

## **GE\_GERICHTE ACJC/525/2008 vom 18. April 2008**

GE Cour de justice, 2008-04-18, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ge\\_gerichte\\_ACJC\\_525\\_2008](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ge_gerichte_ACJC_525_2008)

FR: GE\_GERICHTE ACJC/525/2008 du 18 avril 2008

IT: GE\_GERICHTE ACJC/525/2008 del 18 aprile 2008

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

La recevabilité de la demande principale et celle de la demande reconventionnelle ont déjà été admises, par arrêts des 27 janvier 2005 et 13 mai 2005; il n'y a donc pas lieu d'y revenir.

#### **E. 2.1**

Toute demande en justice doit contenir, à peine de nullité et outre la désignation du tribunal saisi, l'identité des parties, l'exposé des faits et les conclusions (art. 7 al. 1 lit. c et d LPC). Ces éléments sont en effet indispensables pour délimiter l'objet du litige, de manière à permettre au défendeur de se déterminer et au juge de rendre une décision exécutoire.

Selon une jurisprudence constante, tant que ce but est atteint, une simple erreur de plume, aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge, n'entraîne pas la nullité de l'acte, mais donne lieu à une rectification. Concernant les conclusions, il suffit qu'elles soient formulées clairement, de manière à éviter toute hésitation sur l'objet de la demande (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Comm. LPC, n. 3, 8 ad art. 7 LPC; SJ 1987 p. 22). En effet, la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst. tout formalisme excessif, soit toute application des règles procédurales avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 132 I 249 consid. 5).

#### **E. 2.2**

En l'espèce, la défenderesse (sur demande principale; ci-après : la défenderesse) a profité, comme cessionnaire et en cours de procédure, de la cession partielle d'une marque internationale no IR 132'442, la cession n'ayant eu lieu qu'en tant que cette marque visait la Suisse. Cette cession partielle a amené la demanderesse (sur demande principale; ci-après : la demanderesse) à conclure, de

- 12/26 -

C/4829/2004 façon additionnelle, à ce que la Cour déclare nulle "la marque internationale ... enregistrée sous no IR 132'442, en tant qu'elle vise la Suisse, transférée à (la défenderesse) le 3 mars 2005". Cette dernière a considéré cette demande additionnelle comme irrecevable, au motif que la marque résultant de la cession partielle portait désormais le no IR 132'442A. Or, le numéro incomplet de la marque internationale visée par la demande additionnelle est à l'évidence aisément rectifiable, par l'adjonction de la lettre manquante à sa fin (Instruction 16 lit. b du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid, RS 0.232.112.21), et il est tout aussi évident que la défenderesse n'a eu aucune difficulté à identifier l'objet du litige additionnel, en fonction des nombreuses indications précises déjà contenues dans les conclusions de la demanderesse.

Admettre, dans ces conditions, la nullité de la demande additionnelle équivaudrait à un formalisme excessif et l'invoquer relève de l'abus de droit en matière de procédure civile (art. 2 al. 2 CC, également applicable en procédure civile, ATF 132 I 249 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5P.92/2004 du 19 mai 2004 consid. 3.1). Il convient, au contraire, de rectifier la demande additionnelle, en ce sens que le numéro complet de la marque internationale visée est le no IR 132'442A, et de déclarer la demande additionnelle recevable.

### **E. 3.1**

Selon l'art. 134 LPC, les conclusions et les pièces doivent être communiquées cinq jours au moins avant la date fixée pour la plaidoirie. Ce délai permet à la partie à laquelle des conclusions modifiées sont signifiées de réagir encore en plaidant. Par ailleurs, les faits survenus ou appris postérieurement à ce délai ne peuvent plus être invoqués avec la facilité offerte pendant l'instruction préalable et ils sont soumis aux exigences plus strictes posées en matière de réouverture de l'instruction (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Comm. LPC, n. 1 ad art. 134 LPC). Celui qui souhaite les invoquer a alors l'obligation de requérir sans délai la réouverture de l'instruction, offre de preuves précise à l'appui (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Comm. LPC, n.

### **E. 3.2**

Tel est le cas en l'espèce chacune des parties souhaite la prise en considération d'un jugement étranger récent que chacune produit, avec sa traduction. Dans ces conditions, la Cour admet l'allégué de ce fait nouveau et la production des pièces correspondantes des parties.

### **E. 4**

Le présent litige a un caractère international, notamment en raison du siège de l'une des parties aux Etats-Unis d'Amérique et de l'enregistrement international de la marque dont se prévaut ladite partie, à la suite d'une cession en sa faveur. Il convient donc, en premier lieu, de déterminer le droit applicable, sans perdre de vue que les traités internationaux liant la Suisse prévalent, le cas échéant, sur l'application de la LDIP (art. 1 al. 2 LDIP).

### **E. 4.1**

La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04; ci-après : CUP) est en vigueur en Suisse depuis le 26 avril 1970 et aux Pays-Bas depuis le 10 janvier 1975; uniquement les art. 13 à 30 CUP sont en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique, depuis le 5 septembre 1970. Toutefois, aux termes de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après : ADPIC), annexé à l'Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation Mondiale du Commerce (RS 0.632.20, Annexe 1.C), les Membres se conformeront aux articles 1 à 12 et à l'art. 19 CUP (art. 2 al. 1 ADPIC) et réserveront aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui accordé à leurs propres ressortissants (art. 3 ADPIC), et ils appliqueront l'art. 6bis CUP, mutatis mutandis, aux services (art. 16 al. 2 et 3 ADPIC). Concernant plus particulièrement l'enregistrement international des marques, il y a lieu de prendre en considération l'Arrangement de Madrid révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.112; ci-après : AM) et le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid, conclu à Madrid le 27 juin 1989 (RS 0.232.112.4; ci-après : PM). Ce dernier est en vigueur en Suisse depuis le 1er mai 1997, aux Pays-Bas depuis le 1er avril 1998 et aux Etats-Unis d'Amérique depuis le 2 novembre 2003, alors que l'AM est en vigueur en Suisse depuis le

19 septembre 1970 et aux Pays-Bas depuis le 6 mars 1975, mais n'a jamais été en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique. L'art. 9sexies al. 1 PM dispose, en ce qui concerne un enregistrement international donné, ce qui suit : lorsque l'office d'origine est l'office d'un Etat qui est partie à la fois au PM et à l'AM, les dispositions du PM n'ont pas d'effet sur le territoire de tout autre Etat qui est également partie à la fois au PM et à l'AM. L'office d'origine est l'office auprès duquel le premier dépôt national, qui a permis le dépôt international, a été effectué (art. 2 PM).

- 14/26 -

C/4829/2004 Quant à l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques révisé à Genève le 13 mai 1977 (RS 0.232.112.9; ci-après : AN), il est en vigueur en Suisse depuis le 22 avril 1982, aux Pays-Bas depuis le 15 août 1979 et aux Etats-Unis d'Amérique depuis le 29 février 1984. Puisque ces traités ne comportent pas des lois uniformes internationales et qu'ils ne règlent pas toutes les questions de façon exhaustive, le droit national désigné par la LDIP reste applicable, dans une large mesure.

#### **E. 4.2**

Selon 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. Le législateur suisse applique ainsi le principe de la territorialité, selon lequel la création, l'existence, l'étendue et l'extinction des droits sur les biens immatériels sont déterminées par les règles du pays pour lequel on recherche la protection (K. TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, Genève 2001, p. 413). Ces règles déterminent aussi quels biens sont des biens immatériels protégeables et à quelle catégorie ils appartiennent (K. TROLLER, loc. cit.). Ainsi, est régie par le droit interne suisse - soit par la Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (RS 232.11; ci-après : LPM) - la protection recherchée en Suisse pour une marque. Lorsque la marque a fait l'objet d'un enregistrement international, l'AM déroge au droit interne suisse, mais uniquement en ce qui concerne la création de la marque (K. TROLLER, op. cit., p. 414). Par ailleurs, la CUP permet aux entreprises étrangères admises à bénéficier de cette convention de faire annuler l'enregistrement, en Suisse, d'une marque identique ou semblable à la leur, lorsque cette dernière est notoirement connue (art. 6bis al. 1 CUP, également applicable, au-delà de son texte et en vertu de l'art. 16 ADPIC, aux marques de service, l'extension aux marques de service valant au moins à l'égard des ressortissants des pays membres de l'OMC).

#### **E. 4.3**

Le nom et la raison sociale d'une société non inscrite au registre du commerce suisse sont protégés selon le droit applicable à la concurrence déloyale, respectivement aux atteintes à la personnalité (art. 157 al. 2 LDIP). Les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le droit de l'Etat sur le marché duquel le résultat s'est produit (art. 136 al. 1 LDIP). L'atteinte à la personnalité étant un acte illicite, le droit applicable est celui de l'Etat dans lequel cet acte a été commis, à moins que le résultat ne se soit produit dans un autre Etat, de manière prévisible pour l'auteur (art. 133 al. 2 LDIP).

- 15/26 -

C/4829/2004 En l'espèce, la partie qui a son siège aux Etats-Unis d'Amérique se plaint d'une atteinte à sa raison sociale, en raison de l'utilisation du nom (de famille) compris dans sa

raison sociale, par sa partie adverse sise en Suisse, comme marque de service en Suisse et, avec l'adjonction ".ch", comme nom de domaine sur le réseau internet. Les actes incriminés comme actes de concurrence déloyale et d'atteinte au nom sont donc commis en Suisse et y déploient leurs effets; concernant le nom de domaine, l'effet se produit au moins de façon prioritaire en Suisse. Le droit interne suisse y est donc applicable, comme les parties l'admettent d'ailleurs implicitement, en s'y référant dans toutes leurs écritures.

### **E. 5.1**

L'action principale est une action en constatation de la nullité et en radiation des deux marques enregistrées en Suisse au nom de la défenderesse. 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). En particulier, l'art. 52 LPM permet au détenteur d'une marque de faire constater la nullité d'une marque plus récente qui lèse les prérogatives que lui confère la loi (DAVID, Commentaire bâlois 1994, n. 3 ad art. 52 LPM). En effet, l'enregistrement (administratif) d'une marque a pour seule fonction de créer une présomption de titularité, sans pour autant revêtir une autorité de chose jugée qui empêcherait le juge civil de statuer sur la question. Au contraire, la loi prévoit expressément qu'une marque dûment enregistrée peut être radiée si le juge civil en a constaté la nullité (art. 35 lit. c LPM). Le détenteur d'une marque qui a omis de s'opposer à l'enregistrement (art. 31 ss LPM) n'est donc pas déchu de son droit de faire constater la nullité d'une marque enregistrée postérieurement à la sienne et qui lèse ses droits.

### **E. 5.2**

La demanderesse, qui est elle-même détentrice d'une marque verbale suisse, enregistrée en classe 35 avant les marques verbales suisses identiques, détenues par la défenderesse et enregistrées en trois classes différentes, dont la classe 35, peut donc agir en constatation de la nullité des marques de la défenderesse.

### **E. 6.1**

Selon l'art. 1 al. 1 LPM, la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Depuis l'entrée en vigueur de la LPM, le 1er avril 1993, le droit suisse protège en effet aussi les marques de service, alors qu'auparavant, seuls les produits jouissaient de la protection par les marques (de fabrique ou de commerce); toutefois, la LCD assurait déjà une protection, en matière de services (A. TROLLER, Immaterial- güterrecht, tome I, Bâle 1983, p. 342).

- 16/26 -

C/4829/2004 La marque, qui peut notamment revêtir la forme d'un ou de plusieurs mots (art. 1 al. 2 LPM), a une fonction de différenciation, dans l'intérêt de l'entreprise. Selon la jurisprudence, son rôle est de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; son but est d'individualiser les prestations ainsi désignées et de les différencier des autres, de telle sorte que le consommateur puisse retrouver, dans l'abondance de l'offre, un produit ou un service qu'il apprécie (ATF 122 III 382 consid. 1 et 5f; 119 II 473 consid. 2c). Est susceptible de protection une marque pour un produit ou un service principal, alors que la protection est exclue pour les produits dits auxiliaires (matériel d'emballage, matériel publicitaire, etc.) et les services destinés uniquement à assurer l'offre d'un autre service ou la distribution d'un produit (Message, FF 1991 I p. 18). Autrement dit, il n'y a pas de service ou de produit au sens du droit des marques lorsque le

service ou le produit sert essentiellement à promouvoir un autre service ou produit (ROSENKRANZ, Handbuch über die Markeneintragung, 2ème éd. 1995, p. 33). Par ailleurs, dans le domaine de l'édition d'imprimés, la jurisprudence distingue entre l'emploi du nom de l'éditeur, comme marque, et l'indication - non protégée - du contenu du livre, dans son titre (ATF 81 II 284 = JdT 1956 I 337 consid. 2a, pour les titres "Industrie-Compass", "Handels-Compass" et "Finanz-Compass", édités par le titulaire de la marque "Compass").

## **E. 6.2**

En règle générale, en cas de conflit entre deux marques, la première enregistrée a des droits prioritaires (art. 5 et art. 3 al. 1 LPM).

### **E. 6.2.1**

Toute marque postérieure est exclue de la protection si elle est identique à la marque antérieure, alors que les produits ou services désignés par les deux marques sont également identiques, ou lorsque les marques sont identiques ou similaires alors que les produits ou services sont (également) similaires et qu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. a à c LPM). En raison de l'interdépendance entre ces critères, plus les marques sont semblables, plus les produits ou services doivent être différents (MARADAN, Les accords de coexistence en matière de marques, Thèse Lausanne 1994, p. 12 avec références; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4C.199/2001 du 6 novembre 2001 : pas de risque de confusion entre "Audi" pour des automobiles, d'une part, et des services bancaires, d'autre part). La différence n'est pas assez importante lorsqu'il y a, entre les produits ou services en question, une parenté assez étroite pour que le dernier acheteur puisse, du fait de la similitude des marques, les attribuer au même fabricant ou commerçant ou à des entreprises liées entre elles (MARADAN, op. cit., p. 18 avec références).

### **E. 6.2.2**

Les marques internationales sont assimilées aux marques suisses lorsque la Suisse figure parmi les pays qu'elles désignent pour leur protection; une

- 17/26 -

C/4829/2004 antériorité peut donc découler d'une marque internationale (K. TROLLER, op. cit., p. 76 et 86), étant précisé que c'est exclusivement le titulaire de la marque antérieure qui peut invoquer l'antériorité de sa marque pour faire échec à la protection de la marque postérieure (art. 3 al. 3 LPM).

## **E. 6.3**

Une exception au principe de l'antériorité de la marque enregistrée en premier lieu découle de l'art. 3 al. 2 lit. b LPM qui protège une marque plus ancienne non enregistrée par rapport à une marque identique ou similaire prêtant à confusion, pour autant qu'elle soit déjà notoirement connue en Suisse, au sens de l'art. 6bis CUP, au moment du dépôt de la seconde marque (ATF 130 III 267 = JdT 2005 I 408 consid. 4.1). La jurisprudence a précisé, à ce sujet et dans un contexte international où les art. 6bis CUP et 16 ADPIC étaient applicables, qu'une marque est notoire lorsqu'elle est généralement comprise dans l'un des cercles intéressés, en Suisse, comme signe propre à distinguer le produit ou le service, cette perception étant usuelle (ATF précité consid. 4.7.1 et 4.7.3). La notoriété dépend de l'emploi de la marque et de l'attribution qu'en font les milieux intéressés, faits dont le juge tiendra compte sans perdre de vue que le caractère exceptionnel de l'art. 3 al. 2 lit. b LPM

commande de n'admettre une dérogation à la priorité de l'enregistrement qu'avec retenue (ATF précité consid. 4.7.3). Quant à l'art. 6bis CUP, il vise à combattre la piraterie de la marque (ATF précité consid. 4.7.3), soit l'usurpation, dans un pays membre de la CUP, d'une marque étrangère déjà enregistrée dans un autre pays membre de la CUP (K. TROLLER, op. cit., p. 72).

#### **E. 6.4**

Une autre exception au principe de l'antériorité de la marque enregistrée en premier lieu découle de l'art. 4 LPM qui refuse toute protection à la marque enregistrée en Suisse - même en premier lieu - sans le consentement du titulaire véritable au nom d'un utilisateur autorisé. Il en va de même en cas de révocation du consentement par le titulaire véritable. Le cas le plus fréquent est celui du fournisseur étranger ayant autorisé son distributeur à utiliser sa marque en Suisse, mais non pas à l'y faire enregistrer au registre des marques suisses, en son nom propre (DAVID, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 4 LPM). L'art. 4 LPM reprend l'art. 6septies CUP (DESSEMONTET, La propriété intellectuelle, Lausanne 2000, p. 231) qui prévoit que celui qui est titulaire d'une marque dans un des pays de l'Union peut s'opposer à l'enregistrement demandé ou réclamer la radiation de l'enregistrement de la marque, dans un autre pays de l'Union et sans son autorisation, au nom de son agent ou représentant. Le titulaire véritable de la marque - déjà enregistrée à l'étranger - peut donc invoquer l'exception découlant de l'art. 4 LPM pour faire échec à la demande en

- 18/26 -

C/4829/2004 constatation de la nullité de sa marque, enregistrée en Suisse postérieurement à celle déjà enregistrée au nom de son distributeur ou preneur de licence.

#### **E. 6.5**

Enfin, le titulaire d'une marque ne peut pas invoquer ses droits exclusifs s'il n'a pas utilisé sa marque en relation avec les produits ou services enregistrés pendant une période ininterrompue de cinq ans, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). L'exigence légale se rapporte à l'usage de la marque en Suisse, en vertu du principe de la territorialité (MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Thèse Université de Lausanne, Zurich 2005, p. 107), l'usage en Allemagne valant toutefois usage en Suisse, en vertu de la Convention germano-suisse concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques, du 13 avril 1892 (RS 0.232.149.136; MEIER, op. cit., p. 109 ss). 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. 7.1**

En l'espèce, la défenderesse, qui fournit des services, a fait inscrire une marque verbale suisse pour ses services, en classe 35, ainsi qu'une marque verbale suisse identique pour des imprimés (classe 16).

Or, s'il est établi qu'elle a commencé à fournir ses services de "consultant" en Suisse, il n'en va pas de même pour une deuxième activité, indépendante, dans le domaine du papier et de l'imprimerie.

Elle a certes établi la publication, par un éditeur allemand, de quelques ouvrages imprimés en allemand dont le contenu comporte quelques références plus ou moins directes à ses services actuels et au nom ou terme qu'elle souhaite utiliser en Suisse comme marque, mais le contenu de ces livres ne fait pas de la défenderesse une société active dans le domaine des

imprimés, en Suisse et en Allemagne. A titre de comparaison, un livre sur les bienfaits d'une boisson de marque ne fait pas de l'entreprise productrice de cette boisson une entreprise active dans le domaine de l'imprimerie.

Quant à une activité d'éditrice de la défenderesse aux Etats-Unis d'Amérique, concernant des livres en anglais que le lecteur intéressé domicilié en Suisse ou en Allemagne peut se procurer par internet, elle n'entre pas en considération comme usage de la marque suisse, en Suisse ou en Allemagne.

Autrement dit, la défenderesse n'a pas, dans ces pays, une deuxième activité principale et indépendante dans le domaine de l'imprimerie qui justifierait l'inscription d'une marque en classe 16 (visant le papier et les produits d'imprimerie).

- 19/26 -

C/4829/2004

En ce qui concerne le rôle publicitaire joué par les livres publiés en Allemagne en faveur des services de la défenderesse, il ne faut pas perdre de vue que tout matériel auxiliaire est exclu d'une possible protection par une marque.

A titre de comparaison, le fabricant d'une boisson ne peut pas protéger par une marque indépendante et supplémentaire, dans le domaine du papier et de l'imprimerie, l'édition d'un livre sur les bienfaits de son breuvage, même si l'auteur du livre est une personne liée à l'entreprise. Quoi qu'il en soit, la défenderesse, qui fournit des services, n'a en tout cas pas établi avoir exercé, en Suisse ou en Allemagne, une activité principale et indépendante dans le domaine de la production d'imprimés qui sont des produits de la classe 16, et ceci depuis l'inscription de sa marque verbale suisse correspondante, en 1993. Autrement dit, depuis plus de cinq ans, elle n'a pas utilisé cette marque, en Suisse ou en Allemagne, pour des produits en papier et d'imprimerie, non auxiliaires à son activité principale dans les services. Elle ne peut donc plus se prévaloir d'un droit à cette marque (art. 12 al. 1 LPM).

### **E. 7.2**

La défenderesse a certes aussi obtenu, par cession durant la présente procédure, une marque verbale internationale identique, couvrant la Suisse, pour des imprimés (classe 16), et en tant que cessionnaire, elle peut profiter de l'usage de la marque internationale en Suisse ou en Allemagne par la cédante (MEIER, op. cit., p. 97). Or, la cédante, qui a acquis cette marque en 1995, ne l'a pas utilisée, en Suisse ou en Allemagne, pour produire elle-même des imprimés et en faire une activité non annexe à son activité principale dans le domaine des services. Par conséquent, la défenderesse ne peut pas se prévaloir d'un droit à cette marque (art. 12 al. 1 LPM) qu'elle s'est faite céder tout récemment, pour les besoins de la présente cause, mais qui n'a pas été utilisée, à titre principal et ceci au moins depuis 1995, pour la production d'imprimés (art. 12 al. 1 LPM).

### **E. 7.3**

Les parties sont titulaires de marques verbales suisses identiques, concernant leurs services respectifs, étant relevé que la demanderesse a fait inscrire sa marque uniquement en classe 35, alors que la défenderesse a faite inscrire la sienne tant en classe 35 qu'en classe 41. Les services offerts par les deux parties sont identiques s'agissant des sondages d'opinion et des études de marché; ceux de la défenderesse sont plus étendus, mais dans un domaine connexe, s'agissant d'enquêtes plus ciblées sur une seule entreprise et, surtout, s'agissant de

l'activité de conseils en management, basée sur les résultats obtenus par les enquêtes, et de la formation continue de dirigeants

- 20/26 -

C/4829/2004 d'entreprise et de l'offre d'abonnement à des publications électroniques périodiques sur internet, dans les mêmes domaines.

Il a donc identité partielle des services et similitude, pour le surplus. Par conséquent, il existe un danger réel de confusion, concernant la provenance des services offerts par chacune des parties.

### **E. 7.3.1**

La demanderesse a déposé sa marque plus tôt, en Suisse, et profite donc, en principe, de l'antériorité; sa titularité est présumée et elle peut en principe faire constater la nullité des marques de la défenderesse, pour cause d'absence d'usage pour une activité principale dans le domaine de l'imprimerie, respectivement pour cause de danger de confusion concernant les services identiques et similaires offerts par la défenderesse.

### **E. 7.3.2**

Celle-ci ne peut pas prétendre que la marque verbale litigieuse était notoirement connue en Suisse, comme signe propre à distinguer ses propres services, avant le dépôt de cette marque en Suisse.

Certes, la marque correspond au nom de famille de l'inventeur d'une méthode de sondage d'opinion et au moment du dépôt de la marque de service par la demanderesse, en avril 1993 (lorsque la loi suisse a enfin permis le dépôt d'une marque de service), ce nom et la méthode de sondage étaient déjà plus ou moins connus en Suisse. Toutefois, s'il en allait ainsi, ce n'était pas grâce à l'utilisation de la future marque de service par la défenderesse dont l'activité était limitée géographiquement, mais c'était, bien au contraire, grâce à l'activité de la demanderesse sur le marché suisse et, dans une moindre mesure, grâce à l'activité d'autres sociétés dans d'autres pays, chacune ayant œuvré sur son marché local respectif. La limitation géographique de l'activité de la défenderesse n'était, de surcroît, pas un fruit du hasard, mais bien au contraire le résultat de la démarche volontaire de l'inventeur de la méthode de sondage qui n'a pas cherché à étendre l'empire de sa propre société américaine à travers le monde, mais a au contraire encouragé des sociétés locales existantes, dans d'autres pays, à employer sa méthode de sondage et à adhérer à une association de sociétés indépendantes dont il était l'un des fondateurs et qu'il a lui-même présidée. Autrement dit, sa vision n'était pas celle d'un empire commercial mondial lui appartenant, mais celle d'une association d'entreprises indépendantes, liées entre elles par les règles d'une association. Généreux et charismatique, plus scientifique qu'entrepreneur, il permettait volontiers l'utilisation permanente et gratuite de son nom par les membres de l'association qui, en utilisant sa méthode tout en y associant son nom, rendaient tant sa méthode que son nom de plus en plus connus, dans le monde entier.

Dans ces conditions très particulières et plutôt inhabituelles, la marque est aussi devenue connue en Suisse, au fil du temps, mais non pas comme signe distinctif

- 21/26 -

C/4829/2004 permettant d'attribuer les services de sondage d'opinion (voire, par extension, d'autres services similaires) à la défenderesse qui n'était, au moment du premier dépôt de la



marque en Suisse (soit en avril 1993), qu'une société parmi d'autres ayant fourni des services essentiellement sur son marché domestique, et non pas en Suisse. Ce n'est qu'en 1997 que la défenderesse a commencé à travailler en Suisse (sans pour autant y ouvrir un établissement), après avoir étendu son activité commerciale progressivement au-delà de son marché domestique (en fondant notamment, en mai 1993, sa société fille allemande) et avoir quitté l'association fondée et soutenue par l'inventeur de la célèbre méthode de sondage, précisément pour échapper aux restrictions territoriales imposées par cette association et approuvées par celui qui avait donné son nom de famille à la marque.

En revanche, la demanderesse avait déjà utilisé la marque litigieuse en Suisse, au moins à partir de 1981, en relation avec ses services qu'elle ne pouvait alors pas encore légalement protéger comme tels par le dépôt d'une marque suisse.

La demanderesse n'a donc commis aucune piraterie de marque, en Suisse, au détriment de la défenderesse.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déroger à l'antériorité de la marque de la demanderesse.

### **E. 7.3.3**

Comme déjà relevé, l'utilisation régulière de la marque par la demanderesse, depuis de nombreuses années et jusqu'à ce jour, résulte du dossier, de sorte qu'aucun défaut d'utilisation ne l'empêche de faire valoir l'antériorité de sa marque, valablement déposée en Suisse avant celles de la défenderesse, pour les services de celle-ci (art. 12 al. 1 LPM a contrario).

### **E. 7.3.4**

Enfin, la défenderesse est certes titulaire d'une marque américaine qui protège ses services sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique depuis 1982. Elle pourrait donc éventuellement invoquer le bénéfice de l'art. 4 LPM si elle avait autorisé auparavant la demanderesse à utiliser la marque, en Suisse, sans l'avoir autorisée à l'enregistrer, en Suisse, en son nom propre.

Or, il n'en est rien. Comme déjà relevé, l'inventeur de la méthode de sondage dont le nom de famille est devenu la marque litigieuse avait autorisé une multitude de sociétés, dans une multitude de pays, à utiliser son nom de famille pour leur activité, chacune sur son marché domestique, et il n'avait sollicité aucune redevance ou autre contre-prestation pécuniaire. Ainsi, chacune des parties à la présente procédure avait été autorisée à utiliser le nom de famille en question, de façon permanente, dans le pays de son siège. Si l'inventeur a pu donner son accord formel à l'enregistrement de la marque américaine, valable uniquement aux Etats-Unis d'Amérique, il n'a pas pu en faire

- 22/26 -

C/4829/2004 autant pour la demanderesse, parce que l'enregistrement de son nom, comme marque de service, était légalement impossible en Suisse de son vivant. Il avait toutefois clairement autorisé la demanderesse, en 1978 déjà, à utiliser son nom en Suisse, et ceci de façon exclusive et sans paiement d'aucune contre-prestation. Il savait que la demanderesse utilisait son nom comme marque et cette utilisation, en Suisse, correspondait aussi aux règles de l'association internationale mise sur pied par l'inventeur de la méthode de sondage, en personne.

Dans ces conditions, la demanderesse avait utilisé la marque, en Suisse, de manière parfaitement légale, au plus tard à partir de 1981, et ceci en son nom propre et pour son compte. Dérivant ses droits permanents, en tant que nécessaire, directement de celui dont la marque était le nom de famille et qui l'y avait autorisée, la demanderesse n'a en particulier jamais utilisé la marque dans l'intérêt de la défenderesse dans le cadre d'un contrat de licence.

Par conséquent, la défenderesse ne peut pas opposer à la demanderesse un droit préférable à la marque suisse de la demanderesse, découlant de l'art. 4 LPM.

#### **E. 7.4**

Il s'ensuit que c'est à juste titre que la demanderesse, qui y a un intérêt juridique au sens de l'art. 52 LPM, réclame la constatation de la nullité des marques litigieuses, suisses et internationale (pour autant que celle-ci concerne la Suisse), de la défenderesse.

#### **E. 8.1**

Selon l'art. 8 CUP, dont les ressortissants des Etats-Unis d'Amérique devraient profiter en vertu de l'art. 2 ADPIC, le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

L'art. 8 CUP n'offre toutefois pas une protection absolue au nom commercial. En vertu du principe du traitement national figurant à l'art. 2 CUP, les Etats s'engagent seulement à accorder la même protection à un nom commercial étranger que celle octroyée aux noms commerciaux nationaux (arrêt du Tribunal fédéral 4C.199/2001 du 6 novembre 2001 consid. 5b; à noter que le principe du traitement national est aussi celui prévu par l'art. 3 ADPIC). Or, en droit suisse, lorsqu'une entreprise n'est pas inscrite au Registre du commerce suisse, ce qui est le cas de la défenderesse, sa désignation n'est protégée qu'à la condition que son droit au nom ait été atteint ou en présence d'un acte de concurrence déloyale (arrêt du Tribunal fédéral 4C.199/2001 du 6 novembre 2001 consid. 5b).

#### **E. 8.2**

Il découle de l'art. 29 al. 2 CC que celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut demander au juge de la faire cesser. L'art. 29 CC protège également les personnes morales et l'usurpation du nom ne vise pas seulement l'utilisation du nom d'autrui en entier, mais aussi la reprise de l'élément principal du nom, créant

- 23/26 -

C/4829/2004 ainsi un risque de confusion (arrêt du Tribunal fédéral 4C.143/2006 du 27 septembre 2006 consid. 3.1; ATF 127 III 33 = JdT 2001 I 340 consid. 4). La notion de risque de confusion sanctionné par l'art. 29 al. 2 CC est la même que celle admise en droit de la concurrence (ATF 127 III 33 = JdT 2001 I 340 consid. 4). En cette matière, 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" (arrêt du Tribunal fédéral 4C.199/2001 du 6 novembre 2001 consid. 5c, "Audi"). Il convient de noter, dans ce contexte, que la jurisprudence et une partie de la doctrine admettent l'application cumulative de la LCD et de la LPM, de sorte qu'un comportement admis par le droit des marques peut néanmoins être interdit par la LCD (ATF 127 III 33 = JdT 2001 I 340 consid. 3a). Mais la jurisprudence précise également qu'en cas de conflit entre droit au nom (ou à la raison de commerce) d'une part et droit des marques et

de la concurrence déloyale d'autre part, il ne faut pas accorder une prééminence de principe au nom; l'existence d'une marque antérieure célèbre justifie en tout cas, au contraire, que l'on impose à un nouveau concurrent des restrictions quant à l'utilisation d'un homonyme (ATF 125 III 91 consid. 3c, "Rytz"; ATF 116 II 614 = JdT 1991 I 605 consid. 5d, "Gucci"). Dans chaque cas particulier, il convient de peser les intérêts en présence, afin de parvenir à la solution la plus équitable possible (ATF 125 III 91 consid. 3c).

### **E. 8.3**

En l'espèce, le nom de la défenderesse, qui est une personne morale étrangère, comporte comme élément essentiel un patronyme identique à la marque suisse de la demanderesse, qui est une société suisse. Chacune des parties a adopté le patronyme en question - l'une pour son nom et sa marque étrangère, l'autre pour sa marque suisse - de la même personne physique qui a autorisé chacune d'entre elles à agir ainsi, soit chacune dans son pays respectif. Il convient de rappeler que la personne physique en question avait aussi autorisé la demanderesse à utiliser le patronyme litigieux dans sa raison sociale, en Suisse (ce que celle-ci n'a finalement pas fait pour des raisons qui lui étaient propres), et qu'elle avait autorisé d'autres personnes morales dans d'autres pays à y utiliser son patronyme, pour leur raison sociale et/ou leur marque, ce qui a eu pour effet de créer, sur le plan mondial, une multitudes de sociétés portant des noms au même patronyme et/ou l'utilisant comme marque. La demanderesse avait déjà utilisé sa marque en Suisse depuis de nombreuses années lorsque la défenderesse a commencé à fournir ses services à des entreprises en Suisse, sans pour autant y créer une filiale ou succursale.

- 24/26 -

C/4829/2004 Ce n'était donc pas la demanderesse qui avait commencé à usurper le nom de la défenderesse, en l'utilisant comme marque, mais c'était au contraire la défenderesse qui a commencé à porter atteinte à la marque de la demanderesse, en fournissant ses services en Suisse, tout en utilisant la marque de la demanderesse (soit, en l'occurrence, le patronyme compris dans son nom, sans l'adjonction de sa forme sociale, relevant du droit étranger). Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'interdire à la demanderesse l'utilisation de sa marque suisse, au motif qu'une société étrangère, fournissant maintenant en Suisse des services identiques ou similaires aux siens, porte un nom dont l'élément essentiel est identique à la marque suisse. A titre de comparaison, une société étrangère dont le nom comporterait un patronyme déjà utilisé en Suisse comme marque déposée pour des chocolats ne pourrait pas faire constater la nullité de la marque suisse, en invoquant son droit au nom, pour vendre elle-même des chocolats en Suisse, en utilisant comme marque ledit patronyme. C'est donc à tort que la défenderesse réclame (sur action reconventionnelle) la constatation de la nullité de la marque de la demanderesse, ainsi que l'interdiction, à l'adresse de la demanderesse, d'utiliser sa marque comme telle ou sous toute autre forme.

### **E. 9.1**

Internet est un réseau de réseaux informatiques composé de millions d'ordinateurs, lesquels, au moyen d'un logiciel adapté les reliant à un serveur, peuvent entrer en contact les uns avec les autres. Afin que chaque ordinateur puisse être identifié pour recevoir des données extérieures, il se voit doter d'une adresse précise. Ces adresses étant toutefois difficilement mémorisables pour les utilisateurs, il a été mis en place un système hiérarchisé permettant de les traduire sous la forme d'une suite de lettres séparées par des points; ce système, qui

permet de garantir l'unicité d'une adresse dans une structure arborescente, est celui des noms de domaine (cf. ATF 128 III 353 consid. 3). Si, d'un point de vue technique, le nom de domaine n'est qu'un instrument qui a pour fonction d'identifier un ordinateur connecté au réseau, pour l'utilisateur d'internet il désigne un site Web comme tel et permet de rechercher la personne qui l'exploite, la chose ou les prestations qui s'y rattachent. Dans cette mesure, suivant les cas particuliers, le nom de domaine est comparable à un signe distinctif, comme un nom, une raison sociale ou une marque (arrêt du Tribunal fédéral 4C.377/2002 du 19 mai 2003 consid. 2.2; ATF 128 III 353 consid. 3). La fonction d'identification des noms de domaine a pour conséquence qu'ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant à des tierces personnes et protégés par un droit absolu, cela afin d'empêcher des confusions.

- 25/26 -

C/4829/2004 Partant, si le signe utilisé comme nom de domaine est protégé par le droit au nom, le droit des raisons de commerce ou le droit des marques, le titulaire des droits exclusifs y afférents peut en principe interdire au tiers non autorisé l'utilisation de ce signe comme nom de domaine. En cas de collision entre divers droits, il convient de peser les intérêts respectifs, afin de parvenir à la solution la plus équitable possible (arrêt du Tribunal fédéral 4C.377/2002 du 19 mai 2003 consid. 2.2; ATF 128 III 353 consid. 3; 126 III 239 consid. 2c; 125 III 91 consid. 3c).

## **E. 9.2**

Dans le cas présent, le site internet de la demanderesse est accessible, notamment, par le biais d'un nom de domaine composé de sa marque suisse et du code géographique ".ch". Autrement dit, la demanderesse utilise sa marque (de service) à des fins publicitaires (art. 13 al. 2 lit. e LPM), sur internet, tout en indiquant son lien avec la Suisse, ce que la défenderesse souhaiterait lui interdire en faisant valoir un droit préférable à la marque, ainsi que le droit à son nom et à la protection résultant des règles sur la concurrence déloyale. Or, c'est la demanderesse qui a un droit préférable à la marque suisse (cf. ci-dessus chiffre 7) et la défenderesse ne peut pas lui interdire l'usage de cette marque, en invoquant le droit à son nom et à la protection par les règles sur la concurrence déloyale (cf. ci-dessus chiffre 8). Par conséquent, c'est aussi à tort que la défenderesse exige (sur action reconventionnelle) la radiation du nom de domaine litigieux.

## **E. 10**

Les intérêts en jeu, la complexité de la cause, de même que l'importance du travail en référence à l'ampleur de la procédure justifient la perception d'un émolument complémentaire de 10'000 fr. (art. 24 et 25 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile). La défenderesse sur demandes principale et additionnelle et demanderesse sur demande reconventionnelle, qui succombe, est condamnée aux dépens, y compris une indemnité de procédure en faveur de la demanderesse (art. 176 al. 1 LPC).

## **E. 11**

S'agissant d'actions constatatoires, le Tribunal fédéral fixera la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF). En matière de LPM et de LCD, le recours en matière civile est de toute façon ouvert, indépendamment de cette valeur (art. 72 al. 1, 74 al. 2 lit. b LTF, art. 58 al. 3 LPM, art. 12 LCD). \* \* \* \* \*

- 26/26 -

C/4829/2004

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