

# **NE\_GERICHTE CC.2009.145 vom 31. Januar 2012**

NE Tribunal cantonal, 2012-01-31, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ne\\_gerichte\\_CC.2009.145](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ne_gerichte_CC.2009.145)

FR: NE\_GERICHTE CC.2009.145 du 31 janvier 2012

IT: NE\_GERICHTE CC.2009.145 del 31 gennaio 2012

## **Erwägungen**

### **E. 1**

La demande a été introduite en 2009, soit sous l'empire du CPCN, qui demeure applicable malgré l'entrée en vigueur, le 1<sup>er</sup> janvier 2011, du CPC unifié (art. 404 CPC). Titulaires prétendus de diverses marques dont ils demandent la protection et se déclarant victime d'actes de concurrence déloyale, les demanderesses ont qualité et intérêt pour agir. Elles ont leur siège l'une aux Etats-Unis, l'autre en France, les deux défendeurs ayant leur domicile, respectivement leur siège, dans le canton de Neuchâtel. De ce fait, les tribunaux neuchâtelois sont compétents (art. 109 LDIP, 58 al. 3 LPM, 21 OJN), plus spécialement la Cour de céans, sans considération de valeur litigieuse. La demande principale est recevable, la demande reconventionnelle également (art. 16 CPCN).

### **E. 2**

Les demanderesses se prévalent de leur titularité sur diverses marques comportant le terme "O." et allèguent que celui-ci confère à ces marques une qualification de haute renommée au sens de l'art. 15 LPM, l'évolution du langage ayant donné par ailleurs au mot "O." le caractère d'une marque imposée.

### **E. 3**

Les défendeurs contestent la qualification de marque de haute renommée revendiquée par les demanderesses.

### **E. 4**

Dans la mesure où la qualification de marque de haute renommée implique un régime particulier par rapports aux marques qui ne peuvent prétendre à ce privilège, notamment s'agissant du principe de spécialité exprimé par l'art. 3 al. 1 let. c LPM (protection élargie de l'art. 15 LPM; TF, arrêt « Bugatti » du 16.04.2007 [4C.440/2006] in sic ! 2007, p. 635), qui exclut de la protection un signe similaire à une marque antérieure destiné à des produits ou services identiques ou similaires lorsqu'il en résulte un risque de confusion, il convient d'examiner en premier lieu si la marque "O." doit être considérée comme étant de haute renommée.

### **E. 5**

Pas plus que les conventions internationales, la loi ne définit la haute renommée. Les critères déterminants pour décider si une telle qualification s'applique à une marque donnée peuvent toutefois être déduits du but de l'art. 15 LPM, qui 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. Une telle protection élargie se justifie lorsque le titulaire de la marque a réussi à susciter une renommée telle que cette marque possède une force de pénétration publicitaire utilisable non seulement pour commercialiser

les produits et fournir les services auxquels elle était destinée à l'origine, mais aussi pour faciliter sensiblement la vente d'autres produits ou la fourniture d'autres services ( W. Heinzermann , Der Schutz der berühmter Marke, Zurich 1993, p. 526). Cela suppose que la marque jouisse d'une considération générale auprès d'un large public, car tant que des cercles limités d'acheteurs intéressés par un produit spécifique connaissent la marque et ont une estime pour celle-ci, il n'y a pas d'intérêt à lui accorder une protection plus étendue ( E. Marbach , Markenrecht, in Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III, Kennzeichenrecht, Bâle 2005, p. 215). Mais il ne suffit pas que l'existence soit connue d'un pourcentage élevé de personnes (notoriété n'étant pas à confondre avec haute renommée), il faut encore qu'elle soit associée à une appréciation positive. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'il y ait unanimité sur ce point. A l'heure actuelle, le fait de fumer est connoté négativement au point d'en devenir socialement incorrect, ce qui n'empêche pas certaines marques de cigarettes d'être considérées comme de haute renommée. Dunhill en est un exemple (comp. ATF 130 III 748 cons. 1.1, p. 752 ss, et les références). La qualification de haute renommée est un point de droit, mais savoir si une marque est connue d'un large public et si elle bénéficie d'une image positive auprès des personnes qui la connaissent est une question de fait, et les faits qui permettent de la trancher positivement (puisque la haute renommée ne se présume pas) doivent être allégués et prouvés par tous les moyens adéquats, tel un sondage d'opinion, à moins d'être notoires (TF, arrêt « Bugatti » du 16.04.2007 [4C.440/2006] cons. 4.1, in sic ! 2007, p. 637 ; ATF 130 III 748 Nestlé, cons. 1.2, p. 753, implicitement ; sic ! 2005, p. 390 Maggi, cons. 3.2, p. 392 ), ce qui peut résulter de la documentation remise au tribunal (TAF, in sic ! 2011, p. 312, cons. 4.2.2, Freischwinger Panton (3D) III).

## **E. 6**

Les parties sont d'un avis diamétralement opposé sur la renommée de la marque "O.". Les demanderesses invoquent diverses publications et décisions. Les défendeurs contestent la haute renommée de la marque "O.", parce qu'il s'agirait d'un signe descriptif mais aussi parce que la démonstration évoquée au considérant 5 supra n'aurait pas été faite.

## **E. 7**

Contrairement à ce que donnent à entendre les défendeurs, le fait qu'une marque consiste en un signe descriptif n'exclut pas qu'elle soit jugée de haute renommée. Ainsi, la marque SHELL est jugée de haute renommée, alors qu'elle (et le logotype correspondant) reprend textuellement le mot anglais signifiant « coquillage » ou celle du magazine féminin ELLE (TF, 20 août 1996, in sic ! 1997, p. 161, ELLE) malgré son caractère évidemment descriptif pour ne pas dire banal. Les défendeurs ne contestent d'ailleurs pas, au contraire où ils se réfèrent à un « aveu » passé lors de l'audience du 10 novembre 2010, qu'un signe correspondant à un mot existant dans le langage courant, dans certaines langues, puisse bénéficier de la protection juridique attachée aux marques. C'est d'ailleurs précisément la raison d'être de la catégorie des marques dites imposées (comp. par exemple ATF 130 III 478 , pour l'appellation LERNSTUDIO, ou ATF 131 III 121 , pour la forme du cylindre dans lequel sont emballées les pastilles SMARTIES). Autrement dit, pour postuler au qualificatif de « haute renommée », il suffit qu'une marque en soit une, imposée ou non. Les défendeurs l'admettent finalement eux-mêmes. Savoir si le caractère imposé d'une marque ayant acquis le « label » de haute renommée implique une restriction quant à la protection que pourrait revendiquer le titulaire d'une marque de haute renommée qui ne serait pas imposée est une autre question, qui sera étudiée plus loin en tant que besoin.

## **E. 8**

Cela étant, il faut d'abord trancher si les demanderesses ont prouvé, comme ils en avaient l'incombance, que la marque "O." s'était imposée comme une marque de haute renommée. Ils ont déposé de très nombreux documents démontrant la dispersion géographique du magazine "O." et l'audience dont cette revue bénéficie de longue date auprès d'un public cible aisé, friand de mode et d'informations réelles ou supposées concernant les « peoples » ou plus généralement ce qu'il est désormais convenu d'appeler la « jet set ».

## **E. 9**

Il convient de vérifier si l'étude démoscopique (ou dit plus simplement le sondage) déposée par les demanderesses confirme cette impression. Préalablement, on notera que le régime procédural de ce moyen de preuve reste assez mal défini à l'heure actuelle encore. Dans leur réponse puis leurs conclusions en cause, les défendeurs relèvent que l'enquête produite par les demanderesses a été établie unilatéralement et, au surplus et en substance, qu'elle ne prouve rien qui puisse venir étayer la position des demanderesses.

## **E. 10**

On a vu plus haut (cons. 5 in fine) que le Tribunal fédéral estimait ce mode de preuve idoine en soi à prouver la notoriété et la haute renommée, mais sans préciser à quelles conditions, à tout le moins dans l'arrêt cité. Dans un arrêt de peu postérieur, du 10 décembre 2004 déjà cité (ATF 131 III 121), qui concernait les tubes de SMARTIES, le Tribunal fédéral a pris en compte un sondage unilatéral produit par une partie, que la Cour cantonale avait jugé inapte à établir que la forme cylindrique litigieuse s'était imposée comme marque dans toute la Suisse. En l'occurrence, le sondage n'avait été réalisé que dans une seule des trois régions linguistiques de la Suisse (cons. 7.1, p. 134) et il en était ressorti que plus de 60% des personnes interrogées avaient reconnu l'emballage SMARTIES sans qu'on leur fournît aucun indice, et 70 % à la deuxième interrogation accompagnée d'une aide à la réponse. La Cour cantonale avait retenu que les taux auraient dû être considérés comme insuffisants même si les sondages avaient satisfait aux exigences méthodologiques à respecter (cons. 7.4, p. 135). De l'avis du Tribunal fédéral, la Cour cantonale ne pouvait pas se dispenser de se prononcer sur la méthodologie, d'où l'annulation du jugement attaqué avec cette précision : « il faudra garder à l'esprit qu'un sondage correctement conçu et exécuté constitue le moyen le plus sûr d'élucider la perception d'un signe dans le public visé. Il faudra cependant aussi tenir compte des indices classiques à tirer du volume d'affaire et de la publicité réalisés par la défenderesse avec le signe concerné. Enfin, on prendra en considération que l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, par l'enregistrement de la marque avec la mention de « marque imposée », a reconnu que la défenderesse avait rendu vraisemblable la situation de fait correspondante » (cons. 8, p. 135-136).

## **E. 11**

Dans une étude parue in sic ! Sondernummer, en 2005, p. 57 ss, intitulée « Demoskopische Umfragen im markenrechtlichen Eintragungsverfahren », Martin Schneider relevait le flou qui entourait le traitement procédural des études démoscopiques, peu répandues à l'époque, ce qui l'incitait à conclure qu'il n'était pas surprenant que la jurisprudence fût difficile à interpréter (« Insofern erstaunt es nicht, dass die Gerichtspraxis, soweit dies anhand der veröffentlichten Urteile festzustellen ist, sich mit der Interpretation der Umfragergebnisse noch etwas schwer tut » (op. cit., p. 63, 2<sup>ème</sup> colonne)). Commentant brièvement l'arrêt SMARTIES précité (cons. 10 supra), l'un des rares qui fût accessible, il l'a interprété en ce

sens que, pour le Tribunal fédéral, une étude unilatérale conduite en 2000 et 2002 à propos des tubes de SMARTIES dans la seule ville de Lausanne et sur 261 puis 279 sujets uniquement pouvait être suffisamment représentative, donc concluante ( loc. cit.).

#### **E. 12**

Dans le cas présent, les demanderesse ont soumis à la Cour de céans une enquête démographique réalisée par l'institut de sondage allemand D. en partenariat avec la société suisse P., portant sur tout le territoire suisse, effectuée dans les trois régions linguistiques de ce pays, impliquant 1'100 personnes âgées de 15 à 74 ans, non ciblées (notamment en fonction de leur sexe, mais avec des précisions complémentaires par sexe), dans laquelle les questions portaient sur des aspects quantitatifs et qualitatifs. En préambule, l'institut de sondage a précisé que l'enquête avait été réalisée selon la méthode préconisée par Niedermann/Schneider, in sic ! 2002, p. 815 ss. Il est ressorti de ce sondage que 70 % des personnes sondées reconnaissent la marque "O." qui leur était présentée, que 40 % attribuaient directement la marque à un magazine, 60 % de celles-ci précisant qu'il s'agissait de magazine de mode ou en rapport avec la mode, comme des bijoux, des vêtements, des cosmétiques ou des chaussures. Dans le public féminin, le taux de reconnaissance de "O." dans le créneau de la mode s'élevait à 70%. Parmi les sondés reconnaissant "O.", 61 % auraient assimilé cette publication à une production de très bonne qualité (par opposition à une qualité médiocre). Dans le public féminin, les personnes reconnaissant immédiatement "O." aurait opté pour une appréciation de très bonne qualité à raison de 66 %.

#### **E. 13**

Dans leur réponse, les défendeurs signalent d'abord le caractère unilatéral de l'enquête produite par les demanderesse puis, sans contester formellement les chiffres et pourcentages présentés, ils relèvent que, dans le meilleur des cas, 40 % des personnes sondées associent le mot "O." à un magazine de mode, puis ils remettent en cause la méthodologie, la réponse « qualité standard » n'ayant pas été proposée en tant qu'alternative aux options « très bonne qualité » et « qualité médiocre » (sans parler des sans opinion), ce qui aurait potentiellement dénaturé (ou pu dénaturer) les résultats de l'enquête, pour conclure qu'en prenant 61 % des 40 % de bonnes opinion (magazine reconnu comme étant de haute qualité), on obtiendrait en finale un total de 24,4 % d'opinions susceptibles d'être prises en compte pour l'acceptation d'une éventuelle reconnaissance de très bonne qualité (autrement dit, implicitement, de haute renommée). Les défendeurs ajoutent que la disproportion entre le taux des personnes qui achètent le magazine "O." (0,3 %) et les 40 % qui le connaissent, voire qui le considèrent comme de très bonne qualité (24,4 %), démontrerait une propension certaine à qualifier comme étant de très bonne qualité un magazine qu'elles n'achètent pas et ne lisent peut-être même pas.

#### **E. 14**

Sur le caractère unilatéral du sondage, qui en tant que moyen de preuve peut être comparé à une expertise, on peut en effet soutenir, comme le font les défendeurs, sans d'ailleurs s'appesantir sur ce sujet, que ce moyen même pourrait être disqualifié quant à sa force probante au seul motif qu'une enquête de ce type ne saurait être assimilée qu'à une allégation de partie non susceptible d'appréciation, ou n'être prise en compte que dans la mesure où elle recèlerait un aveu. C'est d'ailleurs la position qu'ils adoptent implicitement en affirmant que les taux mentionnés dans le sondage, non remis en cause en tant que tels,

sont inaptes à démontrer que la marque "O." bénéficie d'une haute renommée.

#### **E. 15**

Il est vrai que les demanderesses auraient pu proposer que soit réalisé un sondage établi sur une base contradictoire et sous contrôle de la Cour de céans, comme elles auraient pu le faire d'une expertise, et ne pas se contenter de produire en procédure une enquête établie sans encadrement judiciaire (comp. ATF 128 III 441, cons. 1.3, p. 444). Il demeure que le sondage joint à la demande, prétendument exécuté en application des normes méthodologiques préconisées à l'époque, a tout de même valeur d'indice et que le procédé adopté par les demanderesses paraît conforme à une pratique relativement courante en matière de droit des marques et des raisons sociales.

#### **E. 16**

Quant à la méthodologie, les défendeurs font grief aux auteurs de l'enquête d'avoir proposé aux sondés un choix binaire entre la haute qualité et la médiocrité, sans leur donner la possibilité d'opter pour une évaluation médiane, définissant la qualité associée à la marque "O." comme « standard ». Il est exact qu'une palette de choix plus nuancée aurait peut-être permis d'affiner les résultats, mais d'autres indices tendent à démontrer que, pour ceux qui connaissent la marque en cause, celle-ci est associée à une qualité supérieure à la moyenne.

#### **E. 17**

Se référant à des données chiffrées, les défendeurs estiment aussi que le nombre modeste d'abonnés au magazine "O." relativise la pertinence des pourcentages mentionnés dans l'enquête. Cette objection n'est pas fondée. La notoriété – et le cas échéant l'appréciation qualitative qui peut s'y rattacher – n'est pas fonction de l'acquisition et de la détention d'un produit, mais bien de la pénétration de celui-ci dans la conscience collective. A défaut, des marques comme Rolls Royce, Aston Martin, Ferrari ou encore Bugatti (comp. TF du 16.04.2007 [4C.440/2006] in sic ! 2007, p. 635) ne pourraient jamais accéder au panthéon, rarissimes étant non seulement ceux qui sont propriétaires de voitures de cette catégorie, mais même ceux qui les auraient ne serait-ce qu'essayées. Il y a d'ailleurs une certaine logique à cela : même si la haute renommée n'est pas nécessairement liée à une gamme de produits onéreux, donc rares, il est dans l'ordre des choses que ces deux notions soient associées dans une certaine mesure. Le rayonnement d'une marque peut donc fort bien s'épanouir indépendamment de la détention par un grand nombre des produits qui la portent. La jurisprudence mentionne d'ailleurs, comme indices à prendre en compte dans l'évaluation de la renommée, les investissements publicitaires consentis par les entreprises désireuses d'imposer certaines marques pour leur assurer une protection accrue (comp. ATF 131 III 121, cons. 6, p. 132 et 7.2, p. 133-134 pour l'emballage cylindrique des SMARTIES, qui n'ont rien d'ailleurs rien d'un produit de luxe) ; or la publicité a pour but essentiel (sous réserve d'une quête de fidélisation de la clientèle acquise), la conquête ou l'extension d'un marché cible, et elle s'adresse donc avant tout à un public non encore séduit par le produit qu'il s'agit de promouvoir. A cela s'ajoute que le cas d'un magazine comme la revue "O." ou ses dérivés est particulier car, à l'instar de la plupart des publications, un tel journal n'est pas lu ou consulté uniquement par ceux qui y sont abonnés ou qui l'achètent au détail. Le lectorat de ce magazine est à l'évidence nettement plus large que celui d'une feuille d'information communale. On le feuillettera notamment dans de nombreuses salles d'attente de salons de coiffure ou de beauté, de cabinets médicaux, d'avocats, dans des hôtels ou encore dans des aéroports ou des avions de ligne. Le

raisonnement des défendeurs consistant à mettre en doute la vraisemblance des taux mentionnés dans le sondage en raison de la rareté des personnes qui achètent le magazine "O." n'est donc pas convaincant.

#### **E. 18**

S'agissant des pourcentages attestés par l'enquête produite en l'espèce, il n'existe pas à l'heure actuelle une pratique jurisprudentielle dont on puisse déduire un seuil à partir duquel la notoriété ou la haute renommée devrait être admise (comme c'est le cas depuis peu du taux d'erreur à partir duquel une expertise-arbitrage ne lie plus les parties, comp. à ce propos ATF 129 III 535 ). La Cour de céans retiendra que le fait qu'une personne prise au hasard sur quatre (60 % de 40 % en chiffres ronds) connaisse la marque "O." et l'associe à un magazine de haute qualité, combiné avec les autres preuves administrées, permet d'admettre que "O." peut être considérée comme une marque de haute renommée, comme la marque ELLE qui s'attache également à un magazine de même type que celui que diffusent les demanderesses en Suisse notamment.

#### **E. 19**

Cela posé, il faut s'interroger sur l'incidence du caractère imposé de la marque "O." sur la protection théoriquement accrue que lui vaut sa haute renommée. Force est de constater que, sur ce point, la jurisprudence n'est ni abondante ni limpide. Il a été jugé, dans le cas de la marque ELLE, que même un signe descriptif qui se serait imposé au point de pouvoir être qualifié de marque de haute renommée, ne peut être protégé que pour les produits et services pour lesquels la marque se serait déjà imposée (art. 2 let. a LPM). Une telle marque ne conférerait donc à son titulaire qu'une protection étendue à des produits similaires à ceux pour lesquels la marque s'est imposée ( Gleichartigkeitsbereich ), mais pas au-delà (TF non publié, 20 août 1996, cons. 5a, in sic ! 1997, p. 161, ELLE). Les demanderesses ne font pas allusion à cette restriction, dans les développements qu'elles consacrent à la haute renommée de la marque "O.", notamment dans leur demande, leur réplique et leurs conclusions en cause. Sous réserve de quelques allégués faisant état de connexions de la marque avec le monde de la production et de la commercialisation (et non pas seulement d'écrits ou d'illustrations s'y rapportant) d'articles de joaillerie et d'horlogerie, elles insistent bien plutôt sur la renommée de la marque, en tant qu'elle est incarnée essentiellement par les publications du groupe sous forme de revues et de magazines. Les allégués 1 à 4, 13 à 45 de la demande sont significatifs à cet égard, comme le fait que l'enquête démoscopique ne mette en évidence que la notoriété et la renommée de la marque "O." en tant que titre de magazines de mode, la haute qualité admise de façon prédominante portant sur les publications elles-mêmes, et non sur les thèmes ou produits évoqués dans celles-ci. Ce constat se calque d'ailleurs sur la catégorie de produits pour laquelle la marque "O." et les déclinaisons dont il est question ici ont été enregistrées, savoir la classe 16, la classe 14 ne paraissant concernée essentiellement que par des activités en relation relativement lâche avec l'horlogerie, comme en témoignent les faits 185 à 191 de la réplique. La jurisprudence européenne qu'elles ont invoquée en plaidoirie (en particulier l'arrêt [C-487/07], L'Oréal contre Bellure, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0487:FR:NOT> ; voir aussi l'analyse générale de J. Simon , Intel, L'Oréal, Chanel – Reputationsschutz für Marken, in Sic ! 2010, p. 455ss) ne remet pas en cause la restriction découlant, du point de vue du droit des marques, du fait qu'une marque de haute renommée présente par ailleurs les attributs d'une marque imposée. Cette jurisprudence se rapporte bien plutôt à la

protection contre le parasitisme envisagé sous l'angle de la protection contre la concurrence déloyale.

#### **E. 20**

En conséquence les demanderessees ne peuvent se prévaloir de la haute renommée de la marque "O." pour obtenir l'élimination de la marque à laquelle ils s'en prennent.

#### **E. 21**

Les demanderessees revendiquent aussi la protection offerte par la Loi fédérale contre la concurrence déloyale, plus spécialement l'art. 3 let. d LCD, selon lequel est réputé se conduire de façon déloyale celui qui prend des mesures de nature à faire naître un risque de confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui.

#### **E. 22**

Sur ce point, on relèvera qu'en été 2008 déjà, les défendeurs ont été interpellés par un représentant des demanderessees qui alléguait un risque de confusion et les invitait à adopter une présentation levant toute ambiguïté (cons. F supra, et les références). Les choses en sont restées là jusqu'au salon BASELWORLD 2009, au cours duquel les demanderessees ont sollicité et obtenu des mesures d'urgence, notamment le retrait immédiat des montres exposées sous le label "O.", respectivement "O.M.". Il résulte des pièces produites, et en particulier du catalogue, que les défendeurs ont présenté des montres ou des échantillons portant la seule mention "O.", sans autre précision et dans un graphisme fort peu éloigné de celui qu'utilisent les demanderessees pour les divers titres de magazines commercialisés sous la marque "O.". Les défendeurs ne nient pas avoir présenté à BASELWORLD 2009 des modèles, qualifiés d'échantillons, qui ne portaient que le signe "O.", mais allèguent que cette présentation raccourcie s'explique par le fait que les échantillons n'étaient pas destinés à la vente et n'avaient qu'un caractère présentatif, qu'au moment où la décision de lancement a été prise, les délais d'impression du catalogue général de la foire étaient échus. Cette explication ne convainc pas pour deux raisons au moins. D'abord, les défendeurs savaient au moins depuis l'été 2008 que leur marque, y compris son aspect visuel, étaient fermement contestés par les demanderessees, et rien au dossier ne prouve que la clôture des délais d'impression était échu avant cette époque. Ensuite, les défendeurs n'exposent pas en quoi il aurait été plus long ou plus compliqué de faire figurer sur leurs cadrans ou leur catalogue leur marque complète. Au contraire, il arrive que les mots « "M." » apparaissent également sur le catalogue (où l'on voit cinq cadrans portant la mention "M.").

#### **E. 23**

Lors de BASELWORLD 2011, les défendeurs, également présents, ont présenté certains de leurs produits, dont des montres "O.M." et un catalogue, disponible selon des modalités sur lesquelles les parties divergent, les demanderessees alléguant qu'ils étaient librement disponibles, ce que contestent les défendeurs. Il n'est en revanche pas contesté que sur la documentation et les pièces disponibles (librement ou sur demande, selon les thèses en présence), la mention "M." était présente au-dessous du mot "O.". Il y a toutefois désaccord sur l'effet visuel que produisait ce graphisme combiné. Pour les demanderessees, les mots "M.", écrits en petits caractères, n'avaient aucun impact susceptible de redresser la sensation, suscitée chez un observateur neutre, que les produits horlogers exposés ou proposés se rattachaient aux marques dont ils sont titulaires, d'autant que le graphisme adopté pour le mot "O." renforçait considérablement cette impression instinctive. Pour les défendeurs à l'inverse, et implicitement, aucune confusion n'était possible : les mots "M.",

de même largeur que le signe "O." qui les surplombait, permettraient clairement une dissociation, quand bien même il était normal et logique qu'ils fussent écrits en caractère plus petits puisque la marque devait tenir sur deux lignes de même largeur.

#### **E. 24**

La notion de risque de confusion est la même en matière de concurrence déloyale qu'en droit des marques, entre autres (ATF 116 II 463, cons. 4, p. 470). Savoir s'il existe un risque de confusion entre deux marques est une question de droit (ATF 122 III 382, cons. 1, p. 383 ; ATF 119 II 473, cons. 2c, p. 475). Un tel risque existe lorsque la fonction distinctive du signe pour une personne ou des objets est mise en danger dans l'aire de protection que le droit des raisons sociales, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence lui assurent par l'emploi de signes identiques ou similaires (ATF 127 III 160 cons. 2c, p. 169). Pour en juger, il faut se fier à l'impression d'ensemble que donnent les objets à comparer (ATF 135 III 446, cons. 6.1, p. 450 et les références). Afin de déterminer si deux marques se distinguent suffisamment, il ne faut pas se fonder sur une seule comparaison objective des signes en présence, mais également sur l'évaluation de l'ensemble des circonstances (ATF 128 III 401, cons. 7.2.2, p. 407). En matière de marques verbales, l'impression est déterminée par la sonorité, la typographie et la signification (ATF 127 III 160 ; voir aussi Tribunal de commerce de Berne, in sic ! 2011, p. 313, à propos de Viagra et Viagura). Dans l'évaluation du risque de confusion, il ne faut pas prendre en considération seulement les similitudes figuratives ou sonores, mais également les associations d'idées. Plus particulièrement, il y a un risque de confusion lorsque des marques ou les marchandises qui s'y rattachent sont attribuées à une fausse entreprise en raison de leur similitude (cf. arrêt du TF du 19.07.2001 [4P.146/2001], in sic ! 2002, p. 38, Iam), lorsque la similitude des signes distinctifs en cause suscite l'impression erronée qu'il s'agit de signes de la même famille en provenance de la même entreprise ou d'entreprises étroitement liées entre elles (ATF 135 III 446 p. 450, cons. 6.1, p. 450 ; 102 II 122 cons. 2, p. 126 ; ATF 129 III 353 cons. 3.3, p. 359), lorsque le consommateur a à tort l'impression que deux produits concurrents ont été fabriqués ou exploités par la même entreprise, que l'un des produits remplace l'autre, ou qu'il s'agit de marque de série (comme par exemple Nescafé, Nescao, Nesquick, Nespresso etc. pour Nestlé), notamment lorsque la même racine verbale est employée (ATF 129 III 353, implicitement, pour le signe PULS, cf. p. 359) ou encore lorsque de toute autre manière des liens qui n'existent pas en réalité sont présumés (ATF 128 III 401). Il n'est pas nécessaire que des confusions aient réellement eu lieu (ATF 128 III 401, cons. 5, p. 404, 116 II 463, cons. 3b, p. 469 ; 102 II 161, cons. 4a, p. 168). On retiendra qu'en principe, le risque de confusion n'est pas exclu du seul fait que les produits désignés par les signes litigieux ne visent pas le même segment du marché, par exemple lorsque l'un d'eux est un produit de luxe onéreux alors que l'autre est un produit bon marché (arrêt du tribunal de commerce de Berne du 14 janvier 2011, in sic! 2012 p. 25 ss, 29, et la note critique de Cherpillod, qui reproche à la Cour de s'être écarté in concreto de ce principe).

#### **E. 25**

En l'espèce la Cour retiendra que les produits et marchandises que concernent les marques en présence ne sont ni identiques ni similaires, quand bien même il a été question incidemment en procédure de montres de bas de gamme occasionnellement distribuées par les demanderesse (cf. supra cons. 19), qui n'insistent d'ailleurs guère sur ce point, à juste titre. Cela n'exclut toutefois pas en soi l'existence d'un risque de confusion (cf. supra cons.

24 in fine).

#### **E. 26**

Dans le cas présent, on ne peut qu'être frappé de la ressemblance entre le graphisme utilisé pour les deux signes "O." en concurrence. La proportion relative des lettres est à peu près la même ; les lettres comportent des pattes (sérifs), y compris les petits prolongements dressés à la droite de la lettre [...]. La finesse des barres droites des lettres [...] et [...] et des extrémités supérieures et inférieures de la lettre [...] du signe des demanderesse est insuffisant à lever ce sentiment immédiat de similarité (par exemple, pour des graphismes profondément différents). L'ajout des mots "M.", en caractères quatre à cinq fois plus petits (proportion 0,35/1,5), à tout le moins pour les catalogues et autres imprimés (car la disproportion semble encore plus grande sur les cadrans) sous le signe "O." n'y change rien (comp. en particulier les pages 1 ss du catalogue, où l'œil appréhende immédiatement le mot "O." alors que les mots "M." sont tellement microscopiques qu'il faut parfois une loupe pour les déchiffrer). A cet égard, les explications fournies par les défendeurs, selon lesquels cette différence de taille s'expliquerait par la nécessité d'avoir deux lignes de même largeur, n'emportent pas la conviction. Le mot "O." comporte cinq lettres, "M." huit signes (y compris l'espace), de sorte qu'une telle disproportion ne peut se justifier par cet impératif prétendu dont on se demande d'ailleurs où il trouverait un fondement. Au contraire : malgré leur espacement presque anormal, les lettres des mots "M." ne parviennent même pas à atteindre la largeur du signe "O.". A l'évidence, l'impression générale d'une ressemblance frappante n'est nullement troublée par la présence de cette adjonction. Le cas présent s'écarte sous cet angle de celui qu'avait eu à juger le Tribunal de commerce de Berne (publié in Sic! 2012 p. 25 ss précité), dans lequel l'adjonction de la marque « Franck Muller Genève » à l'occurrence « Mega », pour désigner le modèle de montre « Franck Muller Genève Mega », avait précisément pour effet de distinguer celle-ci (Mega n'étant du reste pas un signe distinctif) de la marque Omega. A l'inverse d'une combinaison de ce type, l'adjonction des mots « "M." » à l'occurrence « "O." » fait au contraire naître l'idée que la première découle de la seconde, y est affiliée si on pense à un groupe de société ou constitue un élément de la même série lorsqu'on se réfère aux déclinaisons de la même racine (par exemple Nestlé, qui se décline aussi en Nescafé, Nespersso, Nestea, etc.). Le risque de confusion est alors flagrant et se trouve être le but recherché. Il faut souligner finalement que dès l'été 2008 (cf. considérant F supra), les demanderesse avaient insisté sur le risque de confusion résultant tout particulièrement du graphisme utilisé, et que, malgré le coup de semonce de la foire BASELWORLD de 2009, les défendeurs ont persisté dans leur stratégie en 2011, sous réserve d'une adjonction désormais systématique des mots "M." en caractères petits voire minuscules, tout en alléguant n'avoir eu l'intention de dévoiler leurs produits que sur demande expresse (en langage commun on serait tenté de dire « sous le manteau »), ce qui en soi apparaît déjà objectivement paradoxal.

#### **E. 27**

Il est constant que la marque "O.", de haute renommée, s'adresse, à travers des magazines diffusés sous une présentation soignée, à un public qui s'intéresse aux paillettes et aux produits de luxe. Les annonceurs, dont la plupart ont une réputation de standing élevé, participent à la concrétisation de cette stratégie de ciblage orienté vers le haut. Si l'on prend par exemple le numéro 901 du magazine "O.", d'octobre 2009, on constate que la première de couverture annonce en titre « Spécial top models » et de nombreuses pages intérieures contenant des pages publicitaires et « louées » par des entreprises de prestige. L'horlogerie

et la joaillerie sont également présentes, ce que les défendeurs admettent et allèguent eux-mêmes. Il se confirme ainsi que ce magazine véhicule une connotation de haut de gamme qui peut fort bien expliquer l'attitude adoptée par les défendeurs dès l'été 2008 au plus tard. Il est rappelé à cet égard que lors de la première intervention des demanderesse, la marque litigieuse des défendeurs n'était enregistrée que depuis moins d'une année et que la production des défendeurs ne s'inscrit manifestement pas dans le créneau commercial et culturel dans lequel se situent les annonceurs précités, puisque la gamme de montres présentée à BASELWORLD 2011 se composait de quelques dizaines de modèles d'un prix à l'exportation oscillant entre US\$ 85 et 135, ce qui n'en fait pas des produits de luxe, quoi qu'en disent les défendeurs. Il apparaît ainsi hautement vraisemblable que les demanderesse ont délibérément tenté d'inscrire la marque "O.M." dans le sillage de la marque "O." pour bénéficier indirectement d'un lustre préexistant, en incitant les consommateurs potentiels à présupposer l'existence d'un lien entre les entreprises titulaires des deux marques. Ce comportement constitue une forme de parasitisme qui tombe sous le coup de l'art. 3 let. d LCD et que le droit européen s'efforce de combattre par des directives (89/104/CEE ou déjà 84/450/CEE) qui ont suscité notamment la jurisprudence l'Oréal citée au considérant 19 in fine supra.

#### **E. 28**

Se pose dès lors la question de la sanction de cet état de fait. La victime d'un acte de concurrence lié à l'utilisation déloyale d'une marque ne peut pas obtenir la radiation (ou empêcher l'enregistrement) de celle-ci (art. 9 al. 1 LCD a contrario ; K. Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2<sup>ème</sup> éd., Bâle 2006, p. 75), mais il peut obliger le titulaire de la marque à l'utiliser d'une manière qui respecte les règles de la loyauté entre concurrents et qui garantit une concurrence non faussée, et en particulier obtenir qu'interdiction soit faite à l'auteur de l'acte illicite d'utiliser sa marque de manière déloyale (ATF 129 III 353, cons. 3.3, p. 359).

#### **E. 29**

Vu ce qui précède, les conclusions I et II de la demande ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions III à V, et par ricochet VI, ne sont pas admissibles telles quelles puisqu'elles sont formulées de façon trop large, en ce sens qu'elles visent toute forme d'utilisation de la marque en cause.

#### **E. 30**

Selon le droit de procédure applicable, le juge est lié par les conclusions des parties en ce sens qu'il ne peut accorder ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, mais qu'il peut accorder moins (art. 55 CPCN). En conséquence, la Cour de céans est en droit et en mesure de limiter l'étendue des conclusions qui entrent encore en ligne de compte et de les accueillir dans la mesure où elles sont fondées, étant précisé que le prononcé d'une interdiction présuppose un constat, qui n'avait pas été formellement demandé en l'espèce mais qui est inclus dans les mesures d'interdiction ordonnées. Il n'appartient toutefois pas à la Cour de céans de préciser la limite à partir de laquelle une utilisation de la marque des défendeurs pourrait être considérée comme licite, d'autant moins que de nombreuses modifications ou adaptations peuvent entrer en ligne de compte. D'autre part les demanderesse concluent (cons. H supra) à la destruction de tous les produits en possession de Y 1 et/ou de la société à responsabilité limitée Y 2 Sàrl munis du signe "O.", seul ou en combinaison, et du signe "O.M.". Ainsi proposée, une telle mesure paraît disproportionnée.

On ne peut exclure que, moyennant certaines adaptations de présentation (catalogue, cadrans, bracelets etc.), les défendeurs puissent se mettre en conformité avec le dispositif du présent jugement sans que cela implique une destruction totale de sa production, en tant que celle-ci fait naître un risque de confusion avec la marque "O.". L'interdiction qui sera prononcée suffira donc à sauvegarder les droits et les intérêts légitimes des demanderesse.

### **E. 31**

S'agissant de la demande reconventionnelle, elle est fondée sur la non-utilisation des marques dont l'annulation est demandée. Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable (art. 12 al. 3 LPM ; arrêt du TF du 16.04.2007 [4C.440/2006] in sic ! 2007, p. 635, cons. 3.1, p. 636 ; voir aussi arrêt Gallup du Tribunal fédéral du 14.10.2008, publié à la sic ! 2009 p. 268 ss, cons.4.1). Dans leur réponse, les défendeurs ont allégué la non-utilisation des marques dont elles entendent obtenir la radiation et proposent comme moyens de preuve ceux « qui précèdent », ainsi que les mentions « absence de preuve contraire » et « par appréciation ». Les offres de preuves des défendeurs qui précèdent l'allégué 161 ne portent pas sur cet objet et ni l'absence de preuve contraire ni le pouvoir d'appréciation du juge ne suffisent à créer une vraisemblance. Dans ces conditions, la demande reconventionnelle ne pourra être admise, étant rappelé au passage que même si le défaut d'usage était établi, la caducité prévue par l'art. 12 LPM ne saurait être utilement invoquée par un concurrent usant de procédés déloyaux (ATF 129 III 353 , cons. 3.4, p. 354).

### **E. 32**

Les demanderesse succombent dans une large mesure, les défendeurs partiellement sur la demande principale et en totalité sur la demande reconventionnelle, dont l'enjeu était toutefois secondaire par rapport au point central du litige, qui avait trait à la licéité des procédés commerciaux pour lesquels ils avaient choisi d'opter. L'issue du litige justifie ainsi une répartition des frais de justice par moitié et une compensation des dépens.

### **E. 33**

Par ordonnance du 7 janvier 2010, la demanderesse X 1 (USA) avait été condamnée à fournir la somme de 10'000 francs à titre sûretés, ou toute autre forme de garantie équivalente, en raison de son siège à l'étranger, pour la couverture des éventuels dépens qui pourraient être alloués aux demanderesse. Vu l'issue de la cause, ces sûretés n'ont plus lieu d'être et elles seront restituées à la société qui les a versées en main du tribunal.

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