

# GE\_GERICHTE C/18296/2019 vom 13. September 2022

GE Cour de justice, 2022-09-13, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ge\\_gerichte\\_C\\_18296\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ge_gerichte_C_18296_2019)

FR: GE\_GERICHTE C/18296/2019 du 13 septembre 2022

IT: GE\_GERICHTE C/18296/2019 del 13 settembre 2022

## Erwägungen

### E. 2

La demanderesse soutient que la défenderesse violerait son droit à la marque en commercialisant une application " D\_\_\_\_\_ " depuis son site internet du même nom, accessible depuis la Suisse. 2.1.1 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 (art. 1 al. 1 LPM ; ATF 122 III 382 consid. 1 ; 122 III 469 consid. 5f ; 119 II 473 consid. 2c). Pour être protégée par la LPM, une marque doit en principe être enregistrée dans le registre des marques (art. 5 LPM), avec l'indication des produits et/ou des services auxquels elle se rapporte (Tissot/Reusser, Propriété intellectuelle, 2019, n. 315). Pour qu'une marque déploie ses effets, il ne suffit pas qu'elle soit enregistrée. Il est nécessaire qu'elle soit en outre utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés selon l'art. 11 al. 1 LPM, soit à titre de marque (Tissot/Reusser, op. cit., n. 388). L'usage pour d'autres produits ou services que ceux figurant au registre, fussent-ils similaires, ne permet pas de maintenir le droit. Pour déterminer si les produits ou les services en relation avec lesquels la marque est utilisée figurent sur la liste enregistrée, on se fondera en premier lieu sur la Classification de Nice, en prenant en considération les révisions et modifications dont elle a fait l'objet. On tiendra aussi compte du langage courant ou de la terminologie utilisée dans le secteur économique concerné (Meier, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 23-24 ad art 11 LPM). L'usage doit par ailleurs se rapporter à des produits ou des services principaux du titulaire, et une utilisation en relation avec des produits ou des services auxiliaires ne valide pas le droit à la marque pour de tels produits ou services (Tissot/Reusser, op. cit., n. 390). Toutefois, les produits ou les services qui, bien qu'accessoires aux produits ou services principaux, sont offerts à titre onéreux ne peuvent plus être considérés, sous réserve des situations dans lesquelles la contrepartie ne serait que symbolique, comme des produits ou services auxiliaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A\_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.3). 2.1.2 Pour que le titulaire puisse invoquer une violation de son droit exclusif sur sa marque, l'usage qu'il en fait doit satisfaire à deux conditions préalables (Gilliéron, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 10 ad art. 13 LPM). L'usage de la marque doit tout d'abord avoir lieu sur le marché. Tel n'est pas le cas d'un usage privé auquel doit être assimilé un usage interne à l'entreprise ou au sein d'un groupe, qui n'implique aucune offre concrète de prestations sur le marché visant à satisfaire une demande de la part de tiers. Aussi longtemps que l'usage demeure interne, il n'y a pas de risque de confusion possible faute d'offre sur le marché des prestations considérées (Gilliéron, op. cit., n. 10-15 ad art. 13 LPM). Le fait que la marque soit utilisée

sur le marché sans l'accord du titulaire ne lui permet pas encore d'invoquer une violation de son droit. Il faut encore que la marque soit utilisée par le tiers comme signe distinctif (Gilliéron, op. cit., n. 15 ad art. 13 LPM).

2.1.3 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 quel qu'autre manière dans les affaires (art. 13 al. 1 et 2 let. a, b, c et e LPM). 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, 2013, n. 9 ad art. 55 LPM). L'action peut être dirigée contre toute personne qui porte atteinte à la marque (fabriquant, importateur, grossiste, revendeur, détaillant, agent) et contre tout participant (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 341 ; Schlosser, op. cit., n. 4 ad art. 55 LPM).

2.1.4 L'art. 12 al. 1 LPM accorde un délai de cinq ans au titulaire pour utiliser sa marque après l'enregistrement. Pendant cette période, la marque jouit de la protection légale comme si elle était utilisée. Ce délai de carence vise, d'une part, à permettre au titulaire de la marque d'introduire ses produits ou ses services sur le marché et, d'autre part, à tenir compte de certaines situations économiques qui peuvent conduire les entreprises à interrompre la fabrication ou la vente de leurs produits pendant quelques temps (changement de stratégie commerciale, modernisation de l'appareil de production ; Meier, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 8 et note de bas de page 18 ad art. 12 LPM). Le délai de carence commence à courir uniquement si le titulaire a l'intention sérieuse d'utiliser la marque. En l'absence d'une telle intention, l'enregistrement est nul et tout intéressé peut invoquer cette nullité sans attendre l'échéance du délai de cinq ans (Meier, op. cit., n. 11 ad art. 12 LPM). En particulier, il est admis que celui qui connaît l'existence d'un signe déjà utilisé par un tiers ne peut en principe acquérir de droits sur ce signe s'il n'entend pas l'utiliser lui-même de façon sérieuse (Cherpillod, Marques défensives, de réserve et dépôts frauduleux, in sic! 5/2000, p. 365). Un tel comportement constitue un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) dans la mesure où la marque est enregistrée sans véritable intention d'en faire usage pour distinguer des produits ou des services, mais dans l'intention de bloquer un concurrent (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 138 ; cf. également Dessemontet, La propriété intellectuelle et les contrats de licence, 2011, n. 430 ; arrêt du Tribunal du 22 août 1984 publié in SJ 1985 I 34 ; ATF 127 III 160 consid. 1a, JdT 2001 I 345). Le comportement du déposant ne peut être considéré comme abusif que s'il savait, au moment du dépôt, qu'une marque identique ou similaire était utilisée par un tiers, ou allait être utilisée, pour des produits identiques ou similaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A\_242/2009 du 10 décembre 2009 consid. 6.5.2 et 6.5.3). 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 précité consid. 6.4). Pour déterminer le caractère abusif ou non d'un

enregistrement, le tribunal doit apprécier l'ensemble des faits. 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 ne peuvent être prises en compte que 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\_242/2009 précité, *ibidem*). Dans de tels cas, il sera nécessaire de prouver l'absence d'intention du titulaire de faire usage de sa marque, ce qui peut être pratiquement difficile et nécessite, en tant que preuve non seulement d'un fait négatif mais également interne, la collaboration de la partie qui a enregistré la marque dont il peut être exigé qu'elle documente, à tout le moins qu'elle allègue, les motifs qui militent en faveur d'une stratégie de marque fondée conforme au principe de bonne foi (Tissot, *op. cit.*, n. 397). Dans la mesure où une marque déposée de manière abusive ne mérite aucune protection juridique, elle doit être invalidée *ex tunc et erga omnes*. Comme pour les motifs absolus d'exclusion, il s'agit donc d'un cas de nullité (Thouvenin, *Nichtigkeit und Anfechtbarkeit im Markenrecht*, in *sic!* 2009, p. 549).

## E. 2.2

En l'espèce, il est constant que la demanderesse est titulaire, en Suisse, de la marque " D\_\_\_\_\_ ", enregistrée le 2 novembre 2017, et que la défenderesse propose à la vente une application dénommée " D\_\_\_\_\_ ", disponible sur son site internet du même nom, accessible depuis la Suisse. Il n'est pas établi que la demanderesse utiliserait la marque " D\_\_\_\_\_ " en relation avec les produits enregistrés (logiciels et applications logicielles), ni même que l'usage qu'elle en ferait aurait lieu sur le marché. En effet, elle allègue utiliser cette marque comme " framework web " de communication, ce qui est corroboré notamment par les documents internes non datés produits par la demanderesse ainsi que l'extrait de son site internet qui mentionne ce terme. Il en ressort que " D\_\_\_\_\_ " désigne le composant d'un logiciel ou, pour reprendre les propres termes de la demanderesse, un élément constituant les applications que celle-ci développe pour ses clients, et non pas un logiciel à proprement parler, destiné à un usage commercial, comme le serait une application de messagerie. Il ne s'agit donc pas d'un élément qui puisse être acheté et installé séparément par un utilisateur, étant souligné que la demanderesse n'a pas établi son allégation selon laquelle il serait possible pour un client d'acquérir une licence d'utilisation sur ledit " produit ". Dans le cadre de la procédure, la demanderesse a allégué qu'elle continuait d'exploiter la marque litigieuse mais avait renoncé à développer une application " D\_\_\_\_\_ ". Or, aucune des pièces produites ne laisse apparaître qu'elle songerait à faire usage de la marque pour désigner autre chose que son " framework web ". Elle n'a au demeurant pas non plus allégué, ni a fortiori établi, le développement d'applications sous d'autres marques. Ainsi, l'usage actuel que fait la demanderesse de la marque " D\_\_\_\_\_ " ne concerne pas les produits ou services enregistrés, et n'a pas lieu sur le marché. Cela étant, la LPM accorde un délai de cinq ans au titulaire pour utiliser sa marque après son enregistrement de sorte qu'une violation de son droit à la marque ne peut être écartée pour le seul motif mentionné précédemment, le délai précité n'étant pas échu. Ce délai ne commence toutefois à courir que pour autant qu'il existe une intention sérieuse d'utiliser la marque. Au vu de la chronologie des faits, il apparaît que la demanderesse a procédé à l'enregistrement de la marque " D\_\_\_\_\_ " dans le but d'entraver la bonne marche des affaires de la défenderesse. En effet, en sa qualité de cliente de longue date de la défenderesse, active dans le même domaine, la demanderesse n'a pas pu ne pas prendre connaissance des annonces de lancement de l'application " D\_\_\_\_\_ " par celle-ci sur son

site internet, dans une version test en début d'année 2017 puis en version définitive le 12 mai 2017. La demande d'enregistrement de la marque a été déposée trois jours après la seconde de ces annonces, soit le 15 mai 2017, alors que la demanderesse prétend faire usage de la marque depuis 2013 déjà. La demanderesse a par ailleurs porté plainte auprès d'Apple pour que l'application litigieuse soit retirée du marché dans le mois qui a suivi l'enregistrement de sa marque en Suisse. Elle devait donc savoir, au moment du dépôt, que la défenderesse faisait usage de la marque sur Internet pour commercialiser une application. Les circonstances postérieures au dépôt, en particulier les négociations entreprises par les parties suite à la plainte déposée auprès d'Apple, constituent des indices de cette intention de la demanderesse au moment du dépôt de la marque. Il en va ainsi du fait que lors de ses échanges avec la défenderesse et Apple, la demanderesse s'est prévalu d'un usage de la marque au sein de l'Union européenne, qu'elle n'a jamais établi, ce qui lui permettait, vraisemblablement, de justifier le prix de vente considérable qu'elle exigeait de la défenderesse. Ce prix de 220'000 euros apparaît particulièrement exagéré puisque la demanderesse n'a chiffré la valeur litigieuse de la présente action qu'à 20'000 fr., en faisant valoir que le premier montant avait été avancé dans le cadre de négociations et correspondait à " une vente complète de tous les droits sur la marque ", tout en soutenant en procédure que l'utilisation illicite faite par la défenderesse empêcherait tout usage de celle-ci. Pour le surplus, la demanderesse ne peut rien tirer du contrat conclu le 10 décembre 2013 avec K\_\_\_\_\_, qui aurait servi de base pour estimer la valeur de sa marque, dans la mesure où celui-ci ne vise pas le même " produit " (soit " L\_\_\_\_\_ " et non " D\_\_\_\_\_ "), lequel n'a fait l'objet d'aucun enregistrement, ni avant ni après la signature dudit contrat. Enfin, le seul fait que la demanderesse a requis l'enregistrement d'autres marques en mai 2017 n'est à lui seul pas suffisant pour retenir l'existence d'une stratégie de marque conforme au principe de la bonne foi, compte tenu de ce qui a déjà été relevé au sujet de la marque litigieuse. Il apparaît ainsi que la demanderesse a décidé de faire passer son " framework web D\_\_\_\_\_ " pour un produit similaire à celui proposé par la défenderesse en déposant la marque pour des logiciels et autres applications logicielles informatiques, ce qui avait pour effet de bloquer la défenderesse et de lui permettre de réclamer une compensation financière de la part de cette dernière. L'enregistrement présentant un caractère abusif, la marque est nulle. Dès lors, la demande en protection de la marque est sans fondement.

### **E. 3**

A titre reconventionnel, la défenderesse a conclu à la nullité et à la radiation de la marque " D\_\_\_\_\_ " n° 2\_\_\_\_\_. 3.1.1 L'action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la LPM est ouverte à toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation (art. 52 LPM). Une marque individuelle sera déclarée nulle si elle ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 1 à 4 LPM (Killias/De Selliers, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 85 ad art. 52 LPM). A un intérêt juridique à faire constater la nullité d'une marque toute personne qui, du fait de l'existence de la marque litigieuse, est entravée dans son activité, ou pourrait l'être dans un avenir proche (Cherpillod, op. cit., p. 229). Un intérêt juridique à la constatation doit ainsi être reconnu au titulaire d'un droit exclusif sur une dénomination avec laquelle la marque litigieuse entre en conflit ( ACJC/176/2016 dans la cause C/1850/2015, consid. 6.1; ACJC/1378/2011 dans la cause C/22832/2010 publié in sic! 3/2012, consid. 4.1.1 à 4.1.3). La LPM ne prévoit pas d'action en radiation d'un enregistrement de marque. Les tribunaux civils doivent se borner à constater la nullité de la marque faisant l'objet de la procédure et l'Institut fédéral de la

Propriété intellectuelle (IPI) doit révoquer l'enregistrement lorsque le jugement entre en force. Des conclusions en radiation d'un enregistrement de marque ne sont cependant pas irrecevables et doivent être interprétées par la juridiction saisie comme des conclusions en constatation de la nullité de la marque (Mühlstein, Commentaire romand, 2013, n. 5-6 ad art. 35 LPM). 3.1.2 Lorsque la loi le prévoit ou que l'exécution de la décision le commande, la décision est également publiée ou communiquée aux autorités et aux tiers concernés (art. 240 CPC). A teneur de l'art. 54 LPM, l'autorité qui statue communique ses décisions gratuitement et en version intégrale à l'IPI dès qu'elles ont été rendues. La loi exige que les décisions soient transmises sans délai (Staub, Markenschutzgesetz, 2017, n. 11 ad art. 54 LPM).

### **E. 3.2**

En l'espèce, si la défenderesse n'est pas titulaire d'un droit exclusif sur une dénomination avec laquelle la marque litigieuse entrerait en conflit sur le territoire suisse, elle se trouve entravée dans son activité du fait de l'existence de la marque litigieuse, puisqu'elle n'est pas en mesure de développer sa marque à l'international, dont elle a pourtant déjà acquis les droits pour les Etats-Unis et, probablement, pour l'Union européenne. Elle dispose donc d'un intérêt juridique à la constatation de la nullité de la marque. La question de la radiation de la marque relève de la compétence de l'IPI, fondé à recevoir communication de la décision de la Cour.

### **E. 4**

Au vu de ce qui précède, la demanderesse sera déboutée de ses conclusions, tandis qu'il sera fait droit à la conclusion de la demande reconventionnelle tendant à la constatation de la nullité de la marque. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le présent arrêt - une fois entré en force - sera transmis à l'IPI.

### **E. 5**

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 CPC ; art. 19 LaCC ; art. 14 et 17 RTFMC), seront mis à la charge de la demanderesse qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront intégralement compensés avec l'avance de frais de 3'000 fr. fournie par cette dernière ainsi qu'avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par la défenderesse, lesquelles restent acquises à l'Etat. La demanderesse sera donc condamnée à restituer à la défenderesse le montant de son avance (art. 111 al. 1 et 2 CPC). La demanderesse sera par ailleurs condamnée à verser à la défenderesse la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC ; 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.

### **E. 6**

En matière de droits de propriété intellectuelle, notamment en matière de nullité ou de violation de tels droits, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 72 al. 1, 74 al. 2 let. b LTF; art. 5 al. 1 let. a CPC). \* \* \* \* PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant en instance unique: A la forme : Déclare recevable la demande en cessation de trouble formée le 12 août 2019 par A\_\_\_\_\_ SA contre B\_\_\_\_\_ LTD dans la cause C/18296/2019. Déclare recevable la demande reconventionnelle en constatation de nullité de marque formée le 14 janvier 2020 par B\_\_\_\_\_ LTD contre A\_\_\_\_\_ SA dans la même cause. Au fond : Constate la nullité de la marque verbale suisse " D\_\_\_\_\_ " n° 2\_\_\_\_\_. Communique le présent arrêt à l'Institut

fédéral de la propriété intellectuelle. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 5'000 fr., les met à la charge de A\_\_\_\_\_ SA et les compense avec les avances de frais de 3'000 fr. fournie par A\_\_\_\_\_ SA et de 2'000 fr. fournie par B\_\_\_\_\_ LTD, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne A\_\_\_\_\_ SA à verser 2'000 fr. à B\_\_\_\_\_ LTD à titre de remboursement des frais judiciaires. Condamne A\_\_\_\_\_ SA à verser 5'000 fr. à B\_\_\_\_\_ LTD à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI La greffière : Camille LESTEVEN 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.