

REPUBLIQUE ET



CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22779/2013

ACJC/49/2014

**ARRÊT**

**DE LA COUR DE JUSTICE**

**Chambre civile**

**DU MERCREDI 15 JANVIER 2014**

Entre

A \_\_\_\_\_, ayant son siège \_\_\_\_\_ (Japon), requérante suivant requête de mesures provisionnelles déposées au greffe de la Cour de céans le 1<sup>er</sup> novembre 2013, comparant par Me Laurent Muhlstein, avocat, rue Toepffer 17, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) B \_\_\_\_\_ LIMITED, ayant son siège \_\_\_\_\_ Zoug,

2) B \_\_\_\_\_ SA, ayant son siège \_\_\_\_\_ Boncourt,

citées, comparant toutes deux par Me Michel Treis et Me Daniel Peregrina, avocats, faisant élection de domicile en l'étude de ces derniers, rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.01.2014.

---

---

**EN FAIT**

**A. a.** A\_\_\_\_\_ est sise au Japon. Elle est active dans le commerce du tabac. Elle commercialise, notamment, des cigarettes sous la marque "C\_\_\_\_\_".

**b.** Depuis le 5 juin 2012, A\_\_\_\_\_ est titulaire, en Suisse, de la marque suisse n° 1\_\_\_\_\_ "STAY TRUE" (en français : "rester vrai") pour les produits de classe 34, soit notamment le tabac brut ou manufacturé, tabac à fumer, substances à fumer vendues séparément ou mélangées à du tabac à but non-médical et non-thérapeutique, les articles pour fumeurs compris dans la classe 34, les papiers à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes.

**c.** B\_\_\_\_\_ est un producteur de tabac et de cigarettes au niveau mondial. Il commercialise, notamment, les cigarettes connues sous la marque internationale "D\_\_\_\_\_".

B\_\_\_\_\_ LIMITED est une société anonyme ayant son siège à Zoug. A teneur de l'extrait du Registre du commerce, elle a notamment pour but social l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la fabrication, la commercialisation et la distribution, directe ou indirecte de tabac, de cigarettes et de produits à base de tabac.

B\_\_\_\_\_ SA est une société anonyme ayant son siège à Boncourt, canton du Jura. Selon l'extrait du Registre du commerce, elle a notamment pour but social l'achat, le traitement, la production, la distribution et la vente de toutes les sortes de produits du tabac et d'autres produits analogues, de substitution ou en relation directe ou indirecte avec la consommation du tabac.

Ces deux sociétés font partie du groupe B\_\_\_\_\_ précité.

**d.** Le 3 avril 2013, une société du groupe B\_\_\_\_\_ a déposé en Suisse une demande d'enregistrement de la marque suisse n° 2\_\_\_\_\_ "ALWAYS TRUE" (en français : "toujours vrai"), pour les produits de la classe 34, soit cigarettes, tabac, produits du tabac, briquets, allumettes et articles pour fumeurs.

**e.** A\_\_\_\_\_ a formé opposition, le 25 octobre 2013, à l'enregistrement de la marque précitée. La procédure est pendante devant l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après : IPI).

**f.** A partir de septembre 2013, le groupe B\_\_\_\_\_ a décidé de relancer sa marque "D\_\_\_\_\_ " sur le marché suisse, avec une nouvelle identité visuelle. Le lancement de la nouvelle campagne (nouveau paquet) a été fixé au 2 septembre 2013; les livraisons ont ainsi commencé en août 2013.

La nouvelle identité visuelle consiste en un nouveau logo et un nouveau paquet de cigarettes. B\_\_\_\_\_ SA et B\_\_\_\_\_ LIMITED expliquent que le logotype identitaire de la marque "D\_\_\_\_\_ " (connu sous le nom de "bull's eye", soit "œil-de-bœuf" et désignant le centre d'une cible) s'inscrivait dans une tradition remontant à 1871 pour les cigarettes et 1942 pour le logotype "bull's eye". Par le

---

changement d'identité visuelle, ce logotype est remplacé par le logo originel qui se trouvait notamment sur les anciens paquets de cigarettes en étain, constitué d'un cercle rouge comportant l'inscription "D\_\_\_\_\_" en son centre, encerclé du nom du fondateur de ces cigarettes : E\_\_\_\_\_. La campagne de communication liée à cette nouvelle identité aurait ainsi pour but de "*rendre attentif le consommateur au changement du logotype et du paquet de cigarettes tout en le confortant quant au fait de la qualité, le goût de l'authenticité des cigarettes vendues sous l'emblème "D\_\_\_\_\_" restent fidèles à la marque de longue tradition*".

**g.** Des nouveaux paquets de cigarettes de la marque "D\_\_\_\_\_" ont ainsi été mis sur le marché, notamment à Genève. Ils contiennent - à l'intérieur du paquet - un feuillet (ci-après : dénommé "insert") sur lequel sont illustrés, d'un côté, des paquets de cigarettes "D\_\_\_\_\_" avec la mention : "~~NOTHING'S NEW ANYMORE~~"; de l'autre côté du feuillet figure - en allemand, français et italien - le texte suivant :

"Nouveau à l'extérieur, identique à l'intérieur : du tabac de qualité et le goût authentique de D\_\_\_\_\_. E\_\_\_\_\_, le fondateur de D\_\_\_\_\_ ne l'aurait pas fait autrement".

Sous le texte figure une ligne blanche horizontale se terminant, à droite, avec la mention "ALWAYS TRUE".

**h.** Une annonce publicitaire a paru (à tout le moins) dans le quotidien gratuit "20 minutes" du \_\_\_\_\_ octobre 2013. Cette publicité montrait, au centre, un paquet de cigarettes de la marque "D\_\_\_\_\_"; à gauche de l'encart publicitaire figurait l'inscription "IT'S ~~NEVER~~ TIME FOR A CHANGE"; en bas de l'annonce figurait une ligne blanche horizontale se terminant, à droite, avec la mention "ALWAYS TRUE".

**i.** Un panneau publicitaire a en outre été placé dans le magasin attenant à la station-service sise à l'angle de la route de Jussy et de la route d'Ambilly, à Thônex (Genève), sur lequel figure un paquet de cigarettes de la marque "D\_\_\_\_\_"; à gauche, figure le texte "~~I HAVEN'T GOT~~ TIME TO ENJOY MYSELF"; en bas à droite, dans la continuité d'une ligne horizontale blanche, figure la mention "ALWAYS TRUE".

**j.** B\_\_\_\_\_ SA allègue avoir vendu 1,5 millions de nouveaux paquets de cigarettes "D\_\_\_\_\_" à ses grossistes; 710'000 paquets comportaient l'insert avec le logo "ALWAYS TRUE" et 830'000 paquets ne comportaient pas d'insert. Elle estime qu'à fin novembre 2013 il devait rester dans les points de vente environ 71'000 paquets contenant l'insert (10% du volume vendu aux grossistes).

**k.** A\_\_\_\_\_ n'a ni allégué ni établi avoir utilisé sa marque "STAY TRUE" en tant que marque ou support publicitaire.

Ses parties adverses ont produit (pièce 13 citées) un encart publicitaire montrant la dénomination "STAY TRUE" utilisée comme slogan publicitaire pour la promotion des cigarettes de marque "C\_\_\_\_\_", appartenant à A\_\_\_\_\_. On y voit un paquet de cigarettes de la marque précitée avec, au-dessus, en grands

---

caractères majuscules, le slogan "NEW TASTE WITH STYLE" et, en bas à droite, en petits caractères, la mention "STAY TRUE".

**B. a.a** Par requête de mesures provisionnelles déposées le 1<sup>er</sup> novembre 2013 par devant la Cour de céans fonctionnant comme instance unique, A\_\_\_\_\_ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour :

- ordonne l'établissement par huissier judiciaire d'une liste complète et détaillée de tous supports publicitaires de toute couleur et de tous produits contenant du tabac et/ou de leurs emballages comportant la dénomination "ALWAYS TRUE", détenus par B\_\_\_\_\_LIMITED et B\_\_\_\_\_SA, pour être exposés, mis en circulation ou vendus sur le territoire suisse, ou qui l'ont déjà été;

- ordonne la saisie, en mains de B\_\_\_\_\_LIMITED, B\_\_\_\_\_SA ou de tout tiers les détenant pour elles, de tous les documents tels que contrats, commandes, bordereaux de livraison, factures, inventaires, se rapportant aux susdits produits, afin de permettre dans le procès au fond de déterminer l'étendue de l'activité illicite;

- ordonne l'enlèvement desdits produits et documents et leur mise sous garde d'huissier;

- interdit, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP ainsi que d'une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution, à B\_\_\_\_\_LIMITED et B\_\_\_\_\_SA d'utiliser la dénomination "ALWAYS TRUE" dans les affaires, soit notamment d'exposer, offrir, mettre en circulation ou vendre tous produits contenant du tabac comportant la dénomination "ALWAYS TRUE" et ne provenant pas de A\_\_\_\_\_, ou d'utiliser cette dénomination dans toute forme de publicité.

**a.b** En substance, elle considère que les citées, par l'utilisation de la dénomination "ALWAYS TRUE" dans l'insert des paquets de cigarettes de la marque "D\_\_\_\_\_" qu'elles ont mis sur le marché et sur les slogans publicitaires, violent son droit à la marque "STAY TRUE" et lui causent un préjudice difficilement réparable.

Elle invoque également une concurrence déloyale, en raison de la confusion qu'induit l'utilisation de la dénomination "ALWAYS TRUE".

**a.c** A\_\_\_\_\_ a estimé la valeur litigieuse à plus de 50'000 fr. (montant non contesté par ses parties adverses) et s'est fait donner acte de son accord de fournir les sûretés qu'il plairait à la Cour de céans de fixer.

**b.** Par mémoire de réponse du 27 novembre 2013, B\_\_\_\_\_LIMITED et B\_\_\_\_\_SA ont conclu, principalement, au déboutement de A\_\_\_\_\_ de toutes ses conclusions. Elles ont, subsidiairement, conclu à ce qu'elle soit astreinte à fournir "une sûreté appropriée" au sens de l'art. 261 al. 2 CPC et, plus subsidiairement, à ce que A\_\_\_\_\_ fournisse des sûretés de 1'720'000 fr. en application de l'art. 264 al. 1 CPC.

---

En substance, elles allèguent que le droit à la marque "STAY TRUE" de A\_\_\_\_\_ n'est nullement violé et qu'il n'y a pas de concurrence déloyale, la dénomination "ALWAYS TRUE" n'étant utilisée que comme slogan publicitaire et non en tant que marque. En outre, elle soutient qu'il n'y a aucun risque de confusion.

c. Le mémoire de réponse précité a été adressé à A\_\_\_\_\_ par le greffe de la Cour le 28 novembre 2013.

d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 3 décembre 2013 de la mise en délibération de la cause.

e. A\_\_\_\_\_ n'a pas fait usage de son droit de réplique.

### **EN DROIT**

1. **1.1** Aux termes des art. 5 al. 1 let. a et d CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de violation de tels droits, ainsi que les litiges relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr.

Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC).

**1.2** Le litige porte en l'espèce sur la protection de la marque "STAY TRUE" inscrite au registre de l'IPI sous n° 1\_\_\_\_\_.

Partant, la Cour de céans est compétente à raison de la matière.

2. **2.1** Au vu du siège à l'étranger de l'intimée, la cause revêt un caractère international (ATF 137 III 481 consid. 2.1 p. 483).

**2.2** Les parties citées ont admis la compétence *ratione loci* de la Cour de céans alors qu'il s'agit d'une cause patrimoniale, de sorte qu'il y a eu acceptation de for (cf. art 6 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 4A\_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 2.2).

**2.3** La requête est fondée, d'une part, sur les droits résultant de la loi fédérale sur la protection des marques (LPM; RS 232.11) et, d'autre part, sur les règles prohibant la concurrence déloyale (LCD; RS 241). Les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée (art. 110 al. 1 LDIP). *In casu*, la requérante revendique une protection pour le territoire suisse.

En ce qui concerne la concurrence déloyale, l'art. 136 al. 1 LDIP instaure le principe de l'effet sur le marché ou du marché affecté (ATF 136 III 23 consid. 6.1 p. 29). En l'espèce, c'est sur le marché suisse que s'est déployée l'activité prétendue illicite. Il n'est donc pas douteux que le droit suisse est applicable sous cet angle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A\_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.1).

- 
3. **3.1** Les citées soulèvent - sans toutefois prendre de conclusion formelle à cet égard - l'absence de légitimation passive de B\_\_\_\_\_LIMITED.

Elles allèguent, en se fondant sur des extraits du site Internet du groupe B\_\_\_\_\_ et d'un extrait de magazine, que les activités commerciales de B\_\_\_\_\_LIMITED se concentreraient exclusivement dans le secteur du *duty-free* en Suisse. Elles considèrent que puisque la requête ne mentionne pas par laquelle des deux sociétés les violations alléguées auraient été commises et que les deux paquets de cigarettes produits par la requérante ont été acquis dans une station-service à Thônex, donc en dehors de l'industrie de *duty-free*, B\_\_\_\_\_LIMITED ne serait pas concernée par les mesures provisionnelles requises.

**3.2** Si tant est que le grief tiré de l'absence de légitimation passive soit recevable - puisqu'aucune conclusion n'a formellement été prise (art. 222 al. 2 et 221 al. 1 let. b CPC) -, il y a lieu de le rejeter, dès lors que l'inscription de B\_\_\_\_\_LIMITED au Registre du commerce de Zoug ne mentionne nullement que le but social de cette société se limiterait au marché *duty-free*. Dès lors qu'à teneur de cette inscription elle est active, en Suisse, dans la vente et la distribution de cigarettes du groupe B\_\_\_\_\_, elle est concernée par les faits litigieux et par les mesures requises.

4. **4.1** Les mesures provisionnelles sollicitées par la requérante visent celles prévues, spécialement, par l'art. 59 let. d LPM et 9 LCD, et, en général, par les art. 261ss CPC.

Le CPC a unifié la réglementation des mesures provisionnelles. Concrètement, l'art. 59 LPM est désormais confiné à la description d'un certain nombre de mesures susceptibles d'être prononcées à titre provisionnel. Pour tout le reste, les mesures provisionnelles sont régies par le CPC aux art. 261 ss CPC (SCHLOSSER, Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013, n° 1 ad art. 59 LPM).

La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC). Le juge donne à la partie l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC ainsi que, par analogie, l'art. 265 al. 2 CPC; SPRECHER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [éd.], 2013, n° 37 ad art. 265).

Le juge se prononce, selon un examen sommaire, sur la vraisemblance des faits. Il n'a pas à être persuadé des allégations de la partie requérante. Il suffit qu'en présence d'éléments objectifs, il acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se seraient déroulés autrement; il peut également se livrer à un examen sommaire des questions de droit (ATF 132 III 715 consid. 3.1, JdT 2009 I 183; 131 III 473 consid. 2.3).

**4.2** En l'espèce, la partie citée a répondu par écrit à la requête, et la requérante a eu la possibilité d'exercer son droit de répliquer (qu'elle n'a pas utilisé; arrêt du

---

Tribunal fédéral 5A\_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 3.2.2). Le droit d'être entendu des parties a été respecté.

- 5. 5.1** Les mesures provisionnelles nécessaires sont ordonnées lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire fait l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice (art. 262 CPC). Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal qui ordonne des mesures provisionnelles impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC). Il peut l'astreindre à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse, étant précisé que le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées (art. 264 al. 1 et 2 CPC). Le tribunal qui a ordonné des mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent (art. 267 CPC).

**5.2** La requérante allègue être fondée à requérir des mesures visant à empêcher les citées de violer son droit à la marque "STAY TRUE", dûment enregistrée en Suisse, par l'utilisation de la dénomination "ALWAYS TRUE" dans les paquets de cigarettes "D \_\_\_\_\_" et sur ses supports publicitaires.

Elle fonde ses prétentions sur son droit à la protection de sa marque "STAY TRUE", valablement inscrite conformément à la loi sur la protection des marques (LPM), d'une part, et sur l'art. 3 let. d LCD, d'autre part.

Les citées soutiennent que le droit à la marque "STAY TRUE" n'est nullement violé et qu'il n'y a aucun risque de confusion.

Il y a dès lors lieu de déterminer si la requérante rend vraisemblable être titulaire d'une prétention faisant l'objet, de la part des citées, d'une atteinte.

**5.2.1** Le titulaire de la marque a le droit exclusif d'en faire usage pour distinguer ses produits ou ses services et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose en premier (art. 6 LPM). L'art. 3 al. 1 LPM exclut les signes les plus récents de la protection du droit des marques lorsqu'ils sont semblables à une marque plus ancienne au point de créer un risque de confusion (ATF 128 II 146 consid. 2a).

La protection de la LPM est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Les marques qui ne sont pas utilisées (par ex. les marques défensives) ne sont pas protégées (ATF 127 III 160, JdT 2001 I 345). En revanche, les marques que l'on enregistre avec l'intention de les utiliser plus tard sont admissibles, pourvu que l'usage commence dans les cinq ans qui suivent l'échéance du délai d'opposition (CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, 2007, p. 187).

---

Le contenu du droit à la marque et l'étendue de la protection conférée par ce droit relèvent des art. 3 et 13 al. 2 et LPM. Concrètement, les droits exclusifs ne peuvent être invoqués qu'à l'encontre de signes identiques ou similaires, utilisés pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (GILLIERON, Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013, n° 7 ad art. 13 LPM). Le titulaire peut ainsi interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM; il peut en particulier interdire à des tiers d'apposer le signe concerné sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires (art. 3 al. 2 let. c et 13 al. al. 2 let. e LPM; CHERPILLOD, op. cit., pp. 170-171). L'utilisation "à titre de marque" n'est donc pas nécessaire pour permettre au titulaire d'invoquer une violation de son droit à la marque (ATF 120 II 144 consid. 2b).

Il n'y a violation qu'à la condition que la marque soit utilisée par le tiers comme signe distinctif, soit pour identifier un sujet ou un objet de droit et que le public déterminé y voit une telle indication, erronée. Comme le souligne l'art. 13 al. 2 LPM, peu importe en revanche que cette utilisation ait lieu à titre de raison sociale, d'enseigne ou de nom de domaine par exemple; une utilisation à titre de marque, soit pour désigner des produits ou services, n'est donc pas nécessaire. A partir du moment où la marque est utilisée comme argument de vente pour susciter l'intérêt des consommateurs et accroître le chiffre d'affaires il y a bien utilisation de la marque comme signe distinctif sur le marché (GILLIERON, op. cit., n° 16 ad art. 13 LPM).

**5.2.2** Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). Agit de façon déloyale, notamment celui qui prend des mesures de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD). Est également déloyale la concurrence dite parasitaire, à savoir l'exploitation de la renommée ou l'adossement à des services de tiers, indépendamment du risque de confusion (BAUBENBACHER, Lauterkeitsrecht, n° 234 ss ad art. 2 LCD).

Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général peut demander au juge de la faire cesser et réclamer des dommages-intérêts (art. 9 al. 1 let. b et al. 3 LCD).

**5.2.3** De manière générale, l'action fondée sur l'art. 3 let. d LCD suit le sort de celle basée sur le droit des marques, lorsque la LPM et la LCD s'appliquent ensemble, en concours idéal (arrêt du Tribunal fédéral 4C\_377/2002 du 19 mai 2003, consid. 3).

---

La notion de risque de confusion est identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 353 consid. 3).

Le risque de confusion ne résulte pas d'une vague et lointaine possibilité de confusion, mais présuppose que le consommateur moyen soit exposé à ce risque avec une certaine vraisemblance. Même s'il s'agit de marchandises quasi identiques, la simple possibilité éloignée d'une confusion ne crée pas encore un risque de confusion (ATF 119 II 473, JdT 1994 I 358; 121 III 377, JdT 1996 I 232; 122 III 382).

Pour juger de l'existence du danger de confusion, il faut prendre en considération toutes les circonstances (ATF 128 III 353 consid. 4; 122 III 382 consid. 1). Plus les produits et services sont proches, plus il y a un risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque, et inversement (ATF 128 III 96 consid. 2a; 122 III 382 consid. 3a; 121 III 377 consid. 2a; 117 II 321 consid. 4).

Les marques ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'elles peuvent laisser. Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité met particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie; à l'inverse, des éléments génériques appartenant au domaine public n'ont qu'une faible force distinctive (ATF 131 III 572 consid. 3; 127 III 160 consid. 2b/bb; 122 III 369 consid. 1). Les éléments qui dominent de par leur sonorité ou leur sens présentent une importance particulière car ils subsistent mieux dans la mémoire et ils sont souvent utilisés seuls (ATF 122 III 369 consid. 1 p. 370/371; 97 II 153 consid. 2b p. 155).

L'étendue de la protection conférée dépend de la force distinctive de la marque et de la question de savoir s'il s'agit d'un signe fort - caractère qui peut s'acquérir à la suite d'un long usage - normal ou faible. Plus le signe revêt une force de distinction forte, plus grand sera l'écart que les tiers devront respecter (GILLIERON, op.cit., n° 8 ad art. 13 LPM et jurisprudence citée). Sont fortes les marques qui sont imaginatives ou qui ont acquis une notoriété dans le commerce (ATF 122 III 382 consid. 2a). Ainsi, une marque ayant acquis une telle notoriété bénéficiera d'une sphère de protection accrue, en ce sens que la similarité des signes sera plus facilement admise et on requerra alors d'autant plus de différence entre les marchandises (ATF 128 III 96 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 4C.88/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.2.2).

L'impression globale de marques verbales est d'abord fonction de leur sonorité et de leur image graphique (ATF 121 III 377, JdT 1996 I 232). Les combinaisons de désignations génériques ne jouissent en principe d'aucune protection allant au-delà de celle de chacun de leurs éléments, à moins que la combinaison ne soit si originale qu'elle en acquière une force distinctive (ATF 117 II 199, JdT 1992 I

376). Celui qui choisit une marque comportant un mot générique prend le risque d'une possibilité de confusion avec des marques postérieures (ACJC/717/1998 du 19 juin 1998 consid. 4.a, publié in sic! 1999 p. 127).

**5.2.4** En l'espèce, il est établi et non contesté que la requérante est titulaire de la marque "STAY TRUE", inscrite le 5 juin 2012 auprès de l'IPI, et que le dépôt de la marque "ALWAYS TRUE" est intervenue postérieurement. Il n'est pas contesté non plus que ces deux marques se rapportent à des produits identiques, faisant parties de la classe 34, à savoir des cigarettes.

A teneur des principes jurisprudentiels sus-rappelés, dans la mesure où la marque "STAY TRUE" a été enregistrée il y a un an et demi, la requérante peut invoquer son droit à la protection, quand bien même elle n'aurait pas encore mis cette marque sur le marché. Il n'est ni allégué ni rendu vraisemblable qu'il s'agirait ici d'une marque défensive ou non destinée à être utilisée. Par conséquent, la requérante a rendu vraisemblable son intérêt à agir.

Contrairement à ce qu'allèguent les citées, l'utilisation de la dénomination "ALWAYS TRUE" à des fins uniquement publicitaires n'est pas pertinente. Il a en effet été rappelé ci-devant qu'il n'est pas nécessaire, pour permettre au titulaire d'invoquer une violation de son droit antérieur à la marque, que la marque postérieure soit utilisée "à titre de marque", la protection pouvant s'étendre à son utilisation par un tiers à des fins publicitaires ou de quelque autre manière dans les affaires.

La dénomination "ALWAYS TRUE" ("toujours vrai"), utilisée pour la publicité d'un produit (cigarettes) identique que celui pour lequel la marque "STAY TRUE" ("rester vrai") a été protégée, paraît suffisamment similaire pour justifier un intérêt à agir.

**5.2.5** Il y donc lieu de déterminer si un risque de confusion entre la marque déposée par la requérante et la dénomination utilisée à des fins publicitaires par les citées est en l'espèce rendu vraisemblable.

Pour cela, il convient d'examiner sous l'angle d'un examen sommaire, comment un adulte en âge de fumer, en Suisse, est en mesure de percevoir ces deux dénominations.

Le risque de confusion doit s'apprécier en fonction des éléments caractéristiques des signes verbaux utilisés par les parties, à savoir "STAY TRUE" pour la requérante et "ALWAYS TRUE" pour les citées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.169/2005 du 5 septembre 2005 consid. 3, qui a examiné les raisons de commerce "forever laser" et "summer forever").

"STAY TRUE" et "ALWAYS TRUE" présentent chacune une combinaison de désignations génériques verbales, de langue anglaise. Les désignations en présence sont identiques par le terme "TRUE" ("vrai") qui est un terme générique ou descriptif faible tendant à décrire l'authenticité d'un produit ou d'un service. Il

---

faut donc admettre que les éléments caractéristiques pour l'impression d'ensemble sont bien les termes "STAY" ("rester") et "ALWAYS" ("toujours").

A teneur des principes sus-évoqués, ces mots génériques paraissent avoir une force distinctive faible. En outre, la marque "STAY TRUE" n'ayant pas été utilisée à ce jour en tant que marque (sauf peut-être, à teneur des pièces produites par les citées, comme dénomination publicitaire), elle ne paraît avoir acquis aucune notoriété. *A fortiori*, il ne s'agit pas non plus d'une marque de haute renommée (ATF 130 III 748 consid. 1.1), ce que la requérante ne soutient d'ailleurs pas. La marque antérieure ne semble donc pas bénéficier de la protection accrue que consacre la jurisprudence aux marques fortes.

Sur le plan sonore, la prononciation des deux marques, en anglais, diffère clairement puisque le premier mot de la marque de la requérante, "STAY", comprend une syllabe, alors que celui de la dénomination litigieuse, "ALWAYS", en contient deux. Cette différence est d'autant plus importante que l'ajout apporté par la citée à la dénomination se rapporte au mot générique commun "TRUE".

La requérante n'ayant pas encore mis sur le marché la marque pour laquelle elle invoque une protection, cette marque n'a en l'état pas d'apparence graphique. Il peut toutefois, en l'état, être retenu sous l'angle d'un examen sommaire, que l'impression visuelle d'ensemble de la marque "STAY TRUE" d'une part et de la dénomination "ALWAYS TRUE" d'autre part se différencie d'emblée par la longueur de cette dernière par comparaison à la première. Ainsi, l'impression visuelle d'ensemble des deux marques paraît se distinguer; il est hautement vraisemblable qu'un adulte en âge de fumer gardera en mémoire une impression visuelle différente de ces deux groupes de signes.

S'agissant de la signification des termes génériques employés par les deux marques litigieuses, on ne saurait retenir que l'ensemble de la population suisse en âge de fumer maîtrise ces combinaisons de termes anglais. Pour les personnes qui le comprennent, l'adjectif "TRUE" paraît véhiculer l'idée du vrai et semble donc se rattacher au caractère authentique du produit, notion commune aux deux dénominations. Le terme "STAY" qui précède le terme "TRUE" dans la marque protégée par la requérante évoque, dans l'esprit du public apte à comprendre ces termes, le maintien de l'authenticité du produit. Dans la publicité des citées, le terme "ALWAYS", précédant le terme "TRUE", évoque plutôt l'authenticité dans la durée, tant passée que future.

On doit donc constater, sous l'angle de la vraisemblance, qu'il existe une différence non seulement dans la prononciation et au niveau visuel des deux marques, mais également dans la signification des deux combinaisons de mots et dans l'idée que chacune semble véhiculer.

En outre, dans une approche plus large, fondée sur l'ensemble des circonstances, le risque de confusion entre la marque de la requérante, d'une part, et la dénomination des citées, d'autre part, apparaît négligeable au vu de l'utilisation qui

est faite de la seconde. Il ressort en effet, en l'état, des trois pièces produites (insert dans un paquet de cigarette, affiche publicitaire et encart publicitaire dans un magazine) que les signes "ALWAYS TRUE" ne sont employés qu'en bas à droite de la surface publicitaire, en petits caractères, aux côtés de paquets de cigarettes portant une autre marque ("D\_\_\_\_\_") et au-dessous d'un slogan de langue anglaise qui attire le regard et l'attention du public par ses grands caractères majuscules en partie barrés : "IT'S ~~NEVER~~ TIME FOR A CHANGE", "~~I HAVEN'T GOT~~ TIME TO ENJOY ~~MYSELF~~" et "~~NOTHING'S NEW ANYMORE~~". Dans aucun de ces slogans ne figurent les mots "STAY", "ALWAYS" ou "TRUE". La combinaison de signes "ALWAYS TRUE" semble apparaître ainsi, en bas à droite, comme une signature.

La dénomination "ALWAYS TRUE", bien que similaire à la marque "STAY TRUE" semble par conséquent s'en différencier suffisamment, de sorte que son utilisation, dans le contexte et la forme examinés ci-dessus, ne paraît pas, selon un examen sommaire et sous l'angle de la vraisemblance, présenter un risque de confusion.

**5.3** Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que la dénomination utilisée par les citées n'affecte, sous l'angle de la vraisemblance, pas la marque de la requérante dans son pouvoir de distinction.

L'une des conditions à l'octroi de mesures provisionnelles faisant défaut, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de l'art. 261 CPC sont remplies en l'espèce.

6. La requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC), qui sont arrêtés *in casu* à 3'077 fr. 50, droits de timbre de 72 fr. 50 compris. Ils sont compensés par l'avance de frais fournie par la requérante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La valeur litigieuse est supérieure à 50'000 fr., mais n'est pas déterminée en l'espèce. Les dépens dus à titre de défraiement de l'avocat constitué par les citées seront ainsi arrêtés en tenant compte des critères fixés à l'art. 84 RTFMC, à savoir l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (cf. art. 85 al. 2 RTFMC). Le conseil des citées a rédigé un mémoire circonstancié d'une trentaine de pages et a déposé un bordereau de titres. La cause revêt une importance commerciale et financière certaine pour les parties. Si les faits ne présentent pas de difficultés particulières, les questions juridiques soulevées peuvent être qualifiées d'une complexité moyenne. Les dépens seront ainsi fixés à 8'000 fr., débours et TVA compris (art. 105 al. 1, art. 95 al. 3, 96 CPC; art. 20 et 21 LaCC; art. 88 RTFMC).

7. La présente décision peut être attaquée par la voie du recours en matière civile, les moyens étant cependant limités (art. 98 LTF; ATF 138 III 728 consid. 2.4).

\* \* \* \* \*

**PAR CES MOTIFS,  
La Chambre civile,**

**Statuant par voie de procédure sommaire :**

**A la forme :**

Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée par A\_\_\_\_\_ le 1<sup>er</sup> novembre 2013 dans la cause C/22779/2013.

**Au fond :**

Rejette la requête.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

**Sur les frais :**

Arrête les frais judiciaires à 3'077 fr. 50.

Met ces frais à la charge de A\_\_\_\_\_ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A\_\_\_\_\_ à payer à titre de dépens un unique montant de 8'000 fr. à B\_\_\_\_\_ LIMITED et B\_\_\_\_\_ SA, prises solidairement.

**Siégeant :**

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

Le président :  
Jean-Marc STRUBIN

La greffière :  
Barbara SPECKER

**Indication des voies de recours :**

*La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.*

*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*