REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25347/2021 **ACJC/1486/2022**

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022

Entre

A_____ AG, sise _____, Allemagne, demanderesse, comparant par Me Ralph SCHLOSSER, avocat, avenue de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B_____, domicilié p.a. C_____, B_____, _____ [GE], défendeur, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 novembre 2022 ainsi qu'à l'Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle le même jour.

EN FAIT

A. **a.** A_____ AG est une entreprise automobile dont le siège se trouve à D_____ en Allemagne.

Elle est titulaire de plusieurs marques internationales, également protégées en Suisse, comprenant pour élément central ou unique la dénomination "A_____". Il s'agit en particulier des marques "A_____" (enregistrée sous deux références distinctes), "A_____/1_____" et "A_____/2_____" enregistrées respectivement sous les références n°3_____, 4_____, 5_____ et 6_____ du système international des marques de Madrid.

Les domaines de protection relatifs aux marques susmentionnées comprennent, entre autres, les automobiles et les motocyclettes.

b. le 1er novembre 2021, B_____ a fait inscrire au Registre du commerce genevois la raison individuelle "A_____/7_____ – B_____", avec pour but la location de motos en Suisse.

c. Le 15 novembre 2021, A_____ AG, agissant par l'intermédiaire d'un avocat, a adressé à B_____ une lettre de mise en demeure, l'enjoignant de modifier sa raison sociale de manière à en retrancher l'élément "A_____" et de s'engager à ne pas utiliser le nom de "A_____" d'une quelconque manière.

Ce courrier était accompagné d'une procuration de l'avocat et d'une proposition de convention à signer par B_____, aux termes de laquelle ce dernier s'engageait irrévocablement à respecter les exigences mentionnées ci-dessus et, en cas de transgression à ces engagements, à payer une peine conventionnelle de 2'000 fr. par violation. B_____ devait en outre accepter de prendre en charge les honoraires d'avocat à hauteur de 1'000 fr., à verser directement sur le compte de consignation de l'étude.

d. B_____ n'ayant pas donné suite à la demande de A_____ AG, cette dernière l'a relancé, sans succès, par pli du 1er décembre 2021.

B. **a.** Par acte expédié le 22 décembre 2021 à la Cour de justice, A_____ AG a formé une demande en protection de la marque à l'encontre de B_____, en indiquant que la valeur litigieuse était estimée à 50'000 fr.

Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit fait interdiction à B_____ d'utiliser la dénomination "A_____" dans sa raison de commerce ou dans son enseigne et de quelque autre manière pour désigner son entreprise ou ses activités commerciales, qu'il lui soit ordonné de requérir auprès du Registre du commerce, dans les 15 jours dès l'entrée en force du jugement, la modification de

la raison individuelle "A_____/7_____ – B_____" de manière à supprimer l'élément "A_____".

Le prononcé de ces mesures devait être assorti de la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, ainsi que d'une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution mais de 5'000 fr. au minimum.

b. Le _____ février 2022, B_____ a fait changer la raison sociale de son entreprise, laquelle se dénomme désormais "C_____, B_____" et a pour nouveau but toutes activités d'éditions et publications de ventes, de promotions de prestations et services de produits promus et vendus avec tous moyens et supports physiques digitaux.

c. Dans sa réponse à la demande formée par A_____ AG, B_____ s'est prévalu de ce changement de raison de commerce pour conclure au rejet de la demande, sans que des frais ne soient mis à sa charge, étant précisé qu'il a contesté la valeur litigieuse alléguée.

Il a notamment fait valoir qu'il n'avait pas cherché à exploiter de façon illégale le nom de "A_____", tout en relevant qu'un terme anglais (et non pas allemand, comme "1_____") ainsi que son propre nom étaient inclus dans sa raison sociale. Sans fournir de preuve à l'appui de ses dires, il a en outre expliqué qu'il avait à l'époque initié des négociations auprès d'un concessionnaire officiel de la marque "A_____/1_____" afin d'exploiter commercialement des motos.

d. A_____ AG a répliqué le 1er avril 2022, persistant dans ses conclusions.

Elle a fait valoir que sa demande n'avait pas perdu son objet du fait que le défendeur avait accédé à sa demande en supprimant l'acronyme "A_____" de sa raison sociale. En effet, tant que B_____ refusait de signer un engagement irrévocable de non-réitération et d'admettre l'illicéité du comportement qui lui était reproché, le risque de récidive ne pouvait pas être exclu, car il y avait lieu de craindre que l'attitude de l'intéressé relève de la pure tactique procédurale.

e. Lors de l'audience du 6 septembre 2022 devant la Cour, B_____ a confirmé qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser "A_____" dans sa raison de commerce ou dans toute autre activité.

Chacune des parties a ensuite persisté dans ses conclusions.

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

EN DROIT

1. La Cour examine d'office sa compétence à raison du lieu et de la matière (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC).

1.1 La Cour de justice est compétente à raison de la matière pour connaître, en qualité d'instance cantonale unique, des litiges relevant de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (ci-après : LPM), sans égard à la valeur litigieuse, et des litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 CPC; 120 al. 1 let. a LOJ).

En l'occurrence, la demanderesse fonde ses conclusions sur la LPM et la LCD. A ce stade, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte en matière de concurrence déloyale, puisque l'économie de procédure commande, en raison du cumul objectif d'actions présentant un lien étroit ("*in einem engen sachlichen Zusammenhang*"), d'admettre une compétence matérielle unique (ACJC/283/2022 du 1er mars 2022 consid. 1.2, ACJC/731/2017 du 15 juin 2017 consid. 1.1; BERGER, *in* Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n. 32 *ad* art. 5 CPC).

La compétence *ratione materiae* de la Cour est ainsi donnée.

1.2 Compte tenu du domicile genevois du défendeur, la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois pour connaître de la demande doit être admise (art. 2 ch. 1 Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale) –, ce qui n'est pas contesté.

Le droit suisse est applicable (art. 110 al. 1, 133 al. 2 LDIP) à la présente procédure.

1.3 Il n'est par ailleurs pas contesté que la demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 221 ss CPC.

1.4 La procédure ordinaire (art. 219 et ss CPC) est applicable (art. 243 al. 3 CPC *a contrario*). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

2. **2.1**

2.1.1 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 (art. 13 al. 1 LPM). Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM. Il peut interdire à des

tiers l'usage de signes identiques destinés à des produits identiques pour - notamment - offrir des produits en Suisse (art. 13 al. 2 let. b LPM). La notion d'offre ne concerne pas seulement les offres au sens juridique du terme, mais également les appels d'offres (prospectus, annonces, mise en vitrine, etc.). La simple volonté de satisfaire une demande sur le marché suffit donc, sans qu'une transaction commerciale effective ne doive nécessairement avoir lieu (GILLIERON, *in* Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, DE WERRA/GILLIERON [éd.], n. 22 *ad* art. 13 LPM).

La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque peut demander au juge civil de l'interdire si elle est imminente ou de la faire cesser si elle dure encore (art. 55 al. 1 let. a et b LPM).

2.1.2 Selon l'art. 3 al. 1 let. d LCD, est déloyal le comportement de celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Est ainsi visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2010 du 19 juillet 2010 consid. 5.1; 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 5.2; ATF 127 III 33 = JdT 2001 I 340 consid. 2b).

Sont notamment protégés les signes distinctifs au sens propre, dont la fonction s'épuise dans l'individualisation, comme les marques, rasions sociales, noms, noms de domaine, enseignes, acronymes, logos ou slogans (KUONEN, Commentaire romand, LCD, 2017, n. 15 *ad* art. 3 al. 1 let. d 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 conformément au CO (art. 9 al. 1 let. b et al. 3 LCD).

2.2 La possibilité d'assortir la décision de la menace de la peine de l'art. 292 CP est prévue à l'art. 343 al. 1 let. a CPC; celle de prévoir une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution est prévue à l'art. 343 al. 1 let. c CPC. Ces mesures sont semblables quant à leur nature; l'amende journalière peut toutefois aboutir à des montants très élevés, ce qui doit amener le tribunal à user de cet instrument avec une certaine retenue et dans la seule mesure où l'on peut raisonnablement attendre qu'elle incitera la partie succombante à s'exécuter (JEANDIN, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 13 *ad* art. 343 CPC).

2.3 Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2; 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2 et les références). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non

seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2019 prédéfendeur consid. 3.2 et les références).

Les actions en interdiction et en cessation de trouble en matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale peuvent en principe être invoquées tant que subsiste un risque de réitération ou de continuation du comportement illicite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 6.1; FRICK, Commentaire bâlois, Markenschutzgesetz, 3ème éd., 2017, *ad* art. 51a-60 LPM n. 53; THOUVENIN, Markenschutzgesetz (MSchG), 2ème éd., Stämpfli 2017, n. 68 *ad* art. 51-60 LPM; KILLIAS/DE SELLIERS, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 14 *ad* art. 52 LPM; SCHLOSSER, La péremption en matière de signes distinctifs, *in* Sic! 2006 p. 549s.).

Le risque de réitération est présumé aussi longtemps que le défendeur conteste l'illicéité du comportement incriminé. Cette présomption subsiste même lorsque le défendeur a mis fin au comportement en question, tant qu'il ne reconnaît pas simultanément le bien-fondé des prétentions du demandeur. Même une déclaration du défendeur selon laquelle il ne poursuivra pas le comportement dont on lui fait grief peut ne pas suffire à écarter le risque de réitération si l'intéressé persiste à postuler la licéité de sa pratique passée. En principe, ce n'est qu'en présence d'un engagement écrit sans réserves et dénué d'équivoque que l'on admettra qu'il n'y a pas de risque de réitération. Le juge devrait se montrer relativement sévère : le défendeur doit le convaincre qu'il respectera son engagement même en l'absence d'injonction judiciaire. Outre l'engagement écrit, il est des circonstances qui sont susceptibles de conduire le juge à écarter le risque de réitération, singulièrement celles qui sont de nature à rendre toute récidive objectivement impossible (SCHLOSSER, La mise en œuvre de la protection en droit des marques : aperçu à la lumière de la jurisprudence récente*, in* SJ 2004 II p. 3-4; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 5.2.2).

L'intérêt juridique fait défaut, alors même que la partie invoque un droit dont elle est titulaire, si ce droit affirmé n'a pas besoin de protection en ceci qu'il n'est pas contesté ou parce qu'il n'y a pas, ou plus d'atteinte, ou de risque d'atteinte (intérêt actuel et effectif; BOHNET, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 89a *ad* art. 59 CPC). Un tel intérêt fait également défaut si la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite (ATF 122 III 279 consid. 3a).

Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est ainsi irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4); lorsque cet intérêt digne de protection existe lors de la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit en revanche être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2 et les références défendeures).

2.4 En l'espèce, il est constant que la demanderesse est titulaire de la marque internationale A_____, protégée en Suisse, et que le défendeur a fait un usage non autorisé de l'acronyme précité.

Cela étant, à réception de la demande en justice, le défendeur a mis fin au comportement incriminé, en changeant immédiatement la raison sociale de l'entreprise qu'il avait inscrite au Registre du commerce, sa société se dénommant désormais C_____, B_____. Sous cet angle, la demande principale de la demanderesse a d'ores et déjà été satisfaite, sans intervention du Tribunal et sans que des menaces de sanction par une autorité n'aient été nécessaires.

Aucun risque de réitération n'a par ailleurs été rendu vraisemblable. Contrairement à ce que fait valoir la demanderesse, le défendeur – pour peu que l'on comprenne ses écritures – n'a pas réellement contesté le caractère contraire au droit des actes qui lui étaient reprochés. Il a seulement expliqué les raisons pour lesquelles il avait initialement cru pouvoir inclure l'acronyme A_____ dans sa raison de commerce. Il a ensuite exposé les motifs pour lesquels il n'avait pas donné suite à la mise en demeure reçue de l'avocat mandaté par la demanderesse, soit qu'il n'était pas certain que la procuration établie sur papier à en-tête de l'ordre des avocats vaudois mais rédigée en allemand était valable et qu'il ne comprenait pas la démarche *"hostile"* de cet avocat qui exigeait qu'il paie une peine conventionnelle et des honoraires. Le défendeur aurait alors, selon ses dires, fait preuve de bonne foi en suspendant le lancement de son activité afin de vérifier qu'il ne faisait pas l'objet de manœuvres frauduleuses d'une personne malintentionnée. Il n'a ensuite pas attendu l'issue de la présente procédure pour agir dans le sens voulu par la demanderesse.

Plusieurs mois se sont écoulés depuis le changement de raison sociale susmentionné, sans qu'il n'ait été allégué que le défendeur aurait reproduit des actes similaires à ce qui lui était initialement reproché. Le précité a d'ailleurs changé le but de sa société, l'activité de celle-ci ne semblant plus avoir de lien avec des véhicules. Pour le surplus, lors de l'audience du 6 septembre 2022, le défendeur a confirmé qu'il n'utiliserait plus l'acronyme A_____ sous quelque forme que ce soit – ce qui démontre qu'il a bien reconnu le caractère illicite de l'acte qui lui était reproché et qui est à l'origine de la présente procédure – et son engagement a été consigné au procès-verbal, qui a été signé par les parties.

La demanderesse n'ayant dès lors ni établi ni rendu vraisemblable qu'elle disposait encore d'un intérêt actuel à obtenir les interdictions et menaces de sanctions qu'elle requiert, ses conclusions sont devenues sans objet.

La Cour prendra dès lors acte de l'engagement du défendeur et la cause sera rayée du rôle.

3. Il y a lieu de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC).

3.1 D'après les art. 19 LaCC et 5 RTFMC, les frais de justice se composent des frais proprement dits et d'un émolument forfaitaire de décision fixé compte tenu, notamment, de la valeur litigieuse, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou du travail qu'elle a impliqué. Une fois calculés, ces émoluments peuvent être supprimés ou réduits si des motifs particuliers le justifient (art. 19 al. 5 LaCC; art. 7 RTFMC).

La fixation du montant des frais judiciaires dépend ainsi notamment de la valeur litigieuse, au sujet de laquelle les parties ne s'entendent en l'occurrence pas. Il est par ailleurs notoire que la valeur litigieuse est difficile à déterminer dans les litiges relevant de la propriété intellectuelle. En se basant sur la pratique, la doctrine admet que la valeur litigieuse se situe entre 50'000 fr. et 100'000 fr. lorsqu'il s'agit d'une marque d'importance secondaire (ATF 133 III 490 consid. 3.3, *in* JdT 2008 I p. 393 ss et les références défendeures).

3.2 En l'occurrence, la partie demanderesse a fait valoir que la valeur litigieuse de son action pouvait être estimée à 50'000 fr., ce qui apparaît plausible au vu de la pratique.

Dans les causes dont la valeur litigieuse est comprise entre 30'001 fr. et 100'000 fr., l'émolument forfaitaire de décision est compris entre 2'000 fr. et 8'000 fr. (art. 17 RTFMC).

Au vu de l'issue de la présente procédure ainsi que de l'activité déployée par la Cour, les frais de la procédure seront réduits à 1'000 fr. Ils seront mis à la charge du défendeur (art. 106 al. 2 CPC), et compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat dans cette mesure (art. 111 al. 1 CPC), le solde de l'avance devant être restituée à la demanderesse. Le défendeur sera ainsi condamné à verser 1'000 fr. à la demanderesse à titre de remboursement des frais judiciaires.

Pour les mêmes motifs et pour tenir compte de l'activité déployée par l'avocat de la demanderesse dans le cadre du procès, le défendeur sera également condamné à payer à cette dernière la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (art. 96 CPC; art. 84 et 85 RTFMC; art. 23 LaCC), débours compris (art. 25 LaCC), sans TVA compte tenu du siège de celle-ci à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,

La Chambre civile de la Cour de justice,

statuant en instance cantonale unique :

A la forme :

Déclare recevable la demande formée le 22 décembre 2021 par A_____ AG contre B_____ dans la cause C/25347/2021.

Au fond :

Prend acte de l'engagement de B_____ de ne pas employer l'acronyme A_____ de quelque manière que ce soit.

L'y condamne en tant que de besoin.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de B_____ et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée par A_____ AG.

Ordonne à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer 4'000 fr. à A_____ AG.

Condamne B_____ à payer 1'000 fr. à A_____ AG à titre de remboursement des frais judiciaires.

Condamne B_____ à payer 2'000 fr. à A_____ AG à titre de dépens.

<u>Siégeant</u> :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :	La greffière :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE	Sandra CARRIER

<u>Indication des voies de recours</u> :

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.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.