

REPUBLIQUE ET



CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20115/2016

ACJC/1368/2016

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 20 OCTOBRE 2016

Entre

A_____, sise _____ (Etats-Unis), requérante suivant requête déposée au greffe de la Cour de justice le 18 octobre 2016, comparant par Me Azadeh Djalili et Me Markus Frick, avocats, rue d'Italie 10, case postale 3770, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

B_____, sise _____ (GE), citée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 octobre 2016.

EN FAIT

Attendu, **EN FAIT**, que A_____ est une société incorporée dans l'Etat du Delaware (Etats-Unis), constituée le _____ 2014, active dans le domaine de la technologie;

Qu'elle est une filiale autonome de C_____, développeur du logiciel "D_____";

Que B_____ est une société anonyme de droit suisse dont le siège est à _____ (Genève) et dont le but social est le développement de logiciels informatiques;

Que son administrateur directeur, avec signature individuelle, est E_____;

Que B_____ est titulaire de la marque "D_____", enregistrée sous numéro 1_____ auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété intellectuelle pour les produits appartenant aux classes 9, 35, 38 et 42, auxquelles appartiennent notamment les produits informatiques et de télécommunications;

Que l'enregistrement date du 12 avril 2016, la protection devant arriver à échéance le 19 décembre 2025;

Que le 12 avril 2016, B_____ a en outre déposé une demande d'enregistrement de la marque "D_____" pour l'Union européenne et la Russie;

Que B_____ a en particulier développé un jeu baptisé "F_____" pouvant être téléchargé au moyen des applications Android et iOS;

Que par courrier du 14 octobre 2016, A_____ a adressé au greffe de la Cour de justice une action en constatation de nullité de marque, en constatation de non violation de marque et en constatation d'un acte de concurrence déloyale, dirigée contre B_____;

Que cette demande, rédigée sur 29 pages utiles, qui ne comportait aucune partie en droit, était accompagnée d'un bordereau de 67 pièces;

Que le 18 octobre 2016, A_____ a déposé au greffe de la Cour de justice une action en constatation de nullité de marque, en constatation de non violation de marque et en interdiction d'un acte de concurrence déloyale, également dirigée contre B_____;

Que dans un courrier d'accompagnement, A_____ indiquait qu'il s'agissait d'un "mémoire complémentaire" au "mémoire initial" envoyé par courrier le 14 octobre 2016;

Que la requête déposée au greffe de la Cour de justice le 18 octobre 2016 est rédigée sur 43 pages utiles, contient une partie en droit et est accompagnée d'un bordereau de 68 pièces, dont les 67 premières sont identiques à celles annexées à la requête adressée à la Cour le 14 octobre 2016;

Que s'agissant de l'exposé des faits, les deux requêtes sont identiques, sous réserve de l'adjonction d'un paragraphe (n. 59) dans la seconde;

Que les conclusions au fond ont été complétées, dans la seconde requête, par une demande d'application de l'art. 292 CP;

Qu'au vu de ce qui précède, il sera admis que la seconde requête a purement et simplement remplacé la première, dans la mesure où elle est complète et qu'il ne s'agit pas d'un simple "complément" à la première requête mais d'une version aboutie de celle-ci;

Que la requérante a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à B_____ de déclarer à des tiers, notamment G_____, H_____, I_____ et J_____ que A_____ viole la marque suisse "D_____", enregistrée le 12 avril 2016 au Registre suisse des marques sous numéro 1_____ par son offre de logiciel de gestion de projet sur téléphone portable sous la marque "D_____", sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, ainsi qu'une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution;

Que sur le fond, la requérante a conclu à la constatation de la nullité de l'enregistrement de la marque suisse "D_____", enregistrée le 12 avril 2016 au Registre suisse des marques sous numéro 1_____, pour les produits et services des classes 9 et 42 et à ce qu'il soit constaté que A_____ ne viole pas la marque suisse "D_____" par son offre de logiciel de gestion de projet sur téléphone portable sous la marque "D_____", notamment sur les plateformes Apple App Store et Google play Shop;

Qu'enfin, la requérante a repris, sur le fond, la conclusion prise sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles;

Que la requérante a également conclu à être dispensée du versement de sûretés;

Qu'elle a allégué, en substance, que l'application web et mobile de gestion de projet sous la marque "D_____", développée à partir de 2010 par la société C_____, avait connu un immense succès;

Que cette application est conçue autour de tableaux, listes, cartes et autres outils, qui aident des équipes à partager leurs idées et à réaliser ensemble des projets;

Que dès l'été 2012, l'application "D_____" comptait 500'000 utilisateurs, lesquels n'avaient cessé de croître depuis lors, pour dépasser les quatorze millions en septembre 2016;

Qu'en Suisse, l'application "D_____" compte environ 137'000 utilisateurs;

Qu'en juillet 2014, "D_____" avait été séparée de C_____ pour devenir une entité autonome, A_____;

Que A_____ possède plusieurs enregistrements aux Etats-Unis pour la marque "D_____", en classes 9 et 42;

Qu'à partir du mois de mai 2015, l'application "D_____" avait commencé à être traduite, afin qu'elle puisse être accessible aux utilisateurs de nombreux pays;

Qu'elle est ainsi disponible en allemand depuis le mois de juin 2015 et en français depuis septembre 2015;

Que le logiciel " D_____" est encore largement utilisé gratuitement;

Qu'il génère toutefois des revenus importants grâce aux personnes qui souscrivent au service payant "premium" en Suisse et en Europe;

Qu'une simple recherche sur internet permet d'appréhender le statut d'entreprise renommée de D_____, laquelle jouit d'une large couverture médiatique, tant en anglais qu'en allemand et français;

Que pour sa part, B_____ n'offre à ses utilisateurs qu'un jeu intitulé " D_____", pratiquement identique au jeu "F_____", dans le cadre duquel le joueur doit récolter des " _____ " dans un jeu de saut;

Que ce jeu, qui ne comporte aucun interface de programmation pour d'éventuels développements supplémentaires, ne correspond pas à la description du logiciel de la classe 42 protégé par la marque suisse " D_____" ;

Que B_____ avait en réalité copié mot pour mot la marque américaine détenue par A_____ lors de son dépôt d'enregistrement en Suisse;

Que le 11 septembre 2016, B_____ avait adressé à A_____ une mise en demeure lui ordonnant de cesser toute activité relative à la marque " D_____", au motif qu'elle détenait des droits sur cette marque tant en Suisse qu'à l'étranger;

Que selon la requérante, B_____ avait agi de mauvaise foi en déposant la demande d'enregistrement pour la marque suisse " D_____" avec l'intention frauduleuse de forcer A_____ à racheter ladite marque pour le prix exorbitant de 830'000 fr., transaction qui n'avait pas abouti;

Que toujours selon la requérante, B_____ connaissait l'existence de A_____ et de sa marque " D_____" avant de déposer une demande d'enregistrement pour cette marque en Suisse;

Que E_____ avait en effet ouvert plusieurs comptes sur " D_____" à l'aide de trois adresses e-mail différentes les 12 juin 2014, 31 mars 2015 et 9 juillet 2016;

Que contrairement à ses allégations, B_____ n'utilisait pas la marque " D_____ " depuis 2010;

Que s'agissant des mesures provisionnelles et superprovisionnelles dont elle demande le prononcé, la requérante allègue que B_____ a adressé un e-mail à G_____ le 6 septembre 2016 faisant état d'une violation de sa marque " D_____ " par A_____;

Que B_____ avait menacé d'entamer des procédures judiciaires afin d'obtenir de G_____ et H_____ qu'elles cessent de permettre le téléchargement de l'application " D_____ " commercialisée par A_____;

Que B_____ s'était également prévalu de la titularité de la marque " D_____ " au Brésil, en indiquant que des démarches allaient être entreprises afin que les produits et services offerts par A_____ soient retirés de l'App Store brésilien et de Google Play Store;

Que B_____ avait en outre exigé que l'application "K_____", développée par J_____, soit retirée de l'App Store européen;

Que dès le début du mois d'octobre 2016, ladite application n'était plus disponible sur l'App Store;

Que la requérante allègue disposer de droits prioritaires et préférentiels pour les produits et services des classes 9 et 42, la marque déposée par B_____ n'étant pas valable;

Que les déclarations de cette dernière nuisent aux activités commerciales de A_____ et risquent de lui causer un préjudice financier, préjudice qui s'est déjà produit en raison du retrait de l'application "K_____";

Qu'il existe un risque que B_____ continue son entreprise de déstabilisation auprès des partenaires commerciaux de A_____, ce qui justifie le prononcé de mesures superprovisionnelles;

Considérant, **EN DROIT**, qu'aux termes des art. 5 al. 1 let. a CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle;

Que cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises (art. 5 al. 2 CPC);

Que le litige présente un élément d'extranéité, compte tenu du siège de la requérante aux Etats-Unis;

Que les actions portant sur la violation des droits de propriété intellectuelle peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut, ceux de sa résidence habituelle (art. 109 al. 2 LDIP) et que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond, soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (art. 10 let. a et b LDIP), de sorte que la Cour de céans est compétente razione loci, vu le siège à Genève de la citée;

Que le droit suisse est applicable puisque les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée (art. 110 al. 1 LDIP);

Que selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b);

Qu'en application de l'art. 262 CPC, le Tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice;

Que selon l'art. 59 LPM, toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut notamment requérir du juge qu'il assure à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (let. d);

Que le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond, qui doit la valider (art. 263 et 268 al. 2 CPC);

Qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits, qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits invoqués se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 139 II 86 consid. 4.2; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3), que le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral

5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2; BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 261 CPC et les références citées);

Que la vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261 CP; HUBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), SUTTER-SOMM et al. (éd.), 2^{ème} éd., 2013, n. 20 ad art. 261 CPC); que la condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_901/2011 du 4 avril 2012 consid. 5; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4); que le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause; qu'en d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1); qu'il suffit que la partie requérante risque un préjudice difficilement réparable; qu'il n'est pas nécessaire que ce préjudice soit plus important ou plus vraisemblable que celui qu'encourrait la partie adverse au cas où les mesures requises seraient ordonnées (ATF 139 III 86 consid. 5);

Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le Tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Qu'une urgence particulière suppose que le but recherché ne puisse pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles;

Que la condition de l'urgence particulière est remplie lorsque par exemple le temps manque pour entendre la partie adverse, parce qu'une émission va être diffusée, un bien va être mis sur le marché ou une foire ou une exposition se dérouler, par exemple, ou lorsqu'un effet de surprise est nécessaire et que l'audition préalable de la partie adverse pourrait ruiner le but poursuivi par les mesures requises ou lorsqu'il existe un risque que la partie adverse intensifie son comportement dont l'interdiction est requise en apprenant l'existence de la requête (SPRECHER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2^{ème} éd., 2013, n. 10, 11 et 11a ad art. 265 CPC; GÜNGERICH, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 7ss et 10ss ad art. 265 CPC);

Que la simple mention de la violation d'un droit et d'un dommage ne fonde pas encore une urgence particulière (SPRECHER, op. cit. n. 6 ad art. 265 CPC);

Que selon l'art. 13 al. 1 et 2 LPM, le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer;

Que le cas d'espèce a ceci de particulier que c'est la citée qui est titulaire, en Suisse, de la marque "D_____";

Que certes, la requérante allègue disposer de droits prioritaires et préférentiels pour les produits et services des classes 9 et 42 et invoque l'invalidité de la marque déposée par B_____;

Que seule l'instruction au fond de la procédure permettra de déterminer laquelle des parties est fondée à se prévaloir de la marque en cause;

Que pour le surplus, le risque de subir un préjudice difficilement réparable n'a pas été rendu vraisemblable;

Qu'il ressort certes de la procédure que la citée s'est prévaluée de sa titularité de la marque "D_____" auprès de G_____ et d'un développeur de logiciels;

Que la requérante a affirmé que suite à cette intervention J_____ avait retiré l'application "K_____", sans toutefois l'établir;

Que la requérante n'a par ailleurs fourni aucune indication utile sur l'impact d'un tel retrait;

Qu'elle n'a pas rendu suffisamment vraisemblable avoir subi ou risquer de subir un préjudice, étant relevé que l'accès à son logiciel est gratuit;

Que les contacts que la citée a eus avec G_____ et J_____ datent du mois de septembre 2016;

Que la requérante n'a ni rendu vraisemblable, ni même allégué que de tels contacts se poursuivraient;

Qu'il résulte par conséquent de ce qui précède qu'au vu de l'examen effectué au stade des mesures superprovisionnelles la requérante n'a pas rendu suffisamment vraisemblable une violation de son droit à la marque et le risque de la survenance d'un préjudice difficilement réparable;

Que les conditions de l'octroi de mesures superprovisionnelles n'étant pas réunies, la requête sera rejetée;

Que conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti à la citée pour se prononcer par écrit sur la requête de mesures provisionnelles et sur le fond;

Que les frais de la présente ordonnance suivront le sort de la procédure provisionnelle.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,

La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles déposée par A_____ à l'encontre de B_____.

Dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle.

Statuant préparatoirement :

Impartit à B_____ un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces.

Impartit à B_____ un délai de 30 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit sur le fond et produire ses pièces.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

La greffière :

Camille LESTEVEN

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1^{er} février 2013 consid. 1.2).