

# **GE\_GERICHTE ACJC/60/2021 vom 21. Januar 2021**

GE Cour de justice, 2021-01-21, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ge\\_gerichte\\_ACJC\\_60\\_2021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ge_gerichte_ACJC_60_2021)

FR: GE\_GERICHTE ACJC/60/2021 du 21 janvier 2021

IT: GE\_GERICHTE ACJC/60/2021 del 21 gennaio 2021

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Saisie en instance unique d'une requête en mesures provisionnelles, la Cour de justice doit en examiner la recevabilité d'office.

#### **E. 1.1**

Aux termes de l'art. 5 al. 1 CPC, la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité et de violation de

- 5/20 -

C/21992/2020 tels droits (art. 5 al. 1 let. a CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Il s'agit des litiges résultant notamment de l'application de la loi sur la protection des marques (LPM). Elle connaît également des litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d CPC). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). En l'occurrence, les requérantes fondent leur requête de mesures provisionnelles sur les art. 261 ss CPC et 55 ss LPM, de sorte que la Cour est compétente *ratione materiae*. Elle l'est également concernant les mesures requises fondées sur l'art. 3 LCD, la valeur litigieuse alléguée par les requérantes étant supérieure à 30'000 fr. La Cour est enfin compétente pour connaître de la requête de preuve à futur (art. 158 CPC).

#### **E. 1.2**

S'agissant de la compétence à raison du lieu, en matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM (HALDY, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En matière d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d'un site internet, la compétence des tribunaux suisses, au titre de lieu de résultat de la violation, peut être invoquée dès que l'accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas (arrêt du Tribunal fédéral 4C\_341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2). La présente action est fondée sur la violation alléguée par le défendeur du droit à la marque A\_\_\_\_\_, dont les requérantes sont titulaires, et tend à obtenir la cessation du trouble résultant de cette violation. Il est constant que le site internet accessible [www.I\\_\\_\\_\\_\\_.com](http://www.I_____.com) peut être consulté depuis la Suisse. Ce site contient par ailleurs un ou plusieurs éléments, tels que la possibilité

de payer en francs suisses ou la mention de la possibilité de commander depuis la Suisse ou de se faire livrer en Suisse, en particulier à Genève, dont il résulte que les objets proposés à la vente le sont - notamment - en faveur du public suisse. La compétence des autorités judiciaires genevoises doit ainsi être admise. Les considérations qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis à la compétence à raison du lieu des autorités judiciaires genevoises, au titre de tribunaux du lieu de

- 6/20 -

C/21992/2020 l'acte ou du résultat : la Cour de céans est donc compétente ratione loci pour connaître de la présente action.

### **E. 1.3**

A\_\_\_\_\_ AG étant titulaire des marques internationales semi-figuratives "A\_\_\_\_\_" n° 1\_\_\_\_\_ et "A\_\_\_\_\_" n° 2\_\_\_\_\_, ainsi que des marques verbales "A\_\_\_\_\_" n° 3\_\_\_\_\_ et "A\_\_\_\_\_" n° 4\_\_\_\_\_, pour lesquelles la protection a été étendue à la Suisse, elle a la qualité pour agir, au sens des art. 55 al. 1 LPM et 9 al. 1 LCD. B\_\_\_\_\_ SA étant le distributeur, dans le monde entier, des produits vendus sous la marque A\_\_\_\_\_, elle dispose également de la qualité pour agir.

### **E. 1.4**

Déposée selon la forme requise (art. 252 al. 2 et 130 CPC), la présente requête de mesures provisionnelles et de preuve à futur (art. 158 al. 2 CPC) est recevable.

### **E. 1.5**

Dans le cadre de mesures provisionnelles, la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC) et la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A\_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n. 1556), soit en général des titres au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC). Sauf exception, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; BOHNET, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 201 s.). La requérante est ainsi tenue d'apporter tous les faits pertinents à l'appui de ses prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent.

### **E. 2**

La partie citée n'a pas procédé. Il convient dès lors d'examiner les conséquences de ce défaut.

#### **E. 2.1**

La procédure est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC).

Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose pas autrement (art. 256 al. 1 CPC). Selon la doctrine, en procédure ordinaire, une cause est en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC la nouvelle procédure n'exige la

preuve que des faits contestés (TAPPY, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 223 CPC). Le fait d'être en état d'être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien- fondé en droit. Dans la mesure où elle est exclusivement fondée sur les allégations

- 7/20 -

C/21992/2020 de la seule partie ayant procédé, la décision rendue selon l'art. 223 al. 2 CPC est généralement favorable à celui-ci. Cependant, il ne s'agit pas d'une allocation automatique au demandeur de ses conclusions (TAPPY, op. cit., n. 18 ad art. 223 CPC). Ces principes sont également valables en procédure sommaire.

### **E. 2.2**

En l'espèce, la partie citée n'a pas répondu à la demande, ni dans le délai initialement imparti pour répondre, ni dans le délai de grâce imparti ultérieurement. La citée a en outre été avisée des conséquences du défaut sur l'issue de la procédure. Les faits ne sont dès lors pas contestés. Ils sont pour le surplus corroborés par les pièces produites par les requérantes, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Il n'est ainsi pas nécessaire de citer la cause aux débats.

### **E. 3**

Les requérantes soutiennent que la citée commercialise une robe de soirée, par le biais de son site internet, sous le nom " 2\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_", entraînant de ce fait un risque de confusion avec ses propres produits et induisant le consommateur en erreur, ce qui consacre une violation tant de la LPM que de la LCD. Elles sollicitent la cessation de cet état de fait qu'elles qualifient d'illicite.

#### **E. 3.1**

Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). De manière générale, le tribunal ordonne toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment en prononçant une interdiction ou en ordonnant la cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). S'agissant de la protection des marques, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées notamment pour assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 59 let. d LPM). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit matériel invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A\_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A\_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; BOHNET, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618).

- 8/20 -

C/21992/2020 Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (HOHL, op. cit., n. 1763). En droit des marques ou en matière de concurrence déloyale, il est admis qu'un risque de confusion est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle; en pareil cas, la condition de menace d'un dommage difficile à réparer est en principe considérée comme remplie (SCHLOSSER, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005, p. 349; BOHNET, op. cit., n. 13 ad art. 261 CPC; ACJC/335/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.1). La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6962).

3.2.1 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). Elle peut revêtir la forme de mots, de lettres, de chiffres ou encore de représentations graphiques, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs (cf. art. 1 al. 2 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).

3.2.2 Le but de la marque est d'individualiser les prestations offertes par une entreprise et de les différencier de celles fournies par d'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; 122 III 469 consid. 5f; 119 II 473 consid. 2c). Selon MEIER/FRAEFEL, la protection de la LPM ne se justifie que si le signe protégé est apte à exercer la fonction d'une marque, à savoir une fonction distinctive et d'indication de provenance. En garantissant l'identité de la provenance des produits ou des services désignés, la marque permet en effet au consommateur d'orienter son choix, favorisant ainsi la transparence et l'efficacité du marché. Cette fonction, essentielle sur le plan économique, légitime les droits de nature monopolistiques conférés au titulaire de l'enregistrement de la marque.

- 9/20 -

C/21992/2020 La loi permet ainsi une protection des investissements des entreprises, tout en tenant compte des intérêts des consommateurs et du public en général (MEIER/FRAEFEL, Commentaire Romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 21 ad art. 2 LPM et les références citées).

3.2.3 Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM. Il peut en particulier interdire à des tiers d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages, de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin, de l'utiliser pour offrir ou fournir des services et de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires (art. 13 al. 1 et al. 2 let. a, b, c et e LPM). Selon l'art. 3 al. 1 let. b LPM, sont exclus de la protection les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires,

lorsqu'il en résulte un risque de confusion. Concrètement, ce droit exclusif ne peut être invoqué qu'à l'encontre de signes identiques ou similaires, utilisés pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (GILLIERON, Commentaire Romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 7 ad art. 13 LPM). On distingue entre deux types de risque de confusion : (i) il y a risque de confusion directe lorsque l'on doit craindre que les milieux concernés soient induits en erreur en raison de la similitude des marques et attribuent les marchandises assorties du signe postérieur au titulaire de la marque antérieure; (ii) il y a risque de confusion indirecte, lorsque le public parvient certes à dissocier les signes, mais qu'il infère de leur similitude des liens existants en réalité, par exemple lorsqu'il est amené à penser qu'il a affaire à des marques de série assortissant différentes lignes de produits d'une même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (SCHLOSSER/MARADAN, Commentaire Romand, Propriété intellectuelle, op. cit., n. 9-11 ad art. 13 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 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).

- 10/20 -

C/21992/2020 L'analyse du risque de confusion implique que l'on examine l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque pour l'utilisateur 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/Gilliéron [éd.], 2013, n. 38 ad art. 3 LPM, note n. 114 et réf. citées). 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 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.

- 11/20 -

C/21992/2020 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 14 novembre 2000 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 le sens distinctif attribué 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). 3.2.4 La protection n'est accordée à une marque inscrite que pour autant qu'elle soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). L'usage doit intervenir conformément à la fonction de la marque, pour distinguer les produits ou les services; en d'autres termes, la marque doit être utilisée de telle façon que le marché y voie un signe distinctif, condition qui est remplie dès que la marque est apposée sur la marchandise ou son emballage (ATF 139 III 424 consid. 2.4.; 88 II 28 consid. II/3b). L'usage de la marque doit être sérieux (sur l'ensemble de la question : MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005, p. 48 ss). Notamment, un usage purement symbolique, fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque, ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A\_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.4). L'usage doit revêtir une certaine constance. Une utilisation sporadique ne suffit pas à maintenir le droit à la marque (MEIER, Commentaire Romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 19 ad art. 11 LPM). 3.2.5 Selon l'art. 15 LPM, le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte (al. 1); les droits acquis avant que la marque ne gagne sa haute renommée sont réservés (al. 2). La loi ne définit pas la haute renommée. Selon la jurisprudence, les critères déterminants pour décider si une telle qualification s'applique à une marque donnée peuvent être déduits du but de l'art. 15 LPM, lequel est de protéger les marques de haute renommée contre l'exploitation de leur réputation, l'atteinte portée à celle-ci et la mise en danger du caractère distinctif de la marque (ATF 130 III 748 consid. 1.1 et les références).

- 12/20 -

C/21992/2020 Pour les titulaires de marques de haute renommée, l'art. 15 LPM élargit le champ de protection des droits conférés par la marque; dans cette mesure, le principe de spécialité, qui régit le droit suisse des marques, ne s'applique plus. Le titulaire d'une marque de haute renommée peut ainsi interdire à des tiers l'usage de cette marque pour les produits et services de toute nature (ATF 130 III 748 consid. 1.3; 124 III 277 consid. 1). Ont notamment été reconnues comme marque de haute renommée les marques Nestlé, Maggi, Nike, Coca-Cola, Gucci, Chanel, McDonald's, Swatch et Bugatti (GILLIERON in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, note de bas de page 34 ad art. 15 LPM). 3.2.6 La personne qui subit une violation de son droit à la marque peut demander au juge de la faire cesser, si elle dure encore (art. 55 al. 1 let. b LPM). Cette disposition permet notamment d'obtenir qu'il soit fait interdiction au défendeur de faire usage de la marque dans le futur, mais également, par exemple, de conclure à la destruction de matériel publicitaire, au rappel de produits illicitement mis en circulation ou encore à l'effacement du contenu d'un site internet (SCHLOSSER, Commentaire Romand, Propriété intellectuelle, op. cit., n. 9 ad art. 55 LPM). L'action peut être dirigée contre toute personne qui porte atteinte à la marque (fabricant, importateur, grossiste, revendeur, détaillant, agent) et contre tout participant (CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, 2007, p. 241; SCHLOSSER, Commentaire romand, op. cit., n. 4 ad art. 55 LPM).

### **E. 3.3**

Dans le présent cas, il est notoire que la marque A\_\_\_\_\_ est de haute renommée et que les produits, inscrits en classe 14 de la classification de Nice (horlogerie, chronométrie, bijouterie, orfèvrerie et joaillerie) qui sont commercialisés jouissent d'un grand prestige auprès du public, depuis de nombreuses années. Par conséquent, et conformément aux principes rappelés ci- avant, la requérante A\_\_\_\_\_ AG, qui est titulaire de la marque, ainsi que la requérante B\_\_\_\_\_ SA, qui gère la distribution des produits de la marque, peuvent interdire à tout tiers l'usage de celle-ci pour les produits et services de toute nature, au sens de l'art. 15 LPM, soit également concernant des vêtements, en particulier des robes. Les requérantes sont également fondées à se prévaloir d'un risque de confusion, au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LPM. En effet, d'un point de vue auditif, la reprise par la citée du terme A\_\_\_\_\_ dans la dénomination "A\_\_\_\_\_/2\_\_\_\_\_" de la robe qu'elle commerciale a la même sonorité que la marque des requérantes, de sorte que les signes sont identiques. Par ailleurs, la citée utilise le terme A\_\_\_\_\_ avec des vêtements (classe 25 de la classification de Nice), alors que les marques A\_\_\_\_\_ AG sont protégées en Suisse, notamment s'agissant des vêtements, soit pour des produits identiques. Il existe ainsi, dans l'esprit du public, un risque

- 13/20 -

C/21992/2020 d'association d'idée entre les produits commercialisés par les requérantes et ceux vendus par la citée. Il existe ainsi un risque tant direct qu'indirect pour le consommateur de penser que la robe vendue par la citée fait partie des produits fabriqués par la même entreprise ou par des entreprises économiquement liées. La seule mention que dite robe est vendue par le site internet de F\_\_\_\_\_ ne permet pas de lever le risque de confusion des deux produits. Les requérantes sont ainsi confrontées à une concurrence parasitaire, ce qui suffit à admettre, sous l'angle de la vraisemblance, un dommage difficilement réparable. Ce préjudice perdure, la citée n'ayant pas allégué avoir cessé de vendre lesdites robes. La condition de l'urgence est ainsi également remplie. Enfin, les mesures sollicitées par les requérantes sont proportionnées et ne vont pas au-delà de ce qui

est nécessaire pour sauvegarder leurs intérêts. Les requérantes ont par conséquent rendu vraisemblable l'ensemble des conditions cumulatives nécessaires au prononcé de mesures provisionnelles.

### **E. 3.4**

Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général peut demander au juge de la faire cesser et réclamer des dommages-intérêts (art. 9 al. 1 let. b et al. 3 LCD). Le droit de la concurrence déloyale ne contient aucune interdiction générale de copier les prestations d'autrui, car le principe est qu'on peut librement copier (ATF 131 III 384 consid. 5.1, JdT 2005 I 434, p. 442). Toutefois, selon l'art. 3 al. 1 LCD, agit de manière déloyale notamment 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 (let. d), ainsi que celui qui compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (let. e). Cette disposition protège en particulier l'apparence du produit, à savoir la façon par laquelle un agent économique se présente sur le marché, son apparence, son image. Celle-ci remplit une fonction distinctive lorsqu'elle se caractérise par une originalité particulière ou s'est imposée. La condition préalable essentielle à la protection de l'apparence est la distinctivité de l'apparence dont la protection est recherchée. Il faut que l'acheteur moyen concerné voie dans l'apparence la désignation d'une origine particulière, d'un producteur déterminé (KOBEL, *Le parasitisme en droit suisse : entre Nachahmungsfreiheit (liberté d'imiter), Verwechslungsgefahr (risque de confusion) et Rufausbeutung (exploitation de la réputation, in Défis du droit de la concurrence déloyale, 2014, p. 108 à 111).*

- 14/20 -

C/21992/2020 Une présentation est dotée de force distinctive dès l'origine lorsqu'à raison de son originalité elle est propre à distinguer une marchandise d'autres marchandises identiques ou similaires. Les principes applicables en droit des marques à propos de la force distinctive valent aussi pour le droit de la concurrence (ATF 135 III 446 consid. 6.3.1, JdT 2010 I 632, p. 669). Les comportements par lesquels un concurrent se rapproche sans nécessité de la prestation d'autrui ou en exploite la renommée sont déloyaux indépendamment du risque éventuel de confusion. On peut exploiter la renommée d'autrui par exemple en intégrant le produit ou les services d'autrui dans sa publicité de manière à opérer un transfert d'image en sa faveur. Il suffit qu'un signe similaire à celui d'autrui se trouve utilisé d'une manière telle que ceci ne puisse être compris autrement que comme une concurrence parasitaire et qu'il suscite auprès du public une association d'idées avec la marque ou le produit d'autrui (ATF 135 III 446 consid. 7.1, JdT 2010 I 632, p. 671). L'auteur de la comparaison parasitaire favorise un transfert de la réputation ou des qualités de la prestation concurrente sur sa propre prestation dans l'esprit du public (KUONEN, *Commentaire Romand, Loi sur la concurrence déloyale, 2017, n. 37 ad art. 3 al. 3 al. 1 let. e LCD*). Comme retenu sous consid. 3.3 ci-avant, il existe un risque tant direct qu'indirect pour le consommateur de penser que la robe vendue par la citée fait partie des produits fabriqués par les requérantes. A nouveau, la seule mention que dite robe est vendue par le site internet de F\_\_\_\_\_ ne permet pas de lever le risque de confusion des deux produits. Par conséquent, sous l'angle de la vraisemblance, la Cour retient que les requérantes ont

rendu vraisemblable que le comportement adopté par la citée, soit la vente d'une robe dénommée "A\_\_\_\_\_/2\_\_\_\_\_", constitue une concurrence parasitaire, contraire tant à l'art. 3 al. 1 let. e qu'à l'art. 2 LCD.

### **E. 3.5**

Par conséquent, il se justifie de faire droit aux mesures requises, en ce sens qu'il sera fait interdiction à la citée d'utiliser les dénominations A\_\_\_\_ et "A\_\_\_\_\_/2\_\_\_\_\_" sous quelque forme que ce soit et d'une quelconque manière dans les affaires en lien avec des vêtements, en particulier en apposant les signes A\_\_\_\_ et/ou "A\_\_\_\_\_/2\_\_\_\_\_" sur des vêtements et sur l'étiquette de ceux-ci. Il sera également fait interdiction à la citée d'utiliser les dénominations A\_\_\_\_ et/ou "A\_\_\_\_\_/2\_\_\_\_\_" sur ses papiers d'affaires et dans toute publicité, y compris sur tout site internet et les réseaux sociaux, et en particulier sur son site internet www.I\_\_\_\_.com.

### **E. 4**

Les requérantes concluent au prononcé d'une disposition d'exécution, soit le prononcé de mesures provisionnelles sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

- 15/20 -

C/21992/2020

### **E. 4.1**

Le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent (art. 267 CPC). Il peut le faire directement dans la décision relative aux mesures provisionnelles. Si la mesure provisionnelle consiste en une interdiction (art. 262 let. a CPC) ou en un ordre de cesser un état de fait illicite (art. 262 let. b CPC), le tribunal assortira sa décision de la menace d'une peine selon l'art. 292 CP ou d'une amende d'ordre prévue par l'art. 343 al. 1 let. b et c CPC. Dans le cas d'un ordre de cesser un état de fait illicite, le tribunal peut directement prévoir une mesure de contrainte, telle que l'enlèvement d'une chose mobilière (art. 343 al. 1 let. d CPC) (BOHNET, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3, 13 et 14 ad art. 267 CPC). Les mesures doivent répondre au principe de la proportionnalité. Ainsi, seules les mesures qui sont nécessaires à l'exécution des mesures provisionnelles prononcées peuvent être ordonnées (BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 267 CPC).

### **E. 4.2**

A teneur de l'art. 292 CP, "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". Cette disposition réprime pénalement l'insoumission à une décision d'une autorité. Il résulte clairement des mots "une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article" que le législateur a attaché une importance décisive au fait que l'intéressé soit avisé des conséquences pénales d'un refus d'obtempérer (ATF 105 IV 249 consid.). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'insoumission soit intentionnelle : il ne suffit pas que la décision ait valablement été notifiée, il faut encore que l'intéressé ait effectivement eu connaissance de l'injonction et de ses conséquences pénales (ATF 119 IV 238 consid. 2a et 2c).

### **E. 4.3**

Dans la mesure où la citée n'a pas participé à la présente procédure et qu'elle ne s'est pas engagée à cesser de commercialiser la robe en cause, il se justifie d'assortir les mesures ordonnées de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

## **E. 5**

Les requérantes sollicitent la production de divers documents par la citée, en vue de déterminer l'étendue du dommage qu'elles ont subi.

### **E. 5.1**

Intitulé « preuve à futur », l'art. 158 CPC autorise un plaideur à requérir l'administration de preuves destinées à un procès civil qui sera éventuellement entrepris plus tard, à condition que les preuves concernées soient menacées de déperissement ou que le plaideur rende vraisemblable un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient administrées sans délai (art. 158 al. 1 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A\_421/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4).  
Les

- 16/20 -

C/21992/2020 dispositions sur les mesures provisionnelles sont alors applicables (art. 158 al. 2 CPC). Selon l'art. 158 al. 1 let. b CPC, le tribunal peut ordonner qu'une preuve soit administrée à tout moment, également hors procès lorsque le requérant rend vraisemblable un "intérêt digne de protection" à l'administration d'une preuve à futur; la locution "intérêt digne de protection" se réfère dans ce contexte à la possibilité d'évaluer les chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve dans le cadre d'un éventuel futur procès (ATF 138 III 76 consid. 2.4.2). Dans le deuxième cas de la lettre b, la preuve à futur "hors procès" est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un procès futur, de façon à lui éviter de devoir introduire un procès dénué de toute chance. Il ne lui suffit pas d'alléguer avoir besoin d'éclaircir des circonstances de fait mais il doit rendre vraisemblable l'existence d'une prétention matérielle concrète contre sa partie adverse, laquelle nécessite l'administration de la preuve à futur requise (ATF 142 III 40 consid. 3.1.1; 138 III 76 consid. 2.4.2). Selon le Message du Conseil fédéral relatif au CPC du 28 juin 2006, les preuves sont administrées en principe à un stade précis du procès, qui suit celui de l'échange des allégations. Il est toutefois possible d'y procéder antérieurement, voire avant la litispendance, lorsque certaines conditions sont réalisées (constatation immédiate de défauts par exemple). Le droit matériel octroie parfois le droit à une telle administration de preuve (al. 1, let. a; voir par exemple art. 204, al. 2 et 3 CO, art. 367 al. 2 CO, art. 427 al. 1 CO, art. 59 LPM). La preuve à futur assure généralement la conservation de la preuve (al. 1 let. b; par exemple audition d'un témoin dont les jours sont comptés, inspection d'une construction présentant un risque d'effondrement). Mais elle peut servir aussi à l'évaluation des chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve, selon certains codes cantonaux. La locution « intérêt digne de protection » se réfère à cette possibilité qui permet d'éviter des procès dénués de chance de succès (FF 2006 p. 6925). La doctrine confirme que la ratio legis l'art. 158 al. 1 let. b CPC deuxième hypothèse est d'éviter l'introduction de procédures judiciaires dénuées de perspectives de succès (ZURCHER, DIKE-Kommentar ZPO, 2016, n. 12 ss ad art. 158 CPC; FELLMANN, ZPO Komm., 2016, n. 17 ad art. 158 CPC). Le droit de faire administrer une preuve, garanti par les art. 152 CPC et 29 al. 2 Cst., doit être exercé de façon procéduralement régulière, singulièrement en temps utile; l'administration d'une preuve hors procès selon l'art. 158 CPC est une forme atypique d'administration de la preuve qui ne peut intervenir que de

manière restrictive, aux conditions fixées par cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A\_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 4.2.1).

- 17/20 -

C/21992/2020

### **E. 5.2**

Conformément à la jurisprudence, le juge ne peut pas ordonner par voie provisionnelle une mesure qui, par sa nature, implique un jugement définitif de la prétention à protéger. Il en va ainsi de la preuve à futur, qui ne peut pas être utilisée pour faire valoir une prétention en reddition de compte au sens de l'art. 400 al. 1 CO. En effet, saisi d'une requête fondée sur l'art. 158 al. 1 let. b in fine CPC, le juge examine uniquement, sous l'angle de la vraisemblance, si le requérant dispose d'un intérêt digne de protection à l'administration de la preuve requise; il ne rend pas un jugement définitif sur un droit matériel (ATF 140 III 12 consid. 3.3.3; 141 III 241 consid. 3.3.1 et 4.2.3), après un examen complet en fait et en droit (ATF 141 III 564 consid. 4.2.2).

### **E. 5.3**

Selon l'art. 59 LPM, toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants : a. assurer la conservation des preuves; b. déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l'indication de provenance; c. préserver l'état de fait; d. assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.

### **E. 5.4**

En l'espèce, les requérantes demandent, à titre de preuve à futur, la production en mains de la Cour ou en leurs propres mains, des documents permettant de déterminer le nombre de robes vendues par la citée et le chiffre d'affaires réalisé par lesdites ventes. Comme retenu supra (consid. 3.3 et 3.4), les requérantes ont rendu vraisemblable qu'elles disposent d'une prétention visant à obtenir la cessation judiciaire de l'atteinte causée tant sous l'angle de la LPM que de la LCD par la citée. Elles sont ainsi fondées, en application de l'art. 59 let. a LPM, à requérir des mesures provisionnelles visant à assurer la conservation des preuves. Par ailleurs, les requérantes ont rendu vraisemblable qu'elles disposent d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 158 al. 1 let. b CPC à faire administrer la preuve que la citée utilise une contrefaçon de son logiciel, dans la mesure où cela leur permettra d'évaluer les chances de succès d'un éventuel procès à venir. L'on ne peut exclure que la citée ne tente de faire disparaître les preuves de la vente des robes en cause et du chiffre d'affaires lié à celle-ci. L'admission de la preuve à futur est enfin proportionnée au cas d'espèce, de sorte qu'il se justifie d'y faire droit.

### **E. 5.5**

A teneur de l'art. 267 CPC, le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent. Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le Tribunal de l'exécution peut, conformément à l'art. 343 CPC, notamment prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble (art. 343 al. 1 let. d CPC), voire ordonner l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC).

- 18/20 -

C/21992/2020 L'énumération des mesures prévues à l'art. 343 al. 1 let. d CPC n'est pas exhaustive (JEANDIN, Commentaire Romand, Code de procédure civile, n. 15 ad art. 343 CPC; ZINSLI, in Basler Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 24 ad art. 343 CPC; ROHNER/JENNY, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/ Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 17 ad art. 343 CPC). Le juge doit prendre les mesures d'exécution adéquates et proportionnées aux circonstances; qu'entre plusieurs solutions, l'autorité d'exécution choisira la moins dommageable et la moins onéreuse (STAEHLIN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 14 ad art. 343 CPC; BOMMER, in Baker & McKenzie [éd.], ZPO Handkommentar, 2010, n. 3 ad art. 343 CPC; ROHNER/ JENNY, op. cit., n. 9 ad art. 343 CPC; ZINSLI, op. cit., n. 4 ad art. 343 CPC).

#### **E. 5.6**

Au vu de ce qui précède, et afin d'assurer la conservation des preuves, il se justifie d'ordonner à la citée de remettre, en mains des requérantes, prises conjointement, une copie des bons de commande, des confirmations de commande et des factures de toutes les robes vendues sous la dénomination "A\_\_\_\_\_/2\_\_\_\_\_". Cette mesure est propre à préserver les droits des requérantes, tout en ne causant pas d'atteinte disproportionnée aux droits de la citée. Un délai de 10 jours dès réception de la présente décision sera imparti à la citée pour se faire, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

#### **E. 5.7**

Dès lors que l'action au fond n'est pas encore pendante, la Cour impartira aux requérantes un délai de 60 jours à compter de la réception du présent arrêt pour le dépôt de leur demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC).

#### **E. 6**

Les frais de la procédure seront arrêtés à 7'000 fr. (art. 13 et 26 RTFMC) et mis à la charge de la citée, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés par l'avance de frais de 4'560 fr. fournie par les requérantes, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La citée sera en conséquence condamnée à verser 4'560 fr. aux requérantes à titre de remboursement de l'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC) et 2'440 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. La citée sera par ailleurs condamnée à verser aux requérantes, prises conjointement, la somme de 10'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 106 al. 1 CPC; art. 85 et 88 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). \* \* \* \* \*

- 19/20 -

C/21992/2020

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles et de preuve à futur formée le 3 novembre 2020 par A\_\_\_\_\_ AG et B\_\_\_\_\_ SA à l'encontre de C\_\_\_\_\_ SARL. Au fond : Fait interdiction à C\_\_\_\_\_ SARL, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'utiliser les dénominations A\_\_\_\_\_ et/ou "A\_\_\_\_\_/2\_\_\_\_\_" sous quelque forme que ce soit et d'une quelconque manière dans les affaires en lien avec des vêtements, en particulier en apposant les signes A\_\_\_\_\_ et/ou "A\_\_\_\_\_/2\_\_\_\_\_" sur des vêtements et sur l'étiquette de ceux-ci. Fait interdiction à C\_\_\_\_\_ SARL, sous la menace de la peine

prévue à l'art. 292 CP, d'utiliser les dénominations A\_\_\_\_\_ et "A\_\_\_\_\_/2\_\_\_\_\_" sur ses papiers d'affaires et dans toute publicité, y compris sur tout site internet et les réseaux sociaux, et en particulier sur son site internet www.I\_\_\_\_\_.com. Dit que l'art. 292 CP est ainsi libellé : "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 de l'amende". Ordonne à C\_\_\_\_\_ SARL, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de remettre, en mains de A\_\_\_\_\_ AG et B\_\_\_\_\_ SA, prises conjointement, une copie des bons de commande, des confirmations de commande et des factures de toutes les robes vendues sous la dénomination "A\_\_\_\_\_/2\_\_\_\_\_", dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt. Impartit à A\_\_\_\_\_ AG et B\_\_\_\_\_ SA un délai de 60 jours, à compter de la réception de la présente décision, pour valider les mesures provisionnelles par le dépôt d'une action au fond, sous peine de caducité. Dit que, sous réserve de leur modification ou révocation, les présentes mesures provisionnelles demeureront en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'action au fond ou accord entre les parties. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

- 20/20 -

C/21992/2020 Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des mesures provisionnelles à 7'000 fr. et les met à la charge de C\_\_\_\_\_ SARL, compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne C\_\_\_\_\_ SARL à verser à A\_\_\_\_\_ AG et B\_\_\_\_\_ SA, prises conjointement, la somme de 4'560 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne C\_\_\_\_\_ SARL à verser 2'440 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne C\_\_\_\_\_ SARL à verser à A\_\_\_\_\_ AG et B\_\_\_\_\_ SA, prises conjointement, la somme de 10'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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