

NE_GERICHTE CCIV.2012.4 vom 2. Mai 2013

NE Tribunal cantonal, 2013-05-02, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ne_gerichte_CCIV.2012.4

FR: NE_GERICHTE CCIV.2012.4 du 2 mai 2013

IT: NE_GERICHTE CCIV.2012.4 del 2 maggio 2013

Erwägungen

E. 3

Ordonne la confiscation des objets en possession de la défenderesse sur lesquels la marque X. figure, postérieurement au 31 décembre 2006, sans qu'un enlèvement de la marque soit possible, en particulier le papier à lettre de la défenderesse.

E. 4

Ordonne à la défenderesse d'autoriser l'accès à son garage pour le démontage des installations de la marque X. par la société B. AG, mandatée par X. AG, sous la menace, pour les associés qui la constituent des peines prévues à l'article 292 CP, rappelé plus haut.

E. 5

Condamne Garage Y. au versement, à titre de remise d'un gain illicite, de 84'000 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 17 janvier 2009.

E. 6

Rejette la demande pour le surplus.

E. 7

Condamne chacune des parties à la moitié des frais de justice, arrêtés pour la procédure au fond à 7'040 francs et avancés par la demanderesse.

E. 8

Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de dépens réduite d'un montant de 5'000 francs. » B. Par arrêt du 27 mai 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par la défenderesse. C. Le 31 août 2011, X. AG a déposé devant la Cour civile du Tribunal cantonal une requête d'exécution du jugement précité. D. Le 8 novembre 2011, la Cour civile a rendu un jugement dont le dispositif était le suivant: « 1. Charge le greffe du Tribunal cantonal de procéder à la confiscation des objets en possession du Garage Y. sur lesquels la marque X. figure, le cas échéant, avec l'aide de la police. 2. Contraint le Garage Y. à autoriser l'accès à son garage pour le démontage des installations de la marque X. par la société B. AG, ou par toute autre personne désignée par la Cour, le cas échéant, avec l'aide de la police. 3. Condamne Garage Y. aux frais de l'exécution forcée qui seront avancés par la requérante. 4. Rejette toute autre conclusion. 5. Condamne l'intimée aux frais de justice que la requérante a avancés par 1'000 francs. 6. Condamne l'intimée à payer à la requérante une indemnité de dépens de 600 francs. » En substance, la Cour de céans a considéré qu'il ressortait des pièces littérales déposées par X. AG comme des observations du Garage Y., que ce dernier refusait délibérément de s'exécuter. Elle a retenu que les mesures préconisées par X. AG étaient justifiées et que dans la mesure où le jugement devait être exécuté par la voie de la contrainte directe, l'intimée ne devait pas être

astreinte à une amende d'ordre pour chaque jour d'inexécution (art. 343 let. c CPC). E. Le 2 novembre 2012, X. AG a déposé devant la Cour civile du Tribunal cantonal une requête d'exécution du jugement de la IIe Cour civile du 1^{er} février 2010 en prenant les conclusions suivantes : « 1. Condamner le Garage Y. à une amende d'ordre de CHF 750.-- par chaque jour d'inexécution de son obligation de cesser l'utilisation de la marque X. 2. Ordonner à l'hébergeur du site www.X.ch de bloquer l'utilisation de l'adresse www.X.ch aux frais du Garage Y. 3. Avec suite de frais et dépens. » La requérante allègue que malgré différentes mises en demeure, la partie intimée ne s'est pas exécutée. En particulier, l'adresse du garage qui figure sur les publicités est toujours «X.ch » et l'adresse mail « X.ch ». De nombreuses publicités subsistent dans les journaux neuchâtelois, ainsi qu'à l'arrière d'un bus (au moins) de la Ville de Neuchâtel. Une nouvelle enseigne a été posée, mais celle-ci garde la mention de la marque protégée de la requérante. Suite au dépôt d'une plainte pénale le 26 août 2011, les associés du Garage Y. ont été condamnés pour violation de l'article 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité). Par courrier du 2 novembre 2012, la requérante a invité le Greffe du Tribunal cantonal à procéder à l'exécution forcée de la décision du 8 novembre 2011. Ce jugement ne concerne toutefois pas les publicités qui ne peuvent pas faire l'objet d'une saisie, ni le site Internet, lequel serait hébergé par la société C. SA. F. A la requête du mandataire de X. AG, l'exécution forcée du jugement du 8 novembre 2011 a été momentanément suspendue. G. Dans ses observations du 4 décembre 2012, l'intimée soutient que les règles de la procédure ordinaire (et non celles de la procédure sommaire) sont applicables, l'affaire relevant de la propriété intellectuelle. La procédure n'est donc pas celle d'un cas clair (art. 257 al. 1 CPC). L'intimée fait également valoir que la société B. AG, mandatée par X. AG, a opéré le démontage des anciennes installations, en les remplaçant par des nouvelles qui respectent autant les termes du jugement que la volonté de la demanderesse. L'aposition du mot «spécialiste» à côté de la marque «X.» rend intelligible à tout un chacun que le garage de l'intimée n'a pas de relation contractuelle avec X. AG et qu'elle n'exploite pas son activité dans le cadre d'un contrat d'agence avec le propriétaire de la marque. Aussi, ce principe découle d'une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral (ATF 128 III 146), lequel a considéré comme licite la publicité d'un garage au moyen d'un néon publicitaire placé sur le toit et sur lequel figuraient les signes de la marque et l'indication «spécialiste», sans donner l'impression qu'il existait (encore) une relation contractuelle avec les titulaires des marques. En l'espèce, la clientèle du Garage Y. est parfaitement au courant que l'intimée ne collabore plus avec X. AG, de sorte qu'il n'est pas d'actualité d'évoquer une éventuelle tromperie des destinataires de la publicité. Le public comprend cette dernière comme une indication figurant sur le garage et ses services, et non pas comme une publicité pour la marque, dont elle n'utilise pas le logo. Le graphisme des lettres est discret et se distingue des caractères typiques de la marque X. La couleur des lettres de l'enseigne est noire, alors que le logo X. est en lettres rouges, et il est surmonté par le dessin typique de la marque, complètement absent de sa publicité. Les destinataires n'ont ainsi aucunement l'impression qu'il existerait une relation contractuelle entre le titulaire de la marque et le garage. Il en va de même du nom de domaine de son site internet qu'elle utilise depuis plusieurs années sans que cela ne pose problème. Enfin, la page d'accueil du site internet du garage ne porte même pas une référence à la marque X. H. Le 7 décembre 2012 et le 20 mars 2013, la requérante a déposé des observations complémentaires ainsi qu'une lettre accompagnée d'une publicité de Y. C

O N S I D E R A N T 1. L'exécution forcée fait l'objet d'une procédure propre. Conformément à l'article 404 al. 1 CPC, le nouveau droit de procédure est applicable.

L'exécution forcée d'une obligation non pécuniaire requise après le 1er janvier 2011 doit s'opérer selon les articles 335 ss CPC, même s'agissant d'une décision rendue selon l'ancien droit (CPC- Tappy , ad art. 405, No 50). Comme l'a déjà relevé la Cour de céans dans son jugement du 8 novembre 2011 (CCIV.2011.8), la requête n'est pas fondée sur les dispositions du cas clair (art. 257 CPC a contrario). C'est donc la procédure sommaire (et non la procédure ordinaire) qui est applicable (art. 339 al. 2 CPC). La compétence du tribunal neuchâtelois est donnée, les trois conditions alternatives et impératives de l'article 339 al. 1 let a, b et c CPC étant réalisées. Selon l'article 41 al. 2 OJN , la Cour civile est compétente pour l'exécution des jugements qu'elle rend, notamment dans les procédures en matière de propriété intellectuelle (art. 5a CPC). 2. Au stade de la procédure d'exécution, l'intimée ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de force jugée. Selon l'article 341 al. 3 CPC, la partie succombante ne peut s'opposer à la requête d'exécution qu'en alléguant des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter, telle, notamment, l'exécution de celle-ci (CPC- Jeandin , ad art. 341 CPC, No 16). 3. La requérante se plaint du fait que l'intimée utilise sans droit la marque X. Pour sa part, l'intimée affirme que la société B. AG a opéré le démontage des anciennes installations et les a remplacées par des nouvelles, conformes aux termes du jugement. Elle produit à cet égard une copie de la facture de la société B. AG datée du 12 juin 2012. Dans son arrêt du 1er février 2010, la IIe Cour civile a retenu que la cessation d'utilisation de la marque X. pouvait être imposée à la défenderesse, tout comme la confiscation des objets sur lesquels la marque X. était désormais apposée de façon indue et irréversible ; que l'enlèvement des emblèmes et installations publicitaires par l'entreprise désignée par la demanderesse était prévu au chiffre 9.1 du contrat. Le chiffre 4 dudit jugement ordonnait à l'intimée d'autoriser l'accès à son garage pour le démontage des installations X. par la société B. AG, mandatée par X. AG. L'article 3 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11) exclut les signes plus récents de la protection du droit des marques lorsqu'ils sont semblables à une marque plus ancienne au point de susciter un risque de confusion. Le risque de confusion signifie que les marques plus récentes mettent en danger la marque plus ancienne dans sa fonction distinctive de certaines marchandises (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 11.03. 2013 [B-3310/2012] cons. 3.2). Aucun risque de confusion n'existe lorsque la marque sert à individualiser des marchandises qui ont été mises sur le marché par le titulaire de la marque ou avec son accord. Aux termes de l'article 13 al. 2 let. c LPM, le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'article 3 al. 1 LPM. Lorsque le propriétaire d'une entreprise utilise la marque d'autrui pour offrir des articles de marques originaux ou pour faire de la publicité en faveur de ses prestations de service et des réparations sur ces articles, il ne viole pas le droit du titulaire de la marque, si sa publicité se rapporte clairement à ses propres prestations. Dans un arrêt du 30 janvier 2002 (ATF 128 III 146 = JdT 2002 I 495), le Tribunal fédéral a admis l'utilisation de la marque d'un tiers à des fins publicitaires, en particulier sur une enseigne lumineuse d'un garage, à condition que l'utilisation reste clairement en rapport avec les propres offres ou prestations de celui qui fait la publicité. Par ailleurs, l'utilisation de la marque ne doit pas créer, dans le public, une fausse impression d'un lien spécifique entre le titulaire de la marque et la personne qui fait de la publicité. Le démontage des anciennes installations X. constitue un fait nouveau au sens de l'article 341 al. 3 CPC. Reste cependant à examiner s'il est susceptible d'éteindre, en partie du moins, la prétention à exécuter. L'examen du dossier ainsi que la consultation du site Internet de

l'intimée permettent de répondre par l'affirmative à cette question. Il apparaît en effet que les installations X. ont été démontées. Quand bien même celles-ci ont été remplacées par des nouvelles, lesquelles portent la mention «X. spécialiste», on ne saurait y voir une inexécution de la part de l'intimée. La nouvelle enseigne est conforme aux exigences jurisprudentielles du Tribunal fédéral citées ci-dessus. Le Garage Y. offre à la vente des automobiles de marque X. mises sur le marché par le titulaire de la marque, de sorte que sa publicité se rapporte effectivement à ses prestations. Les droits du titulaire de la marque ne sont pas violés. S'agissant de l'enseigne «X. spécialiste», il apparaît que le public n'est pas trompé sur les relations existant entre l'intimée et le titulaire de la marque. Tout au plus peut-on y voir une information relative au garage et ses services, mais non une publicité pour la marque X., dont le logo est absent. La couleur de l'enseigne (noir en lieu et place de rouge) a été modifiée et se distingue de la marque officielle X. Le graphisme a été quelque peu modifié. Autrement dit, l'enseigne ne crée pas l'impression qu'il existe une relation contractuelle entre les parties, ce d'autant que le terme "spécialiste" est directement accolé à la marque. 4. La IIe Cour civile a retenu que la cessation d'utilisation de la marque X. devait être ordonnée. Elle a également considéré que la dénomination «Centre X.» était fallacieuse. Les publicités qui font référence à l'adresse du site internet (« www.centre-X.ch ») ainsi qu'à l'adresse électronique («X.@bluewin.ch») de l'intimée sont donc contraires au jugement du 1^{er} février 2010. L'utilisation de manière particulièrement visible du nom de la marque X. induit les tiers en erreur dans la mesure où elle fait naître l'idée que le Y. est affilié à X. AG. Le prononcé d'une astreinte au sens de l'article 343 al. 1 let. b CPC telle que le requiert X. AG n'est toutefois pas possible. Cette mesure doit être précédée d'une menace d'amende d'ordre (Kellerhals , Berner Kommentar, CPC, vol. 2, 2013, n. 46 ad art. 343 CPC ; CPC- Jeandin , n. 12 ad art. 343 CPC; Trezzini , l'exécution des décisions portant sur une prestation autre qu'en argent (art. 335 ss CPC), in Bohnet, Quelques actions en exécution, 2011). La conclusion N° 1 de la requête sera rejetée. Pour que l'intimée se soumette au jugement du 1^{er} février 2010, elle sera mise en demeure de ne plus faire référence, dès le 31 mai 2013, dans sa publicité ou de quelque manière que ce soit, à la marque « X. », sous réserve de l'usage admis dans l'ATF 128 III 146. Garage Y. sera mis en demeure, dès la même date, de ne pas faire usage de la désignation « centre-X. » et « X. @ fournisseur ». En cas de non-respect de ces mises en demeure, Garage Y. sera condamné, sur requête de X. AG, à verser une amende d'ordre de 400 francs par jour d'inexécution conformément à l'article 343 al. 1 let. c CPC . 5. Reste à examiner le bien-fondé de la conclusion N° 2 de la requérante laquelle ne figurait pas dans la première requête d'exécution forcée. A cet égard, l'intimée fait valoir que la prétention de X. AG relative à l'utilisation de l'adresse « www.centre-X.ch » n'est pas justifiée, car elle n'est pas de nature à induire les destinataires en erreur quant à l'existence d'un éventuel lien contractuel qui existerait entre les parties. Elle invoque enfin son droit constitutionnel à la liberté économique. Le jugement du 1^{er} février 2010 a reconnu le caractère fallacieux de la dénomination «Centre X.». Or celui-ci étant définitif et exécutoire, l'intimée ne peut pas remettre en cause, au stade de l'exécution forcée, un jugement entré en force. Par ailleurs, elle n'invoque aucune des conditions de l'article 341 al. 3 CPC. La conclusion No 2 de la requête doit être déclarée bien fondée. 6. Vu le sort de la cause, les frais de justice seront mis, à raison des deux tiers à la charge du Garage Y. et d'un tiers de X. AG. L'intimée sera condamnée à verser une indemnité de dépens réduite à la requérante.

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