

GE_GERICHTE ACJC/533/2024 vom 30. April 2024

GE Cour de justice, 2024-04-30, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ge_gerichte_ACJC_533_2024

FR: GE_GERICHTE ACJC/533/2024 du 30 avril 2024

IT: GE_GERICHTE ACJC/533/2024 del 30 aprile 2024

Erwägungen

E. 1

L'art. 5 al. 1 let. a CPC prévoit que le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits. A Genève, il s'agit de la Chambre civile de la Cour civile de la Cour de justice (art. 120 let. a LOJ). Tant la demande principale que la demande reconventionnelle sont recevables par la Cour.

E. 2

L'action de la demanderesse tend principalement à obtenir, sur la base de l'art. 53 LPM, le droit à la marque "A_____" qui correspond à sa raison sociale, alors que cette marque a été déposée en premier lieu par le défendeur. A titre subsidiaire, elle tend à ce que cette marque soit déclarée nulle, en application de l'art. 52 LPM.

Les conclusions reconventionnelles du défendeur tendent à obtenir la cessation de l'usage par la demanderesse de la marque dont il affirme être le titulaire, sur la base de l'art. 55 LPM.

E. 2.1

Aux termes de l'art. 1 al. 1 LPM, la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux proposés par d'autres entreprises. Selon la jurisprudence, le rôle de la marque 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 148 III 257 consid. 6.2.1; 122 III 382 consid. 1, 469 consid. 5f; 119 II 473 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2023 du 19 janvier 2024 destiné à la publication consid. 5.5)

La protection d'une marque vaut sur le territoire suisse dès l'enregistrement (art. 5 LPM). Son titulaire dispose du "droit exclusif" de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou services enregistrés (art. 13 al. 1 LPM). Il peut notamment interdire à des tiers l'usage de signes identiques ou similaires pour caractériser des produits ou services identiques ou similaires (art. 13 al. 2 LPM en lien avec l'art. 3 LPM; arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2021 du 3 novembre 2022 consid. 3.3 et les références citées).

- 11/19 -

C/15023/2021

E. 2.2

Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier (art. 6 LPM).

Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'affirmer que celui qui dépose à titre de marque un signe déjà utilisé par un tiers ne pourra se prévaloir de son enregistrement s'il a agi avec une intention déloyale (cf. ATF 129 III 353 consid. 3.4; 127 III 160 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_265/2020 du 28 décembre 2020 consid. 6.3.4 et les références citées; 4A_181/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.2 et les références citées). Ainsi, aucune protection ne peut être accordée à une marque qui n'aurait pas été enregistrée dans le but d'en faire usage, mais pour en empêcher l'enregistrement par un tiers ou, autre cas de figure, pour élargir le domaine de protection d'une marque effectivement utilisée. De même aucune protection ne peut être accordée à une marque enregistrée non pour l'utiliser, mais pour obtenir une compensation financière ou quelque autre avantage de l'utilisateur préexistant de ce signe (arrêt du Tribunal fédéral 4A_242/2009 du 10 décembre 2009 consid. 6.4). Dans un tel cas, la marque est nulle (ATF 127 III 160 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2019, précité, consid. 2.1 et les références citées).

Pour déterminer le caractère abusif ou non d'un enregistrement, le tribunal doit apprécier l'ensemble des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_242/2009, précité, consid. 6.4 et les références citées). Il s'agit de définir l'intention, au moment du dépôt, de celui qui est devenu titulaire de l'enregistrement. Il faut tenir compte des buts et motifs du déposant à ce moment-là. Des circonstances postérieures au dépôt peuvent être prises en compte si elles permettent de fournir des indices quant à l'intention du titulaire au moment du dépôt de la marque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2013, précité, consid. 2.2 et la référence citée).

Pour pouvoir maintenir son droit à la marque enregistrée, le titulaire doit utiliser celle-ci de façon effective (art. 11 al. 1 LPM; sur la raison d'être de cette incombance, ATF 139 III 424 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Il n'est pas tenu d'agir dès l'enregistrement: la loi lui laisse un délai de carence de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM), qui recommence à courir s'il interrompt ultérieurement cet usage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Le titulaire a ainsi le temps d'introduire sa marque sur le marché ou de s'adapter à la situation économique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Le législateur ne dit pas ce qu'il entend par "usage de la marque". Doctrine et jurisprudence admettent que l'usage doit se faire en Suisse (ATF 107 II 356 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). En effet, la marque est protégée en Suisse, champ d'application de la LPM (cf. ATF 105 II 49 consid. 1a); aussi exige-t-on qu'elle exerce sa

- 12/19 -

C/15023/2021 fonction distinctive sur ce territoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et la référence citée). L'usage doit intervenir conformément à la fonction de la marque, c'est-à-dire pour distinguer les produits ou les services ("usage à titre de marque"). En d'autres termes, l'usage doit être public, la marque devant être utilisée de telle façon que le marché y voie un signe distinctif (ATF 139 III 424 consid. 2.4). Il découle implicitement de l'art. 11 al. 1 LPM que l'usage de la marque doit également être sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2021, précité, consid. 3.3). Notamment, un usage purement symbolique, fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque, ne suffit pas; le titulaire doit manifester l'intention de satisfaire toute demande de marchandise ou de service (ATF 102 II 111 consid. 3). Par ailleurs, l'usage doit être économiquement raisonnable et intervenir dans le commerce. L'usage à des fins privées ou à l'intérieur de l'entreprise ne

suffit pas à maintenir le droit. Les usages commerciaux habituels sont déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.2 et les références citées). Dans l'examen du caractère sérieux de l'usage, il convient de se fonder sur toutes les circonstances du cas particulier, notamment les produits, les services et le type d'entreprise concernée, le chiffre d'affaires usuel ainsi que l'étendue géographique, la nature et la durée de l'usage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_464/2022, précité, consid. 3.2 et les références citées).

E. 2.3

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

L'art. 53 LPM prévoit qu'au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée (al.1). L'action se périmé par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement (al. 2). Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin (al. 3). Les demandes en dommages-intérêts sont réservées (al. 4).

L'art. 55 al 1 let. b LPM dispose que la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge de la faire cesser si elle dure encore.

2.4.1 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le signe "A_____" correspond à la raison sociale de la demanderesse, et que les deux parties (la demanderesse étant au bénéfice de la cession du dépôt opéré par E_____) ont procédé à un

- 13/19 -

C/15023/2021 enregistrement de la marque qui correspond à ce signe, de sorte qu'elles ont qualité pour agir et pour défendre respectivement.

Il est par ailleurs constant que le défendeur a déposé la marque le premier; il est dès lors au bénéfice du principe de priorité au sens de l'art. 6 LPM.

La demanderesse lui oppose la limite apportée à ce principe de priorité que constitue l'interdiction des dépôts frauduleux, lequel permet de constater la nullité du dépôt effectué de manière abusive même lorsque le titulaire a été le premier à déposer la marque.

Il s'agit dès lors d'examiner l'intention du défendeur lorsqu'il a procédé, le _____ novembre 2020, à l'enregistrement de la marque, qui correspondait au signe "A_____" déjà utilisé par la demanderesse.

2.4.2 Dans le cadre de cet examen, il s'impose de déterminer qui est à l'origine dudit signe, dont les deux parties se disputent la paternité. Le défendeur a démontré qu'il avait travaillé de façon indépendante sur un projet initial, matérialisé, selon lui en 2018, dans le document intitulé "Un concept de C_____, H_____" (limité à du 2_____), dont il a déclaré qu'il l'avait soumis en mars 2019 à E_____, ce que ce dernier n'a pas contesté. Le défendeur a ensuite apporté la preuve, au travers du document comportant divers noms et images (dont

celui de "A_____"), qu'il avait continué à travailler le projet initial, enrichi d'un second volet consacré à du 3_____. Le témoignage du graphiste I_____ a porté sur la chronologie de ces travaux, précisant en particulier que le premier document était d'une année antérieure au second, et que le second était consécutif à la rencontre entre E_____ et le défendeur, lequel l'avait chargé de l'élaborer. Le témoin précité a également fait état des trois étapes d'obtention du dessin de 4_____, d'abord trouvé librement, en mauvaise définition, sur internet, puis provenant d'un fichier d'origine communiqué par l'illustratrice, puis acquis avec les droits. Le défendeur a enfin démontré, par la production de la facture du 5 avril 2019 à lui adressée et acquittée par ses soins, que le graphiste I_____ avait réalisé une étude et des recherches de divers noms (dont "A_____", et diverses déclinaisons s'en approchant), aux termes desquelles un produit composé d'un 4_____ (basé sur l'illustration K_____) assorti de la mention "A_____", était prêt avant cette date. L'existence de ce produit est encore corroborée par l'envoi du message de E_____, intervenu entre le 18 et le 25 mars 2019, qui comporte une photo dudit produit. Pour sa part, la demanderesse, en rapport avec le nom "A_____", a allégué que E_____ avait eu l'idée d'un établissement qui s'était appelé ainsi, sans former d'allégation sur l'origine du nom. Ce dernier a déclaré qu'il avait eu l'idée lui-même, sans autre explication, sinon celle que les propositions de noms élaborées par le défendeur n'étaient pas dans l'esprit de ce qu'il voulait.

- 14/19 -

C/15023/2021 Les témoins O_____ et Q_____ ont appris ensemble, à fin 2019 selon la première, de la part de E_____ l'existence d'un projet de futur établissement à l'enseigne A_____. Leurs déclarations permettent donc d'établir uniquement le fait qu'alors le nom était décidé. Elles ne démontrent rien de pertinent s'agissant de l'origine de ce nom. Le témoignage de la journaliste qui a écrit l'article paru dans [le journal] V_____ n'a pas non plus apporté d'élément décisif sur ce point, s'étant limité à évoquer la signification des "[A_____] _____". Ainsi, la demanderesse n'a apporté aucun élément probant, au-delà de la déclaration de E_____, portant sur l'origine du nom "A_____". Le défendeur, au contraire, a déposé des pièces, qui montrent le travail réalisé sur le sujet, avec le graphiste I_____ (qui les a confirmées dans son témoignage), comportant diverses étapes et divers essais, dont l'un portant sur le nom "A_____", apparu en mars 2019 à tout le moins. L'envoi du message, entre le 18 et le 25 mars 2019, de E_____ – qui manifeste son enthousiasme – au défendeur tend également à accréditer la thèse de ce dernier. Dès lors, la Cour tient pour établi que le défendeur a été à l'initiative du signe "A_____". Celui-ci a ensuite été adopté par E_____, dans le cadre du projet commun d'ouverture de l'établissement public, et conféré, en tant que raison sociale, à la demanderesse. Il est établi que le défendeur ne participait pas économiquement à celle-ci, le projet de ventes d'actions de la société anonyme, qui avait été envisagé à des conditions strictes, ne s'étant pas réalisé. A partir de 2020, il n'est ainsi pas disputé que la demanderesse a procédé aux investissements requis par le projet et a développé de nombreuses activités, auxquelles le défendeur a participé avec des employés d'autres structures dépendant de E_____. Les décisions essentielles revenaient en dernier lieu à celui-ci, comme cela résulte des déclarations des témoins O_____, Q_____, U_____, T_____ et R_____, et comme cela paraît conforme à la structure juridique mise en place. A compter du début de l'exploitation de l'établissement, sous l'enseigne "A_____", par la demanderesse, le défendeur s'est engagé au service de celle-ci, en qualité de directeur. Même si la campagne

de communication orchestrée autour de l'ouverture du restaurant a mis en avant la réalisation d'un projet commun entre E_____ et le défendeur, il n'en demeure pas moins que dès septembre 2020, ce dernier n'avait pas d'autre statut juridique que celui d'employé de la demanderesse, doté, en qualité de directeur, d'un pouvoir de signature dans celle-ci collectivement à deux.

- 15/19 -

C/15023/2021

2.4.3 Lors de l'enregistrement de la marque le _____ novembre 2020, le défendeur avait, comme cela été retenu ci-dessus, été à l'origine du nom "A_____" – située en mars 2020 -, eu connaissance de la création de la demanderesse sous la raison sociale identique à ce nom (avril 2020), participé aux travaux ayant conduit à l'ouverture de l'établissement portant ce même nom (d'avril à août 2020), été engagé par la demanderesse (dès le 1er septembre 2020), mis au bénéfice d'un pouvoir de signature collective à deux dans la demanderesse (dès le 11 septembre 2020), avait travaillé au service de la demanderesse dans l'établissement (depuis l'ouverture de celui-ci le _____ septembre 2020), puis été licencié par celle-ci le 29 octobre 2020, et se trouvait dans son délai de congé qui allait se terminer le 5 novembre 2020. Il n'avait, par ailleurs, pas obtenu la signature du pacte d'actionnaires qui projetait en sa faveur une participation conditionnelle dans le capital de la demanderesse au bout de six mois d'emploi.

Ainsi, à la date du dépôt, il se trouvait dans la situation de perdre non seulement son emploi suite à un licenciement, mais aussi tout lien d'intérêt financier éventuel avec l'établissement exploité par la demanderesse, après avoir créé un nom, participé à la mise sur pied du projet de l'ouverture du restaurant, et dirigé celui-ci durant environ six semaines. Et ce alors que l'établissement rencontrait un succès qui ne pourrait dès lors bénéficier qu'à E_____.

Il est dès lors difficile d'exclure, au vu de la situation délicate et du contexte particulier décrits ci-dessus, que le dépôt de la marque pendant le délai de congé n'ait comporté aucun aspect abusif, soit en tant qu'il compliquait le dépôt subséquent par E_____ et consistait en une mesure de rétorsion, soit en tant qu'il pouvait être constitutif d'une monnaie d'échange dans le cadre de négociations. Or, aucune protection ne peut être accordée à une marque enregistrée dans ce but, même si la paternité de l'idée à l'origine de la marque revient au défendeur ou que celui-ci affirme avoir eu l'habitude d'enregistrer les signes d'autres établissements publics créés dans des circonstances qui n'ont pas été alléguées. En outre, l'usage allégué par le défendeur n'a fait l'objet d'aucune offre de preuve, sinon la déclaration de l'intéressé; en tout état, déjà au moment du dépôt, cet usage apparaissait très compromis, dans la mesure où l'établissement a été rapidement connu sous son enseigne, en particulier au travers d'une importante couverture médiatique. Ainsi, à supposer même que l'intention du défendeur ait consisté uniquement, ainsi qu'il l'affirme, à manifester le travail qu'il avait accompli en identifiant le nom "A_____", on peine à discerner quel usage concret aurait pu et pourrait encore être effectué d'une marque correspondant à ce signe, en particulier celui qui a été allégué, à savoir l'ouverture d'un restaurant spécialisé dans le 2_____. Si la loi prévoit qu'un usage de marque peut être différé dans le temps, en particulier pour l'introduire sur le marché, dans le délai légal de cinq ans prévu par

- 16/19 -

C/15023/2021 l'art. 12 LPM, cet usage doit être sérieux et économiquement raisonnable; dans le cas d'espèce, cette condition ne paraît pas pouvoir être réalisée. Certes l'établissement exploité par la demanderesse a été ouvert en septembre 2020, sous l'enseigne "A _____", choisie depuis plusieurs mois, sans qu'un enregistrement de marque n'ait été effectué; ce n'est, en effet, que deux mois et demi plus tard que E_____, et non la demanderesse, y a procédé, soit après le licenciement du défendeur et le dépôt opéré par ce dernier. E_____ a déclaré qu'il ignorait ce dépôt, ce qui n'a pas été contesté par le défendeur, de sorte qu'il n'y a pas à y voir une supposée démarche de rétorsion. En tout état, cet enregistrement s'inscrit dans le prolongement du démarrage de l'entreprise, réelle, et dont rien n'indique qu'elle ne se poursuivrait pas à ce jour. Le défendeur a fait valoir, dans le cadre de son argumentation à l'appui de ses conclusions reconventionnelles, que la marque n'aurait pas acquis une notoriété importante auprès du public, vu la brièveté de la période d'exploitation au début de la présente procédure. Si en effet, ce laps de temps est relatif, il est contrebalancé par l'importante couverture journalistique, dont résulte indubitablement une association immédiate entre l'établissement exploité par la demanderesse sous l'enseigne "A_____" et la marque éponyme, de sorte que la démonstration tentée par le défendeur ne convainc pas. En définitive, au de ce qui précède, il sera retenu qu'en dépit du principe de priorité, le dépôt de la marque par le défendeur devrait être sanctionné de nullité, au sens de l'art. 52 LPM. La demanderesse est fondée à demander plutôt la cession de cette marque en sa faveur, en application de l'art. 53 LPM. Il sera dès lors fait droit aux conclusions de la demande, en ce sens qu'il sera ordonné au défendeur de transférer à la demanderesse la marque "A_____" enregistrée le _____ novembre 2020 au Registre suisse des marques sous n° 6_____ pour l'ensemble des produits et services enregistrés. Vu le sort réservé à la demande principale, le défendeur ne pourra qu'être débouté des conclusions qu'il a prises à titre reconventionnel. La présente décision sera communiquée à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (art. 240 CPC, 54 LPM).

E. 3

Le défendeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 5'000 fr. (art. 17 RTFMC).

- 17/19 -

C/15023/2021

Celui-ci plaçant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 CPC), qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC).

L'avance de frais effectuée par la demanderesse sera restituée à celle-ci.

Le défendeur sera condamné à verser à la demanderesse 5'000 fr. à titre de dépens (art. 84, 85 RTFMC). * * * * *

- 18/19 -

C/15023/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'action en cession de la marque formée par A_____ SA contre C_____ dans la cause C/15023/2021, et la demande reconventionnelle en cessation de trouble formée par C_____ contre A_____ SA. Au fond : Ordonne à C_____ de céder à A_____ SA la marque "A_____" enregistrée le _____ novembre 2020 dans le registre suisse des marques sous n° 6_____ pour l'ensemble des produits et services enregistrés. Déboute

C_____ des fins de sa demande reconventionnelle. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Communique le présent jugement à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 5'000 fr. Les met à la charge de C_____ et les laisse provisoirement à la charge de l'ETAT DE GENEVE. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 5'000 fr. à A_____ SA. Condamne C_____ à verser à A_____ SA 5'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

- 19/19 -

C/15023/2021

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.