

# **GE\_GERICHTE ACJC/761/2024 vom 13. Juni 2024**

GE Cour de justice, 2024-06-13, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ge\\_gerichte\\_ACJC\\_761\\_2024](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ge_gerichte_ACJC_761_2024)

FR: GE\_GERICHTE ACJC/761/2024 du 13 juin 2024

IT: GE\_GERICHTE ACJC/761/2024 del 13 giugno 2024

## **Erwägungen**

### **E. 1**

La Cour examine d'office sa compétence à raison du lieu et de la matière (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC).

#### **E. 1.1**

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

En l'occurrence, la demanderesse fonde ses conclusions sur la loi sur la protection des marques (ci-après : LPM), de sorte que la Cour est compétente *ratione materiae*.

#### **E. 1.2**

Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM (HALDY, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 36 CPC).

En l'espèce, tant la demanderesse que la défenderesse ont leur siège dans le canton de Genève. La compétence *ratione loci* de la Cour est donc également donnée.

#### **E. 1.3**

Déposée selon la forme requise (art. 130 et 252 CPC), la demande est recevable.

#### **E. 1.4**

La procédure ordinaire (art. 219 et ss CPC) s'applique (art. 243 al. 3 CPC *a contrario*). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

#### **E. 2.1**

Après la clôture de la phase d'allégation - soit après la clôture du second échange d'écritures, après l'audience de débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC), ou après l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire dès les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC -, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.3.1; 144 III 117 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A\_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 5.2.1). Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (*nova proprement*

dits); b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits).

- 14/21 -

C/21608/2022

### **E. 2.2**

En l'espèce, les éléments nouveaux présentés par la défenderesse dans le cadre de son écriture du 10 juillet 2023 étant postérieurs à la dernière audience d'instruction et ayant été introduits sans retard, ils sont recevables. La pièce no 51 ayant été jointe au bordereau que la défenderesse a déposé avec son écriture du 10 juillet 2023 et la Cour l'ayant transmise à la demanderesse par courrier du 15 août 2023, le grief de celle-ci relativement au caractère manquant de cette pièce est devenu sans objet.

### **E. 3**

avril 2023 consid. 4.3; 4A\_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.2 et 4A\_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.4).

#### **E. 3.1**

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. La marque a donc une fonction de différenciation, dans l'intérêt de l'entreprise. 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 122 III 382 consid. 1, 122 III 469 consid. 5f; 119 II 473 consid. 2c).

Le titulaire d'une marque 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\_458/2022 du 3 avril 2023 consid. 4.2). La personne qui subit une violation de son droit à la marque peut ainsi demander au juge de la faire cesser, si elle dure encore (art. 55 al. 1 let. b LPM).

#### **E. 3.2**

La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Lorsque, pendant une période ininterrompue de cinq ans, le titulaire d'une marque protégée s'abstient de l'utiliser en relation avec les produits ou les services enregistrés, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM).

- 15/21 -

C/21608/2022

En particulier, si la marque n'est pas utilisée pour tous les produits ou les services enregistrés (usage partiel), le droit à la marque est maintenu uniquement quant aux produits ou services pour lesquels elle est effectivement utilisée (MEIER, Commentaire romand

Propriété intellectuelle, 2013, n. 32 ad art. 11 LPM; MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005, p. 90). En d'autres termes, le titulaire ne peut plus faire valoir son droit à la marque pour la partie des produits ou des services enregistrés qui n'ont pas été utilisés pendant une période ininterrompue de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM; ACJC/359/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.2.1).

### **E. 3.3**

L'usage doit intervenir conformément à la fonction de la marque, pour distinguer les produits ou les services. 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; 88 II 28 consid. II/3b). Déterminer si on est en présence d'un usage en tant que marque au sens de l'art. 11 al. 1 LPM est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 4A\_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.2 et 4A\_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.2).

Pour opérer cette qualification, il convient toutefois de se fonder sur la perception (présumée) des personnes auxquelles s'adressent les produits ou les services enregistrés. Les circonstances du cas particulier doivent, pour cela, être prises en considération, notamment les habitudes de la branche concernée et la catégorie de marque en cause, constatations qui relèvent du fait (arrêts du Tribunal fédéral 4A\_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.2 et 4A\_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.2). La marque doit être utilisée pour des produits ou des services spécifiques (MEIER, Commentaire romand Propriété intellectuelle, 2013, n. 12 ad art. 11 LPM). L'emploi du signe lors d'opérations de sponsoring ou de parrainage ne sera pas assimilé à un usage à titre de marque (arrêt du TAF B-5226/2015 du 13 septembre 2017 consid. 2.4.4). Il en va de même si la marque est utilisée exclusivement à titre de raison de commerce (enseigne), autrement dit comme renvoi à une entreprise et non aux marchandises que celle-ci commercialise ou fabrique (arrêt du TAF B-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 3.2.5). Les marques de service étant fréquemment employées de la même façon qu'une raison de commerce, un usage à titre de marque sera admis pour autant que la marque crée un lien reconnaissable avec les services enregistrés (MEIER, Commentaire romand Propriété intellectuelle, 2013, n. 12 ad art. 11 LPM).

### **E. 3.4**

L'utilisation d'une marque en relation avec des produits ou services auxiliaires (Hilfsdienstleistungen) ne valide pas le droit à la marque pour de tels produits ou services. Sont considérés comme tels les produits ou services qui font partie de l'offre du produit ou service principal et qui lui sont accessoires sans être commercialisés de manière indépendante (eigenständig). Ils servent simplement

- 16/21 -

C/21608/2022 d'appui au produit/service principal. Les produits ou les services qui, bien qu'accessoires au produit ou au service principal, sont offerts à titre onéreux ne peuvent plus être considérés, sous réserve des situations dans lesquelles la contrepartie ne serait que symbolique, comme produits/services auxiliaires; il restera toutefois à établir l'existence d'un usage sérieux de la marque apposée sur ces produits/services (ATF 116 II 463 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 4A\_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.3).

### **E. 3.5**

L'usage de la marque doit être sérieux. 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 (arrêts du Tribunal 4A\_458/2022 du

### **E. 3.6**

En ce qui concerne la preuve du défaut d'usage, le législateur a tenu compte du fait que, par la nature des choses, il est plus aisé de prouver l'usage d'une marque que le non-usage (arrêt du Tribunal fédéral 4A\_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.4, et la référence au message, publié in sic! 2/2018 p. 59). Il a ainsi posé la règle figurant à l'art. 12 al. 3 LPM selon laquelle quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable. La preuve de l'usage incombe alors au titulaire de la marque (arrêt du Tribunal fédéral 4A\_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.2). Celui-ci doit établir tous les éléments de fait qui permettront ensuite au juge, sous l'angle du droit, de déterminer que l'usage est intervenu conformément à la fonction de la marque (cf. supra consid. 3.3), que les produits/services considérés ne sont pas des services auxiliaires (cf. supra consid. 3.4), et que l'usage de la marque est sérieux (cf. supra consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A\_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.2 et 4A\_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5).

### **E. 3.7**

Il n'est pas exigé du titulaire de la marque opposante qu'il utilise sa marque lui-même. L'usage de la marque auquel le titulaire consent est en effet assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM). Le titulaire peut ainsi - expressément ou tacitement - autoriser des tiers à faire usage de sa marque. Est en particulier valable l'usage de la marque par des filiales ou d'autres entreprises étroitement liées au titulaire. Peu importe que l'autorisation soit délivrée gratuitement ou à titre onéreux (arrêt du TAF B-293/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.2.6).

### **E. 3.8**

En l'espèce, il n'est pas contesté que les activités de la défenderesse, dont le but est de recevoir en donation des objets et œuvres d'art ayant appartenu à C\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_ et D\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_ et de les exposer dans un musée,

- 17/21 -

C/21608/2022 relèvent des services de la classe 41, pour lesquels la marque "C\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_" est enregistrée. En tant que titulaire de la marque, la demanderesse dispose donc du droit exclusif de l'utiliser pour les services concernés. Encore faut-il, pour qu'elle puisse se prévaloir de l'effet protecteur de la marque, qu'elle en fasse effectivement usage. Afin d'établir un usage sérieux de la marque pour les services de la classe 41, la demanderesse a, dans le cadre de son action en cessation du trouble, spontanément fait état de différents événements organisés durant les cinq dernières années où la marque aurait été employée. Il peut en conséquence être admis que la défenderesse a rendu vraisemblable une absence d'usage de la marque en lien avec des services de la classe 41 pour d'autres événements que ceux mentionnés par la demanderesse, laquelle aurait, dans le cas contraire, pris soin de les alléguer.

Si pour la majorité des événements concernés, la marque n'a pas été utilisée par la demanderesse elle-même mais par la banque C\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_ (SUISSE) SA, il n'est

toutefois pas contesté que la demanderesse a consenti à cet usage. L'usage de la marque par la banque C\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_ (SUISSE) SA doit ainsi, conformément à l'art. 11 al. 3 LPM, être assimilé à un usage par la demanderesse.

Reste à déterminer si les événements mentionnés par la demanderesse permettent de retenir que le signe "C\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_" a été sérieusement utilisé à titre de marque durant les cinq dernières années en lien avec les services enregistrés en classe 41, question qui relève du droit.

S'agissant des manifestations sportives et culturelles organisées par C\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_ (SUISSE) SA dans le cadre du M\_\_\_\_\_ à N\_\_\_\_\_, respectivement du festival L\_\_\_\_\_, ainsi que de l'invitation à naviguer à bord du bateau "Q\_\_\_\_\_", la marque "C\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_" a été utilisée en association avec la marque figurative no 2\_\_\_\_\_. Or, il a été établi que C\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_ (SUISSE) SA emploie cette association de marques dans le cadre de son activité d'exploitation d'une banque. Les événements concernés n'étaient par ailleurs pas publics, ayant lieu sur invitation. Selon le témoignage de R\_\_\_\_\_, ils étaient destinés à des clients de la banque, des clients potentiels et des leaders d'opinion, soit à des personnes qui présentaient un intérêt économique pour la société. L'usage de la marque dans ce contexte a ainsi été perçu par le public visé comme lié à la banque et non comme un signe distinguant les manifestations proposées d'autres services culturels ou sportifs, ce d'autant qu'il est usuel en matière bancaire d'organiser des événements promotionnels. Par ailleurs, C\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_ (SUISSE) SA n'a pas pour but de fournir des services culturels ou sportifs, étant active dans le domaine bancaire et financier. Il n'est ainsi guère plausible qu'elle ait organisé les événements concernés dans la perspective de fournir de tels services. Il convient au contraire de retenir, au vu du but qu'elle

- 18/21 -

C/21608/2022 poursuit, que lesdits événements constituaient un service auxiliaire destiné à promouvoir les prestations qu'elle fournit à titre principal, relevant des services financiers et non culturels ou sportifs. Ceci est corroboré par le fait que les manifestations étaient proposées à titre gratuit et destinées à des personnes connues de la banque. La témoin R\_\_\_\_\_ a d'ailleurs confirmé que l'objectif des événements était de promouvoir les valeurs de la marque. Un usage à titre de marque en lien avec les services de la classe 41 ne saurait en conséquence être retenu en lien pour lesdits événements.

En ce qui concerne la soirée "P\_\_\_\_\_", celle-ci avait, selon un communiqué de presse du groupe, pour but d'affirmer la singularité de celui-ci et de mettre en avant sa marque. Bien que des créations artistiques et musicales étaient proposées, il s'agissait ainsi en premier lieu d'un événement promotionnel, lequel n'entre pas dans les services de la classe 41.

L'organisation d'un repas de remerciement pour les amis et navigateurs du bateau "Q\_\_\_\_\_" n'entre également pas dans le cadre des services de la classe no 41.

Par ailleurs, la remise d'un prix "C\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_" lors du M\_\_\_\_\_ de 2019, dont C\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_ (SUISSE) SA est un des sponsors, relève d'une activité de sponsoring. Plusieurs des autres prix remis à cette occasion portaient d'ailleurs le nom de sociétés. Cette activité ne saurait en conséquence, conformément à la jurisprudence susmentionnée, être assimilée à un usage à titre de marque. Il en va de même de l'apposition de la mention "GROUPE C\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_", associée à la marque figurative employée par la banque, sur la voile du bateau "Q\_\_\_\_\_", laquelle relève également d'une activité de sponsoring ou

de parrainage.

Enfin, si la marque "C\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_" a effectivement été utilisée dans le cadre de plusieurs formations organisées par C\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_ (SUISSE) SA entre 2018 et 2022, il ne saurait être retenu qu'il s'agissait d'un usage à titre de marque pour les services de la classe 41. En effet, la marque était associée à la marque figurative employée par C\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_ (SUISSE) SA dans le cadre de ses activités bancaires et les formations étaient en rapport avec le domaine de la finance. En outre, la plupart des formations ont eu lieu sur invitations de la banque et étaient en conséquence gratuites. Il apparaît ainsi que la marque litigieuse n'a pas été employée comme un signe distinctif, mais pour promouvoir les activités de la banque et lui assurer une certaine publicité.

Au vu de ce qui précède, les évènements dont se prévaut la demanderesse ne sauraient être considérés comme un usage valable de la marque en relation avec les services enregistrés sous la classe 41. A défaut de tout usage juridique valable de la marque relativement à ces services durant les cinq dernières années, la demanderesse ne peut pas se prévaloir de son droit à la marque pour interdire à la défenderesse d'utiliser la dénomination "Fondation C\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_ et

- 19/21 -

C/21608/2022 D\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_ " pour des services culturels ou éducatifs. Son action en cessation du trouble sera en conséquence rejetée.

La question de l'existence d'un risque de confusion entre la marque dont la demanderesse est titulaire et la dénomination de la défenderesse peut demeurer indécise au vu des considérations qui précèdent.

#### **E. 4**

Les frais judiciaires seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 17 RTFMC) et mis à la charge de la demanderesse qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront intégralement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par cette dernière, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La demanderesse sera par ailleurs condamnée à verser à la défenderesse la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (art. 20 al. 1 LaCC ; art. 84 et 85 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC), au regard de l'activité déployée par le conseil de cette dernière. \* \* \* \* \*

- 20/21 -

C/21608/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable la demande en cessation du trouble formée par HOLDING B\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_ ET C\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_ SOCIETE ANONYME le 1er novembre 2022 contre la FONDATION C\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_ ET D\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_ dans la cause C/21608/2022. Au fond : Déboute HOLDING B\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_ ET C\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_ SOCIETE ANONYME des fins de sa demande. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 5'000 fr., les met à la charge de HOLDING B\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_ ET C\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_ SOCIETE ANONYME et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne HOLDING B\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_ ET C\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_ SOCIETE ANONYME à payer à la FONDATION C\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_ ET

D\_\_\_\_\_/A\_\_\_\_\_ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Sandra CARRIER

- 21/21 -

C/21608/2022

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.