, loc. cit.). Selon un autre auteur, il n'existe aucune raison d'ordre public imposant d'exclure la prorogation de for en matière d'actions portant sur l'invalidité ou l'inscription de droits de propriété intellectuelle suisses, pour autant que le for prorogé se situe en Suisse (DUCOR, loc. cit.).

## **E. 2.2**

En l'espèce, la demanderesse forme contre la défenderesse à la fois une action en cessation de trouble et une action en annulation de marque.

### **E. 2.2.1**

En ce qui concerne la première action, il n'est pas contesté que les produits dont la demanderesse allègue qu'ils portent atteinte à ses droits de propriété intellectuelle sont proposés à la vente sur des sites internet accessibles en Suisse, dont deux sites affichant des prix en francs suisses et possédant un nom de domaine muni de la terminaison ".ch". Il est par ailleurs établi que les produits en question sont vendus dans un commerce genevois. La cause présente dès lors des liens de rattachement particuliers avec la Suisse et avec Genève, au sens des principes rappelés sous ch. 2.1.2 ci-dessus. Il s'ensuit que la Cour est compétente, en application de l'art. 109 al. 2 LDIP, pour connaître des prétentions de la demanderesse portant sur la violation de ses droits de propriété intellectuelle, en tant que juridiction du lieu de l'acte ou du résultat.

- 9/23 -

C/1850/2015

### **E. 2.2.2**

La défenderesse soutient que la seconde action, en annulation de marque, ne pourrait être intentée qu'au for de son siège à Zurich. A cet égard, la Cour observe que le caractère impératif attribué par la doctrine et la jurisprudence à l'art. 109 al. 1 LDIP ne concerne que la deuxième phrase de cette disposition, précédemment énoncée à l'art. 109 al. 3 aLDIP, soit les fors du siège commercial du mandataire inscrit au registre ou du siège de l'autorité qui tient le registre, disponibles lorsque la partie défenderesse n'a pas de domicile en Suisse. Lorsque le défendeur a son domicile ou son siège en Suisse, comme en l'espèce, le for qui en résulte selon l'art. 109 al. 1 1ère phrase LDIP n'a pas de caractère exclusif. Conformément aux principes rappelés sous ch. 2.1.4 ci-dessus, ce for est notamment susceptible d'être prorogé, quand bien même il concerne les actions relatives à la validité ou l'inscription de droits de propriété intellectuelle, pour autant que le for prorogé se situe en Suisse. Avant même l'adoption des dispositions actuelles de la LDIP, notamment de l'art. 8a LDIP, un des auteurs cités ci-dessus admettait qu'une action en radiation d'une marque enregistrée en Suisse et une action en cessation pouvaient être ouvertes simultanément au for suisse de l'action en cessation, lorsque l'administration de la justice le commandait. La Cour étant compétente pour statuer sur l'action relative à la violation des droits de propriété intellectuelle (action en cessation de trouble) formée par la demanderesse, elle l'est également pour statuer sur l'action relative à la validité de droits de propriété intellectuelle (action en annulation de marque) formée par celle-ci, et ce en application de l'art. 8a al. 2 LDIP. Il n'est en effet pas contesté ni contestable que les deux actions présentent un lien de connexité, au sens de cette disposition: toutes deux portent sur la possibilité pour la défenderesse d'utiliser en Suisse une marque dont la demanderesse soutient qu'elle contrevient à ses propres droits. La défenderesse reconnaît elle-même l'intérêt, voire la nécessité, qu'une seule et même juridiction soit saisie des actions présentement litigieuses, aux fins notamment d'éviter le risque de décisions contradictoires. Elle ne peut cependant pas être suivie lorsqu'elle affirme que cette juridiction serait celle de son siège à Zurich, dès lors que la disposition consacrant le for du domicile du défendeur en la matière n'est pas de nature impérative.

### **E. 2.3**

La compétence *ratione loci* de la Cour sera ainsi admise pour statuer tant sur l'action en cessation de trouble que sur l'action en annulation de marque. Il s'ensuit que la demande est intégralement recevable.

#### **E. 2.4**

La cause étant en état d'être jugée sur le fond, il n'y a par ailleurs pas lieu de rendre une décision incidente sur la question de la recevabilité, comme le sollicite la défenderesse (cf. art. 237 CPC). Celle-ci a au demeurant reconnu avoir présenté ses arguments au fond dans ses écritures de réponse et de duplique; elle a

- 10/23 -

C/1850/2015 bénéficié de délais supplémentaires pour ce faire et a produit des pièces complémentaires. 3. La protection de droits de propriété intellectuelle étant revendiquée en Suisse, au sujet de droits enregistrés en Suisse, le droit suisse est applicable, ce qui n'est pas contesté (art. 110 al. 1 LDIP; DUCOR, op. cit., n. 12 ad art. 110 LDIP). 4. La défenderesse soutient que le droit de la demanderesse de se prévaloir de ses marques à son encontre serait périmé. Ce moyen étant susceptible de sceller le sort de la demande, il convient de l'examiner en priorité. 4.1 Une marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 LPM) et appartient à celui qui la dépose le premier (art. 6 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 al. 1 LPM). 4.1.1 A l'instar d'autres droits, les actions défensives en matière de propriété intellectuelle peuvent s'éteindre lorsqu'elles sont mises en œuvre trop tard. La péremption pour avoir tardé à agir ne doit cependant pas être admise facilement car, selon l'art. 2 al. 2 CC, un droit ne sera pas protégé que si son exercice est manifestement abusif (ATF 117 II 575 consid. 4; 114 II 106 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A\_48/2008 du 10 juin 2008 consid. 3). La péremption suppose que l'ayant droit ait toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s'y opposer et que l'auteur de la violation ait entre-temps acquis lui-même une position digne de protection ("eigener wertvoller Besitzstand"; ATF 117 II 575 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 4A\_638/2009 du 1er avril 2010 consid. 3.2 non publié aux ATF 136 III 225; 4C.371/2005 du 2 mars 2006 consid. 3.1). Ainsi, il faut en principe que le lésé ait eu connaissance de la violation de ses droits et qu'il soit néanmoins resté inactif (arrêt du Tribunal fédéral 4C.76/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.2 non publié aux ATF 131 III 581). La preuve de cette connaissance incombe à l'auteur de la violation. Plus le lésé attend pour intenter action, moins le concurrent doit escompter de bonne foi qu'il sera contraint d'abandonner la situation qu'il s'est acquise (ATF 109 II 338 consid. 2a). 4.1.2 Savoir après combien de temps d'inactivité du lésé la péremption doit être admise dépend des circonstances de l'espèce. La jurisprudence récente en matière de signes distinctifs fait état d'une période oscillant entre quatre et huit ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.76/2005 précité consid. 3.2), mais dans des cas

- 11/23 -

C/1850/2015 particuliers, il a été admis que la péremption pouvait déjà être acquise au bout d'une année et demie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.125/1997 du 21 octobre 1997, reproduit in JdT 1998 I 347) ou deux ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.371/2005 précité). L'écoulement du temps n'est toutefois pas à lui seul déterminant pour retenir un

abus de droit. Il s'agit de se mettre à la place de l'usurpateur et de voir s'il pouvait raisonnablement et objectivement admettre, au vu du comportement de l'ayant droit, que celui-ci avait renoncé à agir (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4C.76/2005 précité consid. 3.2; 4C.125/1997 précité consid. 2a). S'agissant de la position acquise sur le marché, ce qui est décisif est que la raison sociale de l'auteur de la violation se soit imposée dans le public comme étant le signe distinctif de l'entreprise ensuite d'un long et paisible usage, et que le défendeur se soit ainsi créé une position concurrentielle avantageuse. Pour que la position acquise soit en outre digne de protection, il faut que l'auteur de la violation ait acquis une position dans la concurrence qui soit si marquée qu'y renoncer entraînerait pour lui des désavantages justifiant que l'ayant droit supporte l'inconvénient de ne plus pouvoir faire valoir son droit exclusif à l'encontre de l'auteur de la violation (ATF 117 II 575 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.76/2005 précité consid. 3.2). Pour faire échec à la péremption, le lésé doit agir en justice ou à tout le moins mettre l'auteur de la violation en demeure de cesser son comportement illicite (SCHLOSSER, La péremption en matière de signes distinctifs, in *sic!* 2006 p. 549 ss, p. 567).

4.2 En l'espèce, la marque de la défenderesse a été déposée en Suisse le 4 avril 2013 et publiée le 9 avril suivant. La demanderesse a agi en cessation de trouble et en annulation de cette marque le 30 janvier 2015, soit un an, neuf mois et trois semaines plus tard. La défenderesse, qui soutient que la demanderesse aurait tardé à agir, ne démontre pas à partir de quelle date cette dernière a eu effectivement connaissance de l'utilisation de sa marque sur le marché suisse. La défenderesse n'indique pas non plus à partir de quelle date elle a elle-même fait usage de sa marque, se contentant d'exposer qu'elle a réalisé un certain chiffre d'affaires dans notre pays en 2013. Pour ces motifs déjà, la défenderesse ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que le droit d'agir de la demanderesse serait périmé. A supposer que la demanderesse ait eu, ou dû avoir, connaissance de l'atteinte que la marque de la défenderesse pouvait porter à ses droits dès la publication du dépôt de ladite marque, il est constant que le délai dans lequel la demanderesse a agi est inférieur à deux ans. Or, la défenderesse n'établit pas non plus qu'il y aurait

- 12/23 -

C/1850/2015 en l'espèce des circonstances particulières justifiant que la péremption soit acquise dans un laps de temps aussi bref, comme dans certains des cas rappelés ci-dessus. En particulier, le fait que les produits de la défenderesse aient pu être commercialisés par le biais de quelques sites internet sans que la demanderesse ne réagisse ne permettait pas à la défenderesse d'admettre objectivement que la demanderesse avait renoncé à ses droits. De même, le fait que la demanderesse n'ait pas fait opposition à l'enregistrement de la marque de la défenderesse auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle dans le délai de trois mois prévu à cette fin (cf. art. 31 LPM) n'est pas suffisant, rien n'indiquant que la demanderesse ait eu effectivement connaissance de cet enregistrement dans le délai en question. La seule circonstance que l'action de la demanderesse n'ait pas été précédée d'une mise en demeure n'est quant à elle pas déterminante, une telle mise en demeure n'étant pas requise à teneur des principes rappelés ci-dessus. Au surplus, la défenderesse ne démontre pas avoir acquis une position concurrentielle avantageuse sur le marché helvétique, au sens des principes rappelés ci-dessus. Les seuls chiffres d'affaires réalisés par celle-ci dans notre pays depuis 2013, compris entre 100'000 fr. et 235'000 fr. par an, ne suffisent pas à établir une telle position, étant observé que ces chiffres sont notablement inférieurs à ceux réalisés par la demanderesse dans le même temps (plus de 2'000'000 EUR en 2013) et que la

défenderesse conteste elle-même que la demanderesse jouisse d'une certaine notoriété dans notre pays. Pour l'ensemble de ces motifs, il n'y a pas lieu d'admettre que les droits de la demanderesse seraient atteints par la péremption. Le moyen sera écarté. 5. Sur le fond, la demanderesse soutient que l'utilisation de la marque de la défenderesse présente un risque de confusion avec les marques dont elle est elle-même titulaire. Elle agit pour ce motif tant en cessation de trouble qu'en annulation de marque. 5.1 Les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires sont exclus de la protection du droit des marques, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. c LPM). La notion de risque de confusion est identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 353 consid. 3). Le risque de confusion (directe) signifie qu'un signe distinctif est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction d'individualisation d'objets déterminés. On admettra aussi le risque de confusion (indirecte) lorsque le public arrive à distinguer les signes, mais présume de relations en réalité inexistantes, par exemple en y voyant des familles de marques qui caractérisent différentes lignes

- 13/23 -

C/1850/2015 de produits de la même entreprise ou des produits d'entreprises liées entre elles (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 96 consid. 2a; 127 III 160 consid. 2). L'analyse du risque de confusion implique que l'on examine l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque pour l'usager moyen, en Suisse, du produit ou du service (ATF 122 III 382 consid. 2a et 5a). 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; à l'inverse, des éléments génériques appartenant au domaine public n'ont qu'une faible force distinctive (ATF 131 III 572 consid. 3; 127 III 160 consid. 2b/bb; 122 III 369 consid. 1). La capacité de mémoriser les marques et de les distinguer sera en outre influencée par les circonstances dans lesquelles se déroule d'ordinaire le commerce des produits en cause. Elle dépend en particulier de l'attention qui est habituellement portée à l'achat de marchandises ou de services de ce type (ATF 121 III 377 consid. 2a). Dans un arrêt de 1995, le Tribunal fédéral a retenu que les vêtements constituaient des produits achetés avec un degré d'attention accru (ATF 121 III 377 consid. 3d). S'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, des auteurs observent pour leur part que si les vêtements et les chaussures ne sont pas des articles achetés quotidiennement, ils sont tout de même recherchés de manière régulière, de sorte qu'il leur est porté un degré d'attention moyen (SCHLOSSER/MARADAN, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, DE WERRA/GILLIERON [éd.], 2013, n. 38 ad art. 3 LPM, note n. 114 et réf. citées). Le périmètre de protection d'une marque dépend également de sa force distinctive. Pour les marques faibles, il est plus restreint que pour les marques fortes. Sont fortes les marques qui sont imaginatives ou qui ont acquis une notoriété dans le commerce (ATF 122 III 382 consid. 2a). Ainsi, une marque ayant acquis une telle notoriété ou présentant un degré élevé de fantaisie bénéficiera d'une sphère de protection accrue, en ce sens que la similarité des signes sera plus facilement admise et on requerra alors d'autant plus de différences entre les marchandises (arrêt du Tribunal fédéral 4C.88/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.2.2; ATF 128 III 96 consid. 2c). 5.1.1 Pour les marques verbales, l'impression d'ensemble se détermine en fonction de leur sonorité, de leur présentation graphique et de leur sens (ATF 127 III 160 consid. 2b/bb). Il suffit que le risque de

confusion soit donné selon l'un de ces critères. En outre, il suffit que le risque de confusion existe dans l'une des langues nationales suisses. Toutefois, la similitude des signes selon l'un de ces critères peut être levée par une divergence nette des autres facteurs. En règle générale, l'effet auditif doit être considéré en premier lieu, car il se grave mieux dans le

- 14/23 -

C/1850/2015 souvenir de l'acheteur (SCHLOSSER/MARADAN, op. cit., n. 76 ad art. 3 LPM; CHERPILLOD, op. cit., p. 114). La sonorité est caractérisée par le nombre de syllabes, le rythme de l'élocution et la suite des voyelles, tandis que la présentation graphique dérive avant tout de la longueur du mot et des particularités des caractères typographiques (ATF 127 III 160 consid. 2b/bb). La jurisprudence accorde généralement une importance accrue au début du mot de la marque. Cette règle s'applique, notamment, pour des acronymes; les marques composées de lettres doivent être comparées au regard de l'impression tant vocale que visuelle qu'elles dégagent (ATF 122 III 382 consid. 5; 112 II 362 consid. 2). La jurisprudence considère également que les mots longs restent moins bien gravés en mémoire que les mots brefs, si bien que les différences frappent moins. En présence de mots brefs, le risque est moins grand que les différences entre les signes échappent au public (ATF 122 III 382 consid. 5a; 121 III 377 consid. 2b). En particulier, en présence de mots brefs, les différences entre les marques peuvent suffire à écarter le risque de confusion même si leurs débuts concordent (SCHLOSSER/MARADAN, op. cit., n. 76 ad art. 3 LPM et réf citée). Ces principes ont notamment conduit à écarter un risque de confusion entre les marques "S.W.I.F.T." et "Swix" (CREPI, arrêt du in sic! 2001 p. 204 consid. 7, étant précisé que la différence entre les services proposés a également été prise en compte) entre les marques "Boss" et "Boks" (ATF 121 III 377 consid. 2b, le facteur décisif étant dans ce cas les sens distinctifs attribués au mot "Boss") ainsi qu'entre les marques "IXS" et "IKKS" (CREPI, arrêt du 22 décembre 2005 in sic! 2006 p. 268 consid. 11, la similitude auditive alléguée n'étant notamment pas retenue). 5.1.2 L'impression d'ensemble, appréciée au regard des critères susvisés, est également déterminante en cas de marque combinée ou mixte. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu d'accorder schématiquement plus d'importance à l'élément verbal ou à l'élément graphique. Il convient au contraire de vérifier dans chaque cas la force distinctive que revêtent les différents éléments et l'influence qu'ils exercent sur l'impression d'ensemble (SCHLOSSER/MARADAN, op. cit., n. 104 ad art. 3 LPM et réf. citées). Lorsque l'un des éléments est générique, descriptif ou banal, la reprise de cet élément ne peut fonder un risque de confusion; lorsque les deux éléments ont une certaine force distinctive, ni l'un ni l'autre ne pourront en principe figurer dans une marque concurrente (CHERPILLOD, op. cit., p. 117). Une marque combinée peut le cas échéant porter atteinte à une marque verbale et inversement (SCHLOSSER/MARADAN, op. cit., n. 103s ad art. 3 LPM et réf. citées). 5.1.3 Savoir s'il y a ou non un risque de confusion est une question de droit (ATF 128 III 96 consid. 2). Plus les produits ou les services pour lesquels sont

- 15/23 -

C/1850/2015 enregistrées les marques sont similaires, plus le risque de confusion est grand et plus le nouveau signe doit se distinguer de la marque antérieure pour éviter tout risque de confusion. Ce principe sera appliqué de manière d'autant plus rigoureuse lorsque les deux sortes de produits sont identiques (ATF 122 II 382 consid. 3a). Cela étant, même lorsque les produits ou les services sont largement identiques, la possibilité éloignée d'une attribution erronée de la marchandise ou du service à l'autre ne suffit pas, une certaine probabilité de

confusion par le consommateur étant requise (ATF 122 III 382 consid. 1). Que des erreurs soient effectivement survenues peut constituer un indice utile pour conclure à l'existence d'un risque de confusion. Cependant, quelques confusions constatées en fait ne suffisent pas à elles seules pour établir que deux signes ne se distinguent pas assez (ATF 122 III 369 consid. 2c; 91 II 17 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 4A\_315/2009 du

## **E. 6**

mars 2007 consid. 4.2). La doctrine préconise d'exiger un tel critère de rattachement supplémentaire (DUCOR, op. cit., n. 39 ad art. 109 LDIP et réf. citées).

- 8/23 -

C/1850/2015

### **E. 6.1**

L'action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la LPM est ouverte à toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation (art. 52 LPM). Une marque individuelle sera déclarée nulle si elle ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 1 à 4 LPM (KILLIAS/DE SELLIERS, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, DE WERRA/GILLIERON [éd.], 2013, n. 85 ad art. 52 LPM). A un intérêt juridique à faire constater la nullité d'une marque toute personne qui, du fait de l'existence de la marque litigieuse, est entravée dans son activité, ou pourrait l'être dans un avenir proche (CHERPILLOD, op. cit., p. 229; DAVID/VON- BÜREN, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, tome I/2, Bâle 1998, p. 36). Un intérêt juridique à la constatation doit ainsi être reconnu au titulaire d'un droit exclusif sur une dénomination avec laquelle la marque litigieuse entre en conflit (ACJC/1378/2011 dans la cause C/22832/2010, publié in: sic! 3/2012, consid. 4.1.1 à 4.1.3). La LPM ne prévoit pas d'action en radiation d'un enregistrement de marque. Les tribunaux civils doivent se borner à constater la nullité de la marque faisant l'objet de la procédure et l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle doit révoquer l'enregistrement lorsque le jugement entre en force (cf. art. 35 LPM; MÜHLSTEIN, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, DE WERRA/GILLIERON [éd.], 2013, n. 6 ad art. 35 LPM).

### **E. 6.2**

En l'espèce, la titularité de la demanderesse sur les marques dont elle se prévaut n'est pas contestée. L'antériorité de ces marques par rapport à la marque de la défenderesse est établie et il découle des considérants ci-dessus que l'usage de celle-ci entraîne un risque de confusion, au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LPM. L'éventuelle péremption des droits de la demanderesse a également été écartée. L'intérêt de la demanderesse à agir doit dès lors être admis et la nullité de la marque de la défenderesse sera constatée. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le présent arrêt sera transmis à l'IPI afin qu'il soit procédé à la radiation de l'enregistrement (cf. ég. art. 54 LPM). Il n'y a pas lieu de condamner en outre la défenderesse à requérir la radiation de sa marque sous la menace des peines de droit, ce qui dispense la Cour d'examiner la recevabilité des conclusions additionnelles prises par la demanderesse sur ce dernier point.

- 20/23 -

C/1850/2015 7. Au titre de la cessation de trouble, la demanderesse conclut à ce qu'il soit fait interdiction à la défenderesse d'utiliser en Suisse le terme "IKKII", seul ou en combinaison avec d'autres termes, en relation avec le commerce de chaussures, de bottes ou

de bottines. Elle requiert que cette interdiction s'étende à l'utilisation du nom de domaine www.ikkiiboots.com. 7.1 Le titulaire d'une marque peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM (art. 13 al. 2 LPM). La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut notamment demander au juge de la faire cesser, si elle dure encore (art. 55 al. 1 let. b LPM). Lorsqu'une atteinte a eu lieu et qu'elle perdure, l'ayant droit a un intérêt évident à en demander la cessation. L'action en cessation permet notamment de conclure à la destruction de moyens publicitaires ou à l'effacement du contenu d'un site internet (SCHLOSSER, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, DE WERRA/GILLIERON [éd.], 2013, n. 9 ad art. 55 LPM). 7.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les produits portant la marque de la défenderesse sont actuellement proposés à la vente sur des sites internet accessibles en Suisse, ainsi que dans un commerce genevois. Au vu des considérants qui précèdent, l'existence d'une atteinte aux droits de la demanderesse doit être admise et il sera dès lors fait droit aux conclusions de celle-ci en cessation de trouble. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'interdiction portera notamment sur l'utilisation en Suisse du nom de domaine www.ikkiiboots.com. Le terme anglais "boots" est en effet descriptif en relation avec les produits litigieux et son utilisation en combinaison avec la marque de la défenderesse n'est pas de nature à écarter le risque de confusion constaté ci-dessus. Afin de s'assurer de son respect par la défenderesse, cette interdiction sera prononcée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, comme le sollicite la demanderesse (art. 236 al. 3, art. 343 al. 1 let. a CPC).

#### **E. 8**

Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr. pour l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 1 let. a, art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 19 al. 3 et 6 LaCC, art. 17 RTFMC), seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 5'000 fr. fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l'Etat; la défenderesse sera condamnée à verser le solde de 2'000 fr. à l'Etat et à restituer à la demanderesse le montant de son avance (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

- 21/23 -

C/1850/2015 La défenderesse sera par ailleurs condamnée à payer à la demanderesse la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (art. 95 al. 1 let. b, art. 95 al. 3 let. b, art. 96 CPC, art. 20 al. 1 LaCC, art. 84 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

#### **E. 9**

En matière de droits de propriété intellectuelle, notamment en matière de nullité ou de violation de tels droits, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 72 al. 1, 74 al. 2 lit. b LTF, art. 5 al. 1 let. a CPC). \* \* \* \* \*

- 22/23 -

C/1850/2015

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en cessation de trouble et en constatation de nullité de marque formée le 30 janvier 2015 par A\_\_\_\_\_ contre B\_\_\_\_\_ dans la cause C/1850/2015. Au fond : Constate la nullité de la marque verbale suisse "IKKII" n° 5\_\_\_\_\_. Invite l'Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle à radier du Registre des marques suisses la marque verbale suisse "IKKII" n°

5\_\_\_\_\_. Fait interdiction à B\_\_\_\_\_ d'utiliser en Suisse le signe "IKKII", seul ou en combinaison avec les termes "boots" ou "a piece of winter", sous quelque forme que ce soit et dans quelque graphisme que ce soit, en relation directe ou indirecte avec la fabrication, la vente, la mise dans le commerce, l'importation ou l'exportation de chaussures, de bottes et de bottines. Fait interdiction à B\_\_\_\_\_ d'utiliser en Suisse le nom de domaine "www.ikkiiboosts.com", en relation directe ou indirecte avec la fabrication, la vente, la mise dans le commerce, l'importation ou l'exportation de chaussures, de bottes et de bottines. Prononce ces interdictions sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal, qui dispose que "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende". Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 7'000 fr., les met à la charge de B\_\_\_\_\_ et les compense avec l'avance de frais de 5'000 fr. fournie par A\_\_\_\_\_, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B\_\_\_\_\_ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'000 fr.

- 23/23 -

C/1850/2015 Condamne B\_\_\_\_\_ à payer à A\_\_\_\_\_ la somme de 5'000 fr. à titre de restitution de l'avance de frais. Condamne B\_\_\_\_\_ à payer à A\_\_\_\_\_ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Marie NIERMARECHAL

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.