

## **GE\_GERICHTE C/9999/2011 vom 19. Oktober 2012**

GE Cour de justice, 2012-10-19, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ge\\_gerichte\\_C\\_9999\\_2011](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ge_gerichte_C_9999_2011)

FR: GE\_GERICHTE C/9999/2011 du 19 octobre 2012

IT: GE\_GERICHTE C/9999/2011 del 19 ottobre 2012

### **Regeste**

; PROTECTION DES MARQUES ; NULLITÉ | LPM.2a LPM.2c LDAL.18.3

### **Volltext**

Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.10.2012 C/9999/2011 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.10.2012 C/9999/2011 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.10.2012 C/9999/2011

; PROTECTION DES MARQUES ; NULLITÉ | LPM.2a LPM.2c LDAL.18.3

C/9999/2011 ACJC/1501/2012 (3) du 19.10.2012 ( IUO ) , ADMIS Descripteurs : ; PROTECTION DES MARQUES ; NULLITÉ Normes : LPM.2a LPM.2c LDAL.18.3 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9999/2011 ACJC/1501/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 19 OCTOBRE 2012 Entre A \_\_\_\_\_ SA , ayant son siège social \_\_\_\_\_ (Zurich), demanderesse suivant demande en constatation de nullité de marque déposée au greffe de la Cour de céans le 27 mai 2011, comparant par Me Nadine Maier Viñas et Me Guillaume Fournier, avocats, 65, rue du Rhône, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et B \_\_\_\_\_ SA , sise \_\_\_\_\_ (Genève), défenderesse comparant en personne. EN FAIT A. a. A \_\_\_\_\_ SA (ci-après : A \_\_\_\_\_), sise à \_\_\_\_\_ (Zurich), fabrique et commercialise des produits cosmétiques et pharmaceutiques, étant précisé que cette société est issue de la Clinique A \_\_\_\_\_ à C \_\_\_\_\_, connue pour ses traitements anti-âge de la peau. A \_\_\_\_\_ est titulaire de la marque suisse no 1 \_\_\_\_\_ "A \_\_\_\_\_ SKIN CAVIAR" , déposée le 3 février 2004 et inscrite au Registre suisse des marques en date du 6 avril 2004, en classe 3 (cosmétiques, etc.), pour des produits de soins corporels et de beauté ( "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" ). Sous cette marque, A \_\_\_\_\_ produit et commercialise des produits à usage externe, notamment des crèmes et lotions, destinées aux soins de la peau et contenant des extraits de caviar qui sont censés avoir des effets bénéfiques pour la peau. b. B \_\_\_\_\_ SA (ci-après : B \_\_\_\_\_), sise à Meyrin (GE), est une société de fourniture de services du groupe B \_\_\_\_\_ pour lequel elle détient et exploite des marques, brevets et autres droits de propriété intellectuelle. Elle est titulaire de la marque suisse no 2 \_\_\_\_\_ "SKIN CAVIAR" , déposée le 8 décembre 2008 et inscrite au Registre suisse des marques en date du 13 mai 2009, en classes 5 (produits pharmaceutiques, aliments et substances diététiques, compléments alimentaires, etc.) et 30 (farines, etc.), respectivement pour des "préparations pharmaceutiques et diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical, extraits de plantes contenant des proanthocyanidines à usage médical" et pour des "aliments préparés sous forme solide ou liquide, tablettes, granules, poudre, capsules, à base d'herbes ou d'extraits d'écorce de pin" . Les produits pour lesquels B \_\_\_\_\_ utilise ou entendrait utiliser sa marque "SKIN CAVIAR" ne comportent aucune trace de caviar. Par l'usage du

terme "caviar" , dans sa marque, B\_\_\_\_\_ souhaite simplement évoquer une idée de luxe. c) Par décision du 9 février 2011, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : IFPI) a rejeté une opposition de A\_\_\_\_\_ contre la marque suisse no 2\_\_\_\_\_ "SKIN CAVIAR" . B. a. Par assignation déposée au greffe de la Cour de justice le 27 mai 2011, A\_\_\_\_\_ a formé contre B\_\_\_\_\_ une demande en constatation de la nullité de la marque suisse no 2\_\_\_\_\_ "SKIN CAVIAR" , enregistrée au nom de B\_\_\_\_\_ , concluant également à ce que la Cour invite l'IFPI à radier la marque en question. b. Dans son mémoire de réponse expédié au greffe de la Cour de justice le 20 septembre 2011, B\_\_\_\_\_ s'est opposée à la demande. c. Autorisée à répliquer, par ordonnance du 8 novembre 2011, A\_\_\_\_\_ a persisté dans sa demande. Autorisée à dupliquer, par la même ordonnance, B\_\_\_\_\_ a renoncé à en faire usage. C. a. Lors de l'audience de débats d'instruction du 24 avril 2012, A\_\_\_\_\_ s'est référée, notamment, à la teneur de la décision de l'IFPI du 9 février 2011, rédigée en langue allemande, au sujet de la faible force distinctive de la marque litigieuse, ainsi qu'à la jurisprudence fédérale récente, concernant les termes descriptifs. Les parties renonçant par ailleurs à d'autres mesures d'instruction, la Cour a fixé à A\_\_\_\_\_ un délai pour produire une traduction de la décision de l'IFPI du 9 février 2011, ainsi que des jurisprudences et autres pièces complémentaires. b. A\_\_\_\_\_ a produit la traduction en question, une jurisprudence et deux extraits d'enregistrement de sa marque "A\_\_\_\_\_ SKIN CAVIAR" , au Registre des marques communautaires et au Registre des marques internationales, en temps utile. Aux termes d'une très brève écriture complémentaire, elle a persisté dans ses conclusions. c. Le 30 juillet 2012, les parties ont été citées à une audience de plaidoiries fixée le 4 septembre 2012. Faisant usage de leur renonciation commune aux plaidoiries orales, les parties sont convenues de plaidoiries écrites. d. Dans leurs écritures respectives des 29 août et 4 septembre 2012, A\_\_\_\_\_ et B\_\_\_\_\_ ont persisté dans leurs conclusions. Leurs arguments seront examinés dans la partie "EN DROIT", dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 Déposée le 27 mai 2011, la demande est soumise au Code de procédure civile (ci-après : CPC), entré en vigueur le 1er janvier 2011. 1.2 La Cour de justice est compétente à raison de la matière (art. 5 al. 1 let. a CPC et art. 120 al. 1 let. a LOJ) et du lieu (art. 10 al. 1 let. b CPC). La demande respecte la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 CPC). 2. 2.1 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). Sont donc exclues l'action populaire et celle tendant à la clarification de questions juridiques abstraites. En revanche, aura un intérêt juridique à faire constater la nullité d'une marque (entraînant la radiation de l'enregistrement de celle-ci) 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, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, DAVID/VON BÜREN, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, tome I/2, Bâle 1998, p. 36). 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, selon lui, en conflit (ACJC 1378/2011 dans la cause C/22832/2010, publié in : sic ! 3/2012, consid. 4.1.1 à 4.1.3). 2.2 La demanderesse, qui invoque un danger de confusion, est elle-même titulaire d'une marque verbale suisse, partiellement identique à celle de la défenderesse; en particulier, la marque suisse de chaque partie comprend - dans le même ordre - le mot anglais "skin" , désignant la peau, puis le mot anglais ou français "caviar" , désignant un aliment onéreux sous forme d'œufs d'esturgeon - étant relevé que ces deux mots sont compréhensibles pour une partie non insignifiante du public suisse. Certes, les parties ont fait enregistrer leurs marques

suisses respectives et partiellement identiques pour des produits appartenant à des classes différentes, mais ces produits - à usage externe, pour la demanderesse, et à usage interne, pour la défenderesse - peuvent tous avoir un effet (au moins nutritionnel) sur le corps humain et, plus particulièrement, sur la peau, comme le mot anglais "skin" dans la marque de chaque partie le suggère d'ailleurs expressément. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la demanderesse, dont la marque comporte la même séquence "SKIN CAVIAR" , a un intérêt juridique à faire constater la nullité de la marque "SKIN CAVIAR" de la défenderesse. Partant, la présente action est recevable. 3. La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise (art. 1 al. 1 LPM). Si le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 LPM), au registre national ou international, il faut cependant que ce signe soit valable (CHERPILLOD, op. cit., p. 169; DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Muster-und Modellgesetz, 1999, n. 8 ad art. 5 LPM et n. 9 ad art. 30 LPM). 4. Selon la demanderesse, la marque litigieuse de la défenderesse serait nulle pour cause d'appartenance au domaine public, ce que la défenderesse conteste. 4.1 A moins qu'ils ne se soient déjà imposés comme marques pour les produits ou les services concernés, sont exclus de la protection les signes appartenant au domaine public (art. 2 let. a LPM). Appartiennent au domaine public les signes sans force distinctive ou pour lesquels il existe un besoin de libre disposition. Selon une pratique constante, les désignations décrivant notamment la nature ou la qualité du produit ou du service auquel la marque s'applique font partie du domaine public. Il en va ainsi, notamment, des indications sur la nature d'un produit - propriété, composition ou emploi - qui ne possèdent pas la force distinctive nécessaire pour différencier un bien ou un service (arrêts du Tribunal fédéral 4A\_168/2010 du 19 juillet 2010, consid. 4.3.1; 4A\_434/2009 du 30 novembre 2009, consid. 3.1; ATF 129 III 225 consid. 5.1; 129 III 514 consid. 2.1 = JdT 2003 I 387) et qui ne sont pas considérés par le public comme une indication sur l'origine industrielle du produit (arrêt du Tribunal fédéral 4A\_434/2009 précité, consid. 3.1; ATF 131 III 121 consid. 4.1). Un signe indispensable au commerce est celui qui, dans l'intérêt de la concurrence, ne saurait être monopolisé par un seul exploitant à ses propres fins commerciales, alors que des concurrents actuels ou futurs peuvent avoir un intérêt significatif à utiliser ce signe (arrêt précité 4A\_434/2009 du 30 novembre 2009, consid. 3.1, avec références). En ce qui concerne les signes descriptifs et les désignations génériques, le besoin de libre disposition a été reconnu pour des expressions attribuant certaines qualités à la marchandise, telles que, en français ou transposées dans cette langue, beau, bel, belle, super, bon, fin , pour autant que ces désignations soient descriptives en relation avec le produit concerné, ainsi que pour des mots tels que pain, chaussure, vêtement, laine, coton . En effet, l'absence de force distinctive se confond souvent avec le besoin de libre disposition (ATF 131 III 121 consid. 4.2 p. 127/128 et les arrêts cités). Par ailleurs, l'assujettissement d'un signe à un besoin de libre disposition absolu, sur lequel une utilisation imposée à titre de marque ne peut en aucun cas prévaloir, ne peut être retenu que si l'emploi du signe concerné est nécessaire. Cette condition ne peut pas être examinée de façon générale pour certains signes mais seulement en relation avec les produits ou services auxquels ils sont destinés. Si certains signes banals sont indispensables aux besoins du commerce dans presque n'importe quel contexte, l'aptitude à constituer une marque valable ne peut néanmoins pas être déniée en tout état de cause pour des signes paraissant au premier abord banals, quand, dans un contexte spécifique, ces signes ne sont pas nécessaires au commerce compte tenu du fait qu'ils ne sont pas généralement utilisés et qu'ils peuvent être remplacés par de nombreux

signes équivalents (ATF 131 III 121 consid. 4.4). Ainsi, des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont pas suffisantes pour admettre qu'une désignation appartient au domaine public. Le rapport avec le produit ou le service doit être tel que le caractère descriptif de la marque doit être reconnaissable sans efforts particuliers d'imagination. Des expressions de la langue anglaise peuvent entrer en considération, pour autant qu'elles soient compréhensibles pour une partie non insignifiante du public suisse (ATF 129 III 225 consid. 5.1 et les références). Dans l'examen d'une marque composée de plusieurs mots appartenant au domaine public, il convient de se fonder sur l'impression d'ensemble laissée par la combinaison des termes pour déterminer si la marque présente un caractère distinctif suffisant. Il est, en effet, possible que l'association de deux mots tirés du domaine public crée une désignation de fantaisie susceptible d'être protégée (arrêts du Tribunal fédéral 4A\_168/2010 précité, consid. 4.3.1; 4C.403/1999 du 16 février 2000, consid. 3a; ATF 120 II 144 consid. 3b/aa). Par exemple, la marque verbale "red & white" était susceptible de protection alors même que les couleurs fondamentales doivent demeurer librement disponibles (ATF 103 Ib 268 consid. 2a). Destinée à des cigarettes, cette marque n'était pas descriptive, cela également si les couleurs indiquées figuraient sur l'emballage (ATF précité consid. 3b). Inversement, l'association "PNEUS-ONLINE" , pour un commerce de vente de pneus par internet, restait purement descriptive et le titulaire de la marque combinée "PNEUS-ONLINE.COM" ne pouvait pas s'en prévaloir pour faire interdire à un concurrent toute utilisation de l'association "PNEUS-ONLINE" (soit de la partie non protégée de sa marque; arrêt du Tribunal fédéral 4A\_168/2010 du 19 juillet 2010, consid. 3 et 4). Enfin, pour juger du caractère descriptif ou non d'une marque verbale, il faut considérer d'une part l'effet auditif, d'autre part l'effet visuel du ou des mots utilisés, sur les destinataires du produit commercialisé sous cette marque. La jurisprudence attache cependant une importance prédominante au premier, qui se grave mieux que le second dans le souvenir de l'acheteur moyen (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa et les arrêts cités).

4.2 Que "SKIN" ou son équivalent français "peau" soit un terme descriptif est une évidence. La même conclusion s'impose en ce qui concerne "CAVIAR" . L'association de ces deux termes n'amène toutefois pas immédiatement quiconque les entend ou les lit à penser à un produit déterminé. Bien au contraire, cette association permet de penser, notamment, à des produits contenant du caviar ou à des produits ayant seulement des qualités similaires au caviar (telles que sa texture ou son caractère luxueux) ou à des produits destinés à agir sur la peau. S'agissant de crèmes et lotions, la même association permet également de penser à des produits destinés à être appliqués sur la peau ou ayant des qualités similaires à la peau (telle qu'un effet protecteur, par exemple). Il est d'ailleurs significatif que la demanderesse utilise l'association "SKIN CAVIAR" pour des crèmes de beauté à appliquer sur la peau humaine et contenant des extraits de caviar, alors que la défenderesse utilise la même association pour des substances à avaler, entièrement dépourvues de caviar mais prétendument aussi luxueuses que celui-ci. L'association "SKIN CAVIAR" crée donc une désignation de fantaisie qui, elle, ne relève plus du domaine public mais possède un certain caractère distinctif. Par conséquent, la marque verbale "SKIN CAVIAR" est susceptible de protection alors même que les termes "SKIN" (ou "peau" ) et "CAVIAR" doivent demeurer librement disponibles. Destinée à des préparations alimentaires ou diététiques ou pharmaceutiques, la marque verbale litigieuse n'est pas purement descriptive et ne vient pas immédiatement à l'esprit de n'importe qui, en Suisse, pour la vente de ce genre de préparations.

5. La demanderesse critique aussi l'usage de la marque litigieuse "SKIN CAVIAR" , par la

défenderesse, dans un but purement promotionnel, pour des produits entièrement dépourvus de toute trace de caviar. 5.1 Sont également exclus de la protection les signes propres à induire en erreur (art. 2 let. c LPM), ainsi que les signes contraires au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM). Un signe est propre à induire en erreur lorsqu'il est propre à éveiller des représentations erronées sur, notamment, les qualités matérielles des marchandises auxquelles la marque est destinée (ATAF B-3052/2009 du 16 février 2010, consid. 2.4). Il y a tromperie sur les qualités matérielles des marchandises visées lorsque la marque suggère l'existence de qualités dont ces marchandises sont dépourvues. Est ainsi trompeuse, par exemple, la marque "DIAMONDS OF THE TSARS" pour des bijoux de mode, dépourvus de pierres précieuses (arrêt précité, consid. 6.2), ou la marque "DIAMALT" pour des denrées alimentaires dépourvues de malt (ATF 93 I 573 consid. 2 et 3). 5.2 Les denrées alimentaires sont des produits nutritifs, soit des produits destinés à la constitution et à l'entretien de l'organisme humain, qui ne sont pas prônés comme médicaments (art. 3 al. 1 et 2 LDAI [RS 817.0]). L'art. 18 LDAI interdit la tromperie sur les denrées alimentaires. Sont réputées trompeuses notamment les indications et les présentations propres à susciter chez le consommateur de fausses idées sur la composition, la qualité, des effets spéciaux et la valeur de la denrée alimentaire (art. 18 al. 3 LDAI). Par ailleurs, l'art. 10 ODAIOUs (RS 817.02) précise que les dénominations, les indications et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation et la publicité des denrées alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie, notamment quant à la nature, à la composition et au contenu de la denrée alimentaire en question. 5.3 Sont des médicaments, notamment, les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain, ou présentés comme tels, et servant notamment à prévenir ou à traiter des maladies ou des blessures (art. 4 al. 1 let. a LPTTh [RS 812.21]). L'art. 32 al. 1 let. a LPTTh interdit la publicité trompeuse pour des médicaments. 5.4 Tout produit nutritif qui n'est pas mis sur le marché comme médicament, en vertu de la procédure d'autorisation spéciale prévue à cet effet (art. 9 ss LPTTh, art. 2 ss OMéd [RS 812.212.21]), est soumis aux règles sur les denrées alimentaires, y compris à l'interdiction d'y attribuer un caractère de prévention ou de traitement d'une maladie humaine (ATF 127 II 91, consid. 3 a aa). 5.5 La marque trompeuse est prohibée dès qu'il existe un risque de confusion pour des clients potentiels (ATF 135 III 416 consid. 2.5 avec références). Savoir si une appellation est trompeuse s'apprécie en fonction du risque de confusion que la marque présente pour le consommateur moyen, selon l'expérience de la vie (ATF 111 IV 106 consid. b; 107 IV 200 consid. 2d). 5.6 La défenderesse entend utiliser la marque litigieuse "SKIN CAVIAR" pour des "aliments préparés sous forme solide ou liquide, tablettes, granules, poudre, capsules, à base d'herbes ou d'extraits d'écorce de pin", tous dépourvus de caviar, ainsi que pour des "préparations pharmaceutiques et diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical, extraits de plantes contenant des proanthocyanidines à usage médical", également tous dépourvus de caviar. Or, pour des produits de type alimentaire et des produits pharmaceutiques ou diététiques à ingérer, la dénomination "SKIN CAVIAR" crée, pour le consommateur moyen, l'impression trompeuse que ces produits contiennent au moins des extraits de caviar, comme la dénomination "DIAMALT", pour un produit alimentaire, crée l'impression trompeuse que ce produit contient au moins des extraits de malt. La composante "SKIN" ne permet pas d'écartier les fausses attentes suscitées par la composante "CAVIAR"; elle évoque seulement un effet sur la peau ou, éventuellement, un certain conditionnement (lisse ou mince) du produit. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la nullité de la marque

litigieuse "SKIN CAVIAR" de la défenderesse, en raison de son caractère trompeur, s'agissant de la composition des produits protégés par cette marque. L'IFPI sera invité à radier cette marque du Registre des marques suisses, dès l'entrée en force de chose jugée du présent arrêt. 6. Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr. pour l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 1 let. a, art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 15 al. 3 et 6 LaCC, art. 18 RTFMC), seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe dans ses conclusions. En outre, celle-ci sera condamnée à verser en faveur de la demanderesse des dépens arrêtés à 4'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 1 let. b, art. 95 al. 3 let. b, art. 96 CPC, art. 16 al. 1 et 2, art. 20 et 21 LaCC, art. 84 RTFMC). 7. En matière de LPM, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 72 al. 1, 74 al. 2 lit. b LTF, art. 5 al. 1 let. a CPC). \* \* \* \* \* PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en constatation de nullité de marque déposée par A\_\_\_\_\_ SA à l'encontre de B\_\_\_\_\_ SA, dans la cause C/9999/2011. Au fond : Constate la nullité de la marque suisse no 2\_\_\_\_\_ "SKIN CAVIAR" . Invite l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle à radier du Registre des marques suisses la marque suisse no 2\_\_\_\_\_ "SKIN CAVIAR" . Déboute les parties de toutes autres conclusions. Statuant sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 5'000 fr. et les met à charge de B\_\_\_\_\_ SA. Dit que ces frais sont compensés par l'avance de frais de 5'000 fr. fournie par A\_\_\_\_\_ SA, avance qui est acquise à l'Etat. Condamne B\_\_\_\_\_ SA à payer à A\_\_\_\_\_ SA la somme de 5'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et la somme de 4'000 fr., à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Barbara SPECKER 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.