

REPUBLIQUE ET



CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26958/2008

ACJC/611/2009

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant en instance unique

AUDIENCE DU VENDREDI 15 MAI 2009

Entre

SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA, sise rue du Prince 9-11, case postale 3755, 1211 Genève 3, demanderesse suivant demande en cessation du trouble déposée au greffe de la Cour de céans le 26 novembre 2008, comparant par Me Sabine Simkhovitch-Dreyfus, avocate, rue Eynard 6, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

SWISS TRUSTEES SA, c/o Fiduciaire VERIFID SA, rue du Rhône 100, 1204 Genève, défenderesse, comparant par Me Blaise Grosjean, avocat, rue de Candolle 24, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.05.2009.

EN FAIT

- A. a.** La société SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA, créée le 19 mars 2002, a adopté le 14 avril 2004 la raison sociale "*SwissIndependent Trustees SA*". Elle a pour but d'agir comme fiduciaire "trustee" et, en cette qualité, détenir, gérer, acquérir, tant en son nom qu'au nom de bénéficiaires de trusts, des actifs tant mobiliers qu'immobiliers non assujettis à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41). Cette société a son siège social au 9-11 rue du Prince, à Genève.

La société Chappaz Trust Company SA, inscrite le 23 mai 2008 au Registre du commerce, a adopté la raison de commerce "*Swiss Trustees SA*" le 18 août 2008. Elle a pour but la gestion de fortune et le placement de capitaux, des prestations de services et conseils s'y rapportant, ainsi que la création et l'administration de trusts et de sociétés. Les locaux de cette société se trouvent au 7 rue du Marché, à Genève.

b. Le 22 août 2008, SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA a eu connaissance de la publication d'un changement de raison sociale, soit celui de la société Chappaz Trust Company SA en SWISS TRUSTEES SA. En plus de la similitude de cette raison sociale avec la sienne, SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA découvrit que le but des deux sociétés est très similaire.

c. Par courrier du 22 septembre 2008, SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA a mis en demeure SWISS TRUSTEES SA de modifier sa raison sociale au 15 octobre 2008. L'administrateur de cette dernière a fait savoir à SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA qu'il n'entendait pas donner suite à sa requête.

d. Nonobstant cette fin de non recevoir, SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA demanda à son Conseil d'envoyer un second courrier à SWISS TRUSTEES SA afin de trouver une solution amiable et lui fixa un nouveau délai au 7 novembre 2008. Ce second pli avait également pour but d'enjoindre SWISS TRUSTEES SA à adopter une raison sociale qui ne crée pas de risque de confusion avec SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA. SWISS TRUSTEES SA n'a pas réagi à ce second envoi.

- B. a.** De son côté, SWISS TRUSTEES SA déclare avoir engagé une société (Visuelcommunication) dans le but d'individualiser au maximum son entreprise et de lui trouver une identité visuelle.

C'est ainsi que SWISS TRUSTEES SA a adopté un logo de forme carrée dans lequel sont inscrits les initiales "st". Elle utilise ce logo notamment sur son papier à lettres et ses cartes de visite.

b. Pour sa part, SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA a choisi un logo mettant en évidence les termes "SwissIndependent" et en séparant le mot "Trustees", inscrit en dessous en caractères plus petits. A coté de ces deux termes figure un lion stylisé.

Ce logo apparaît notamment sur le site internet et sur le papier à lettre de l'entreprise SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA.

c. Selon SWISS TRUSTEES SA, les deux logos sont suffisamment distincts l'un de l'autre et, partant, n'entraînent aucun risque de confusion.

- C. a.** Par acte déposé le 26 novembre 2008 au greffe de la Cour de justice, SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA a introduit une action en justice contre SWISS TRUSTEES SA. La demanderesse conclut à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse de cesser d'utiliser la raison sociale "Swiss Trustees SA", et enjoint de la faire radier du Registre du commerce un mois au plus tard après l'entrée en force du jugement. Elle requiert également la condamnation de SWISS TRUSTEES SA à payer une pénalité d'au moins 1'000 fr. par jour de retard dans la radiation de la raison sociale et à adopter une raison de commerce qui n'entraîne pas de risque de confusion avec SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA et la condamnation de SWISS TRUSTEES SA en tous les frais et dépens.

En substance, SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA allègue un risque de confusion avec la société SWISS TRUSTEES SA. Ce risque se manifesterait *in concreto* par le fait que les parties utilisent dans leur raison de commerce deux termes identiques, à savoir "*Swiss*" et "*Trustees*". Le risque de confusion existerait non seulement dans la sonorité mais également dans le sens des mots utilisés (les termes "*Swiss*" et "*Trustees*" ayant le même sens dans les deux raisons sociales).

De plus, les deux sociétés exercent leurs activités dans le domaine des trusts et de la gestion de fortune, ceci à la différence près que le but statutaire de SWISS TRUSTEES SA met l'accent sur la gestion de fortune alors que SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA fixe sa priorité sur ses activités de trust. Malgré cette différence, elles s'adressent toutes deux à un public similaire, ce qui, selon la demanderesse, renforce le risque de confusion.

Finalement, le risque de confusion est encore conforté par les moyens de recherches électroniques actuels (Google, tel.search.ch). En effet, il s'avère que l'adresse de SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA apparaît lorsque l'on introduit la raison sociale "*Swiss Trustees SA*" dans la barre de recherche.

b. Dans son mémoire de réponse, SWISS TRUSTEES SA conclut au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions ainsi qu'à sa condamnation en tous les dépens.

Du fait que les termes communs aux deux raisons sociales "*Swiss*" et "*Trustees*" sont des termes génériques, désignant respectivement le territoire sur lequel les deux sociétés déploient leurs activités et le type d'activités exercées, SWISS TRUSTEES SA soutient que SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA ne peut pas s'attribuer l'usage exclusif de ces deux termes.

SWISS TRUSTEES SA soulève également le fait que les logos respectifs des deux sociétés sont très différents par leur forme, les couleurs utilisées ainsi que les caractères d'impression.

- D. Lors de l'audience du 27 mars 2009, les parties ont plaidé. Formellement interpellées par la Cour sur ce point, elles n'ont pas sollicité d'actes d'instruction complémentaires.
- E. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 31 al. 1 litt. b ch. 4 LOJ, la Cour de justice est compétente pour connaître de la cause en instance cantonale unique.
2. La demanderesse prétend que les termes "*Swiss*" et "*Trustees*" constituant la raison sociale de son adverse partie créent un risque de confusion avec sa propre raison de commerce. Elle fonde son action sur les art. 956 CO et 3 litt. d LCD.

La défenderesse conteste ce grief. Elle soutient en résumé que les termes "*Swiss*" et "*Trustees*" sont des désignations génériques; elles doivent donc rester dans le domaine public et il n'est pas possible de s'en réserver l'usage exclusif (SJ 1980 p. 501). Elle fait également valoir que les logos sont suffisamment différents l'un de l'autre pour qu'il n'y ait pas le moindre risque de confusion.

3. Selon les termes de l'art. 956 al. 1 CO, dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. La naissance de la protection conférée par cette disposition légale débute avec l'inscription au registre du commerce et la publication dans la FOSC (CHERPILLOD, Commentaire romand, Code des obligations, Bâle 2008, n. 8 ad art. 956 CO, p. 2182). Celui qui subit un préjudice par de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (art. 956 al. 2 CO). Cette protection s'étend à tout le territoire suisse (RSPI 1992 p. 192). La condition de l'existence d'un préjudice, dont fait mention l'art. 945 al. 2 CO, est remplie dès qu'il existe un risque de confusion (ATF 122 III 369 = JdT 1997 I 239).

La partie demanderesse invoque également l'art. 3 litt. d LCD aux termes duquel une société agit de façon déloyale, notamment en prenant des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui.

Les dispositions concernant les raisons de commerce du Code des obligations (art. 946 à 956 CO) et celles de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) peuvent être appliquées cumulativement, lorsque les parties se trouvent dans un rapport de concurrence (RSPI 1994, p. 53). Cependant, selon une doctrine plus récente, cette application cumulative ne dépend désormais plus de l'existence d'un rapport de concurrence entre les parties (CHERPILLOD, op. cit., n. 15 ad art. 956 CO, p. 2183). Mais, dans le cas d'espèce, la demanderesse et la défenderesse semblent être concurrentes dans leurs domaines d'activités.

Le présent litige consiste essentiellement à déterminer si un risque de confusion est susceptible d'exister entre les raisons sociales SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA et SWISS TRUSTEES SA.

4. **4.1** Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la protection des raisons de commerce composées de termes génériques existe également sur la base de l'art. 956 al. 2 CO. Il a été ainsi reconnu qu'un terme désignant une espèce animale pouvait bénéficier d'une protection de principe (ATF 114 II 432 = RSPI 1990 p. 54).

La protection conférée par la loi n'est cependant pas absolue. Il découle en effet de l'art. 951 al. 2 CO que l'usage d'un terme générique reste possible à condition que la raison de commerce la contenant se différencie nettement de toute autre raison sociale existante. Le but de cette exigence est de réduire le risque de voir les titulaires de raisons antérieures monopoliser les désignations relevant du domaine public.

Par conséquent, aucune société ne peut ainsi obtenir un droit d'exclusivité sur des termes génériques, sans force distinctive. En effet, il est essentiel que puissent rester disponibles les termes du langage courant et que le risque de monopole par une société soit écarté par l'interdiction des raisons sociales constituées de tels termes. Un signe suffisamment distinctif doit donc compléter un ou des termes génériques, à moins qu'un assemblage de mots soit original ou que des éléments du langage commun soient utilisés pour former une désignation de fantaisie. Les sociétés en formation ou désirant modifier leur raison de commerce doivent ajouter auxdits termes génériques une adjonction les individualisant nettement si les termes génériques employés sont déjà pris par une raison sociale inscrite au Registre du commerce (MONTAVON, Abrégé de droit commercial, Lausanne 2008, p. 47).

La jurisprudence a institué des exceptions à la protection de principe des éléments génériques, motivées par le souci d'éviter tout monopole dans ce domaine. Lorsqu'un élément se retrouve fréquemment dans les raisons sociales, le Tribunal fédéral a estimé qu'aucune protection ne peut être accordée sur cette base. L'usage courant du terme considéré exclut en effet dans l'esprit du public tout lien entre les entreprises en cause, de telle sorte qu'un danger de confusion est écarté d'emblée, contrairement à ce qui est habituellement le cas. Par exemple, tout risque de confusion a été nié dans le cas de deux raisons sociales comportant le préfix "Tri-" (RSPI 1993, p. 78).

Toujours selon la jurisprudence, lorsque des termes génériques font allusion d'une manière généralement intelligible pour le public à une branche d'activité commune, l'existence d'une distinction suffisante s'apprécie en faisant abstraction de tels éléments. En effet, ceux-ci perdent toute force distinctive pour les tiers et sont considérés comme purement accessoires. Il a ainsi été accepté que des raisons de commerce se différencient suffisamment entre elles nonobstant la présence de termes communs renvoyant à la pharmacutique ou encore au marketing (RSPI 1991, p. 46; ATF 95 II 460 = JdT 1970 I 632).

Eu égard aux objectifs poursuivis par le Code des obligations dans le domaine des raisons de commerce, on ne saurait refuser toute protection à un élément du domaine public sur la base des exceptions jurisprudentielles susmentionnées qu'avec la plus grande réserve. Au demeurant et comme déjà relevé, la loi tient compte, par la possibilité de créer de nouvelles raisons sociales parallèles à celles déjà existantes, de l'intérêt des concurrents à une libre utilisation des termes génériques. Par conséquent, il convient d'interpréter de façon restrictive la portée de ces exceptions (ACJC/221/2005, "Atlantis").

4.2 Dans le cas d'espèce, la raison de commerce de la partie demanderesse est constituée de deux termes génériques, soit "Swiss" et "Trustee". Ces deux termes désignent respectivement le territoire sur lequel les deux sociétés exercent leurs activités et le types d'activités déployées. Ces termes ne constituent ainsi pas des éléments originaux dans la raison de commerce d'une entreprise active dans le domaine du trust et de la gestion de fortune.

De plus, l'utilisation du terme "Swiss" n'évoque pas, dans l'esprit du public, uniquement des sociétés exerçant des activités dans la domaine du trust et de la gestion de fortune. A titre d'exemple, concernant le terme "Swiss", nous pouvons citer les entreprises suivantes: Swiss International Air Lines Ltd, Swiss Life, Swiss Re ou encore Swiss Environment SA. En outre, le terme "Trustee" est également utilisé par un grand nombre d'entreprises: Horizon Trustees (Suisse) SA, Holiday Ownership Trustee SA, Virtue Trustees (Switzerland) SA ou encore Stirling Trustees SA.

Il ressort de cette liste non exhaustive que chacune des sociétés mentionnées a accolé un terme spécifique afin d'individualiser sa raison de commerce, ce qu'a également fait la demanderesse en y ajoutant "Independent". Cela rend cette société suffisamment reconnaissable parmi d'autres entreprises actives dans la gestion de fortune et du trust. Pour sa part, la défenderesse n'utilise que les éléments "Swiss" et "Trustees" sans aucun autre terme caractéristique.

Ainsi, si la protection conférée à la raison sociale de la demanderesse sur la base de ces éléments est de ce fait relative, il n'en demeure pas moins que le principe de cette protection doit être admis. En particulier, la défenderesse ne peut prétendre à utiliser les éléments "Swiss" et "Trustee" librement comme enseigne, sans souci d'une distinction suffisante avec la raison sociale de la demanderesse.

Le risque de confusion entre la raison de commerce de la demanderesse et celle utilisée par la défenderesse doit alors être examinée sur la base des éléments "Swiss" et "Trustee".

5. **5.1** D'après la jurisprudence, la notion de risque de confusion est identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels. Le danger de confusion signifie qu'un signe distinctif, à considérer le domaine de protection que lui confère le droit des raisons de commerce, le droit des marques ou le droit de la concurrence, est mis en péril par des signes identiques ou semblables dans sa fonction d'individualisation de personnes ou d'objets déterminés (ATF 131 III 572, p. 576 consid. 3).

5.2 Pour évaluer le danger de confusion dans un cas d'espèce, question laissée à l'appréciation du juge (art. 4 CC), il s'agira d'examiner si les deux raisons sociales en cause se distinguent suffisamment l'une de l'autre en prenant en compte l'impression globale qu'elles laissent au public. Cette force distinctive ne doit pas exister seulement lors d'une comparaison attentive et simultanée, mais encore dans le souvenir des intéressés. Or, ceux-ci gardent en mémoire les éléments des raisons de commerce qui sont saillants par leur sonorité ou leur sens et ces derniers sont d'une plus grande importance pour juger de l'impression globale que laisse une raison sociale dans l'esprit du public (ATF 122 III 369 = JdT 1997 I p. 239; ATF 118 II 322 = JdT 1993 I 357). Cette notion comprend, outre les clients de la société, les personnes en recherche d'un emploi, les autorités et les services publics tels que les postes (ATF 100 II 226 = JdT 1975 I p. 539).

5.3 La jurisprudence a eu l'occasion de définir les catégories d'éléments saillants propres à rester dans le souvenir du public par leur sonorité ou leur sens. En effet, le Tribunal fédéral a retenu que "la première syllabe et la racine du mot, ainsi que la terminaison attirent davantage l'attention que les syllabes intercalaires non accentuées" (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc = JdT 2001 I p. 345). Ces mots ou parties de mots ont en principe une force distinctive particulière.

En cas d'utilisation de désignations génériques ou tirées du langage commun, c'est au titulaire de la raison de commerce subséquente qu'il incombe de marquer une différenciation suffisante avec la raison sociale antérieure, que ce soit en combinant de façon originale l'élément commun avec d'autres mots ou parties de mots ou encore en ajoutant un terme accessoire doué d'une certaine force distinctive (ATF 118 II 322 = JdT 1993 I p. 357).

En outre, un risque de confusion entre raisons sociales existe aussi lorsque, dans l'opinion du public, il pourrait naître l'idée que les deux entreprises sont économiquement ou juridiquement liées entre elles. On parle alors de confusion indirecte (ATF 131 III 572; ATF 127 III 160 = JdT 2001 p. 345; ATF 116 II 263 = JdT 1991 I p. 599).

- 6. 6.1** En l'espèce, la raison de commerce de la demanderesse met en évidence de manière prépondérante les mots "Swiss" et "Trustee", mais y a ajouté le terme "Independent", ce qui permet de l'individualiser par rapport à d'autres raisons sociales. Pour sa part, la défenderesse utilise de manière exclusive les vocables "Swiss" et "Trustees". Ces deux termes génériques forment les éléments saillants tant de la raison sociale de la demanderesse que celle de la défenderesse.

6.2 Cette similitude est encore renforcée par le fait que les deux sociétés déploient leurs activités dans des domaines identiques, à savoir dans les trusts et la gestion de fortune; SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA met l'accent sur son activité de trust, alors que SWISS TRUSTEES SA s'affaire en priorité dans la gestion de fortune. Nonobstant cette différence, ces sociétés ont vocation à s'adresser à un public similaire et ont une activité qui requiert des contacts dans le milieu financier, ce qui ajoute un risque de confusion dans ce domaine.

6.3 De plus, les deux sociétés exercent leurs activités depuis Genève et la défenderesse a même établi son siège social à quelques dizaines de mètres de la partie demanderesse.

Cette proximité renforce un peu plus le risque de confusion indirecte. En effet, le public saura éventuellement distinguer les deux raisons de commerce, mais pourrait être fondé à croire qu'il y a des liens économiques ou juridiques entre l'utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistrée (ATF 131 III 572).

A titre subsidiaire, les nouveaux moyens de recherches disponibles, soit dans l'annuaire téléphonique électronique et autres sites internet (i.e. tel.search.ch, Google), accroissent encore ce risque de confusion. C'est ainsi que, lors de l'introduction de la raison de commerce SWISS TRUSTEES SA dans la barre de recherche d'un annuaire électronique, apparaît l'adresse de SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA.

Au vu de ces éléments, le risque de confusion invoqué par la demanderesse existe.

6.4 Par ailleurs, selon les extraits du Registre du commerce, il est avéré que la demanderesse a inscrit sa raison de commerce antérieurement à celle de la défenderesse. En effet, la première nommée a été enregistrée au mois d'avril 2004, alors que la seconde l'a été en août 2008. La demanderesse bénéficie dès lors d'un droit de priorité vis-à-vis de la défenderesse.

Il en résulte que l'action en cessation du trouble de la demanderesse est fondée.

7. La demanderesse a formellement conclu à ce que la Cour de céans réserve des dommages-intérêts en sa faveur. Dans les développements à l'appui de ses conclusions, elle expose que l'étendue du dommage qu'elle risque de subir dépend d'une situation qu'elle n'est pas encore en mesure d'apprécier. Lors de l'audience de plaidoiries devant la Cour, interpellée précisément sur ce point, elle a indiqué qu'elle n'avait aucun acte d'instruction à requérir.

Sur la base du dossier, tel qu'il se présente aujourd'hui, il n'existe aucun élément probant relatif à une éventuelle prétention en dommages-intérêts. Le temps relativement court qui s'est écoulé entre l'inscription de la raison de commerce de la défenderesse au Registre du commerce et la présente décision constitue également un indice selon lequel le comportement illicite de la défenderesse n'a pas encore pu entraîner de conséquences dommageables pour l'activité de la demanderesse.

En l'absence de requête d'actes d'instruction, la Cour n'est pas en mesure de trancher la question des éventuels dommages-intérêts. Afin de préserver les éventuelles prétentions que la demanderesse pourrait faire valoir ultérieurement, la Cour réservera les droits de celle-ci sur ce point. En revanche, en l'absence de tout dommage actuel, la question de la fixation de l'astreinte ne se pose pas. De toute manière, elle ne peut être prévue que contractuellement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

8. La demande est admise, ce qui conduit à condamner la défenderesse, qui succombe, en tous les dépens de l'instance (art. 176 al. 1 LPC).
9. En raison des conclusions prises en matière de pénalités de 1'000 fr. par jour en cas de retard dans la radiation de la raison de commerce de la défenderesse, la valeur litigieuse au sens de l'art. 74 al. 1 litt. b LTF est vraisemblablement supérieure à 30'000 fr.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable la demande en cessation du trouble formée par SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA le 26 novembre 2008 dans la cause C/26958/2008.

Au fond :

Ordonne à SWISS TRUSTEES SA de faire procéder sans délai à la modification dans le sens des considérants ou à la radiation de l'inscription no 06741/2008 au Registre du commerce du canton de Genève.

Lui fait interdiction d'utiliser le nom "Swiss Trustees SA" à titre de raison de commerce.

Réserve l'octroi d'éventuels dommages-intérêts en faveur de la partie demanderesse.

Condamne SWISS TRUSTEES SA en tous les dépens, lesquels comprendront une indemnité de procédure de 1'500 fr. valant participation aux frais de représentation de SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA.

Débouté les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI, Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président :

François CHAIX

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72ss 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 supérieure ou égale à 30'000 fr.