

REPUBLIQUE ET



CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10779/2014

ACJC/736/2105

**ARRÊT**

**DE LA COUR DE JUSTICE**

**Chambre civile**

statuant en tant qu'instance unique

**DU VENDREDI 19 JUIN 2015**

Entre

**A**\_\_\_\_, ayant son siège \_\_\_\_\_, demanderesse, comparant par Me Jürg Simon et Me Stefan Bürge, avocats, Bleicherweg 58, 8027 Zurich, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

et

**B**\_\_\_\_, ayant son siège \_\_\_\_\_, défenderesse, comparant par Me Philippe Azzola, avocat, route de Florissant 81, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 juin 2015.

---

## **EN FAIT**

- A. a.** A\_\_\_\_\_ est une société à responsabilité limitée, sise à Genève, dont le but consiste à mener des investigations et enquêtes nationales et internationales, notamment commerciales et financières, dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, les contrefaçons, les marchés parallèles, la criminalité économique et/ou informatique. Elle a également pour but la surveillance et la protection des individus et des entreprises, la gestion de crise et de risques, les recherches patrimoniales, due-diligence et audit.

Elle indique être régulièrement mandatée par des sociétés nationales et internationales pour préparer des activités commerciales, notamment concernant la situation du marché du point de vue de la propriété intellectuelle, y compris les marques.

- b.** B\_\_\_\_\_ est une société anonyme, sise à Genève, active dans la création, fabrication, promotion, distribution et la commercialisation de produits de luxe et d'articles de consommation, en particulier dans le domaine de l'horlogerie, de la bijouterie et de la joaillerie, y compris la détention de droits de propriété intellectuelle.

C\_\_\_\_\_ en est l'administrateur-président.

- c.** B\_\_\_\_\_ est titulaire de la marque suisse n° 1\_\_\_\_\_, composée de l'élément verbal "X\_\_\_\_\_" accompagné d'un élément figuratif constitué d'une X\_\_\_\_\_ (ci-après également : la marque). Cette marque a été enregistrée auprès de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : l'IPI) le 26 février 1986, puis prolongée jusqu'au 5 décembre 2015, pour les produits "Montres et leurs parties" appartenant à la classe 14.

La marque était précédemment détenue par la société déposante, D\_\_\_\_\_, laquelle a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance du 25 janvier 2010. L'ensemble des droits de propriété intellectuelle de la faillie ont été acquis aux enchères publiques, le 13 juillet 2010, par la société E\_\_\_\_\_, qui les a ensuite transférés à B\_\_\_\_\_ en date du 9 juillet 2012.

- d.** Par courrier du 14 février 2014, A\_\_\_\_\_ a invoqué le défaut d'usage de la marque "X\_\_\_\_\_" au sens de l'art. 12 LPM et a requis B\_\_\_\_\_ de procéder à sa radiation auprès de l'IPI.

- e.** Sous la plume de son conseil, B\_\_\_\_\_ s'est opposée à cette requête, sollicitant le nom du client pour lequel A\_\_\_\_\_ intervenait.

- f.** A\_\_\_\_\_ a conditionné la divulgation de l'identité de son client à la signature d'un *Non Disclosure Agreement*, lequel prévoyait notamment une clause pénale de

---

100'000 fr. en cas de violation de l'accord. B\_\_\_\_\_ a refusé de signer le document proposé.

- B. a.** Par acte expédié le 27 mai 2014 au greffe de la Cour de justice, A\_\_\_\_\_ a saisi la Cour d'une action en radiation de la marque pour défaut d'usage, aux termes de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que la marque n° 1\_\_\_\_\_ est nulle pour l'ensemble des produits et services enregistrés et à ce que la décision soit communiquée à l'IPI.

La demanderesse a notamment fait valoir le fait que, selon un rapport de recherche établi le 19 novembre 2013 par la société F\_\_\_\_\_, la marque litigieuse n'était actuellement pas utilisée. En outre, il n'existait aucune preuve d'utilisation remontant aux cinq dernières années. A\_\_\_\_\_ indiquait représenter également les intérêts commerciaux de l'un de ses clients, qui étudiait la possibilité d'offrir des produits susceptibles d'être affectés par la marque litigieuse. Elle invoquait dès lors son propre intérêt à assurer qu'une marque non utilisée soit supprimée du registre des marques, ainsi que l'intérêt de son client qui se voyait entravé dans son activité commerciale.

- b.** Par mémoire de réponse du 22 septembre 2014, B\_\_\_\_\_ a conclu, préalablement, à l'irrecevabilité de la demande en radiation de la marque et, au fond, à son rejet, le tout avec suite de frais et dépens.

La défenderesse a soulevé le défaut de qualité pour agir de la demanderesse, au motif que celle-ci agissait pour le compte d'un tiers et n'était dès lors pas titulaire du droit d'action. De plus, la demanderesse ne disposait d'aucun intérêt digne de protection justifiant une action en constatation immédiate. Sur le fond, elle soutenait que la marque avait fait l'objet d'une utilisation conforme aux exigences légales, dans la mesure où elle avait été apposée sur les cadrans et le fond du boîtier de montres proposées à la vente, notamment lors du Salon Mondial de l'Horlogerie et de la Bijouterie (BaselWorld) de 2013 et 2014.

- c.** Par réplique du 17 novembre 2014, A\_\_\_\_\_ a maintenu sa demande, alléguant que tout un chacun pouvait intenter une action en constatation de la nullité d'une marque. Par ailleurs, elle déposait l'action également pour le compte de sa cliente, soit la société X\_\_\_\_\_, de sorte qu'elle pouvait ainsi faire valoir tous les motifs dont cette dernière disposait. La demanderesse a expliqué que sa cliente avait un intérêt à ne pas révéler son identité antérieurement, compte tenu du lancement de son nouvel appareil l' "Y\_\_\_\_\_" annoncé par communiqué de presse du 9 septembre 2014, soit après l'introduction de la demande. Ainsi, puisque X\_\_\_\_\_ ne voulait pas révéler son identité avant cette date pour éviter de dévoiler ses intentions commerciales, la demanderesse avait entrepris elle-même les mesures nécessaires pour faire constater la nullité de la marque litigieuse en déposant une

demande. Sur le fond, la demanderesse contestait l'usage de la marque allégué par sa partie adverse.

**d.** Par duplique du 16 janvier 2015, B\_\_\_\_\_ a persisté dans ses conclusions, relevant que l'argument consistant à prétendre que l'identité d'X\_\_\_\_\_ devait rester secrète jusqu'à l'annonce officielle du lancement de son nouveau produit n'était pas pertinent et qu'en tout état de cause, X\_\_\_\_\_ aurait pu agir elle-même dès cette date. Il n'y avait ainsi aucune raison qui justifiait que A\_\_\_\_\_ se substitue à celle-ci.

**e.** Lors de l'audience de débats d'instruction et de premières plaidoiries du 2 mars 2015, les parties se sont exprimées par la voix de leurs conseils respectifs.

A\_\_\_\_\_ a déclaré avoir un intérêt personnel à agir, précisant qu'elle était active dans le domaine de la propriété intellectuelle. Elle effectuait des recherches à la demande de mandants et des analyses de marchés qu'elle vendait à des clients prospectifs. Le but de la société, tel qu'il figurait au registre du commerce, ne limitait pas son domaine d'activités, étant relevé que le but inscrit contenait les termes de "due diligence", "contrefaçon" et "marchés parallèles". En ce qui concernait ses relations avec la société X\_\_\_\_\_ aux Etats-Unis, il était envisageable qu'elle reçoive personnellement une licence, mais cela n'était pas envisagé concrètement en l'état.

B\_\_\_\_\_ a expliqué pour sa part que la décision d'exploiter la marque litigieuse avait été prise à la suite de la reprise des actifs de la société déposante, tombée en faillite. La commercialisation qui s'en était suivie avait eu lieu en 2013. Elle a ajouté que les montres portant cette marque étaient commercialisées en Asie, étant précisé que la représentation, la vente et l'exposition des montres étaient faites en Suisse.

**f.** Lors de l'audience de plaidoiries finales du 22 avril 2015, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

A\_\_\_\_\_ a notamment allégué que le fait, pour une société, d'enregistrer une marque avant son utilisation et de requérir l'intermédiaire d'une autre société pour faire valoir ses droits était une pratique usuelle. En l'espèce, A\_\_\_\_\_ agissait tant pour elle-même, étant précisé qu'elle est active dans le domaine de la propriété intellectuelle, que dans l'intérêt de sa cliente, X\_\_\_\_\_, laquelle était titulaire d'une marque de haute renommée déjà avant 2013. A\_\_\_\_\_ s'est prévalu de plusieurs arrêts rendus par le Tribunal fédéral, dont il sera question dans la partie EN DROIT.

B\_\_\_\_\_ a fait valoir le fait que la société X\_\_\_\_\_ n'était pas partie à la procédure et qu'en Suisse, selon la formule consacrée, l'on ne "plaidait pas par procureur".

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

### **EN DROIT**

**1. 1.1.** La Cour de justice est compétente pour connaître, en qualité d'instance cantonale unique, des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité (art. 5 al. 1 let. a CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). La procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) est applicable (art. 243 al. 3 a contrario CPC).

**1.2.** En l'espèce, la demanderesse fonde son action sur les art. 12 et 52 LPM, de sorte que la Cour de justice est compétente à raison de la matière. Elle l'est également à raison du lieu, dès lors que la défenderesse a son siège à Genève (art. 10 al. 1 let. b CPC).

**2.** La demanderesse invoque le défaut d'usage de la marque afin de faire constater sa nullité.

**2.1.** En vertu de l'art. 12 al. 1 LPM, si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.

Une autre conséquence de la teneur de l'art. 12 al. 1 LPM est le fait que le titulaire encourt la radiation de sa marque à la suite d'une action en nullité (art. 35 let. c LPM; DE WERRA, GILLIERON, [éd.] Commentaire Romand, Propriété intellectuelle, n. 4 ad art. 12 LPM; arrêts du Tribunal fédéral 4A\_330/2008 du 27 janvier 2010 consid. 3.1, in Jdt 2011 II 315 p. 325; 4C.229/2003 du 20 janvier 2004 consid. 2.2, in JdT 2005 I 408 p. 409).

**2.2.** Parmi les conditions de recevabilité d'une demande figure l'existence, chez le demandeur, d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Faute d'intérêt pour agir, le juge n'entre pas en matière. L'art. 59 al. 2 let. a CPC codifie une jurisprudence clairement établie du Tribunal fédéral (ATF 127 III 41 c. 4c, JdT 2000 II 98; 116 II 196 c. Ib, JdT 1990 I 596). C'est avant tout en matière de demande en constat que la question de l'intérêt se pose (BOHNET, Code de procédure civile commenté, ad art. 59 n. 88 et 91).

**2.3.** Selon l'art. 52 LPM, a qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la loi toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation. L'action prévue par l'art. 52 LPM est une action générale en constatation. Elle apparaît le plus souvent comme une action en constatation négative de droit, c'est-à-dire comme une action en nullité de la marque (DE WERRA, GILLIERON, op. cit., n. 3 ad art. 52 LPM; CHERPILLOD,

Le droit suisse des marques, p. 229; TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immatériels, 2<sup>ème</sup> éd, 1996, p. 1008).

Cette action, qui a pour objet de résoudre de manière définitive une situation juridique contestée (ATF 120 II 20 spéc. p. 21 s.), ne peut être exercée que si le demandeur établit un intérêt digne de protection à la constatation immédiate (arrêt du Tribunal fédéral 4A\_41/2014 du 20 mai 2014 consid. 5.1; TROLLER, Précis de droit suisse des biens immatériels, 2<sup>ème</sup> éd., 2006, p. 81).

La notion d'intérêt juridique doit être comprise dans une acception large. Malgré la terminologie employée à l'art. 52 LPM, il n'est pas exclu de prendre en considération un intérêt de fait (arrêt du Tribunal fédéral 4A\_41/2014 op. cit. consid. 5.1; ATF 61 II 377 consid. 4).

L'intérêt juridique à faire constater la nullité d'une marque est reconnu à 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 et les références citées). Il doit également être admis lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties, qu'une constatation judiciaire touchant l'existence et l'objet du rapport de droit pourrait l'éliminer et que la persistance de celle-ci entrave le demandeur dans sa liberté de décision au point d'en devenir insupportable pour lui (arrêts du Tribunal fédéral 4A\_41/2012 op. cit. consid. 5.1; 4A\_589/2011 du 5 avril 2012 consid. 4.1).

**2.4.** En l'espèce, la demanderesse reconnaît que l'action en constatation prévue à l'art. 52 LPM suppose un intérêt digne de protection, ce qui ressort du reste clairement du texte même de la loi.

Elle se prévaut à cet égard d'un intérêt général à la bonne tenue du registre des marques, qui permettrait à chacun de requérir la radiation de celles qui ne sont pas utilisées. Si le Tribunal fédéral a admis à certaines occasions l'existence d'un intérêt général, il ressort de sa jurisprudence que cet intérêt consiste à pouvoir concevoir une marque sans être gêné par la marque d'un tiers qui ne serait pas utilisée au sens de l'art. 12 LPM (ATF 136 III 102). Le requérant doit ainsi envisager d'utiliser ou, du moins de déposer, une marque susceptible d'entrer en conflit avec une marque existante mais invalide, qui l'entraverait dans ses démarches. En d'autres termes, le requérant doit avoir un intérêt propre à ce que le registre des marques soit correct.

Les arrêts du Tribunal fédéral dont s'est prévalu la demanderesse ne font que confirmer ce qui précède.

Dans l'affaire ATF 125 III 193, in JdT 1999 I 436, qui se référait à l'utilisation d'une marque de bière "Bud", le Tribunal fédéral a précisément relevé que l'intérêt de la demanderesse à faire constater l'invalidité de "Bud" n'était pas digne de

protection, car elle n'avait personnellement pas le droit d'employer ses propres marques, à savoir "Bud" et "Bud King of Beers", lesquelles avaient été préalablement déclarées nulles. Ses conclusions en invalidité ont donc été écartées, faute d'intérêt suffisant.

Dans l'affaire ATF 136 III 102, in JdT 2011 II 315 ss, 324, qui opposait Sunrise Communications SA, déposant de la marque "Yallo", à la société Yello Strom Verwaltungsgesellschaft mbH, titulaire de marques comprenant l'élément "Yello", le Tribunal fédéral a en revanche reconnu l'intérêt général de Sunrise Communications SA, au motif qu'elle utilisait ses propres marques dans les affaires et qu'il n'existait aucun motif l'empêchant de les exploiter. Contrairement à l'affaire précédente, Sunrise Communications SA était ainsi concernée par la bonne tenue du registre des marques.

Ainsi, force est de constater qu'en dépit du fait que l'action en constatation, respectivement en nullité, est ouverte à tout intéressé, il n'en demeure pas moins que le demandeur doit établir un intérêt digne de protection, et ce même s'il invoque l'intérêt général à préserver le registre des marques.

**2.5.** En l'occurrence, la demanderesse n'a pas l'intention d'utiliser la marque litigieuse ou une marque qui pourrait entrer en conflit avec celle-ci, ayant elle-même confirmé en audience que rien de concret en ce sens n'était envisagé à ce jour. Les allégations selon lesquelles, en raison de ses rapports avec X\_\_\_\_\_, il était possible que la demanderesse utilise à l'avenir certaines marques X\_\_\_\_\_ enregistrées par sa cliente, ne reposent sur aucun élément du dossier et ne sont au demeurant pas crédibles, compte tenu du but social de la demanderesse.

Par conséquent, l'admission de l'action en nullité n'est d'aucune utilité à la demanderesse dans le cadre de ses propres activités. L'on ne voit en effet pas en quoi l'enregistrement de la marque litigieuse l'entraverait dans la poursuite de ses activités, y compris dans ses enquêtes et études de marchés en matière de propriété intellectuelle.

Dès lors et contrairement à ce que soutient la demanderesse, elle ne peut se fonder sur le seul intérêt général à la bonne tenue du registre des marques pour agir.

Par ailleurs, la demanderesse ne prétend pas être entravée d'une quelconque autre manière par la marque litigieuse, ni n'a allégué qu'il existerait une incertitude à lever quant à la relation juridique des parties.

Enfin, la demanderesse ne prétend pas avoir acquis la titularité des droits de sa cliente, de sorte qu'elle ne saurait défendre la protection de droits de propriété intellectuelle d'X\_\_\_\_\_, dont elle n'est pas personnellement titulaire.

Au vu de ce qui précède, la demanderesse ne dispose d'aucun intérêt à l'action en nullité, respectivement en radiation de la marque.

**2.6.** L'action en constatation du 27 mai 2015 de la demanderesse sera par conséquent déclarée irrecevable.

- 3.** Les frais judiciaires seront arrêtés à 3'000 fr. compte tenu de la valeur litigieuse invoquée à hauteur de 50'000 fr. non contestée et du fait que le bien-fondé de la prétention n'a pas été examiné en raison de l'irrecevabilité de la demande (art. 17 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC – E 1 05.10).

Ces frais seront mis à la charge de la demanderesse, qui succombe, et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par elle, avance qui reste acquise à l'Etat (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC).

La demanderesse sera en outre condamnée à verser des dépens à la défenderesse. Ceux-ci seront arrêtés à 5'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 et 96 CPC; art. 20, 23, 25 et 26 LaCC; art. 85 RTFMC). La Cour n'ayant pas limité les débats à la question de la recevabilité, les écritures de la défenderesse ont également porté sur le fond. En revanche, l'instruction de la cause n'a pas nécessité d'enquêtes, de sorte qu'il se justifie de limiter les dépens à la somme de 5'000 fr. TTC.

- 4.** La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dont la recevabilité n'est pas soumise à l'exigence d'une valeur litigieuse (art. 72 al. 1 et 74 al. 2 let. b LTF).

\* \* \* \* \*

**PAR CES MOTIFS,**

**La Chambre civile :**

**Statuant en tant qu'instance unique**

Déclare irrecevable l'action en constatation déposée le 27 mai 2014 par A\_\_\_\_\_ contre B\_\_\_\_\_.

Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr., les met à la charge de A\_\_\_\_\_ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A\_\_\_\_\_ à verser à B\_\_\_\_\_ 5'000 fr. à titre de dépens.

**Siégeant :**

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

**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.*