



POUVOIR JUDICIAIRE

C/5661/2020

ACJC/810/2020

ARRÊT**DE LA COUR DE JUSTICE****Chambre civile****DU JEUDI 11 JUIN 2020**

Entre

A _____ SAS, société par actions simplifiée, sise _____ (France), requérante en mesures provisionnelles, comparant par Me Luca Beffa, avocat, rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) B _____ SA, sise _____ [GE], citée,

2) Madame C _____, domiciliée _____ [GE], autre citée,

comparant toutes deux par Me Gian-Reto Agramunt, avocat, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 juin 2020.

EN FAIT

A. a. A_____ SAS est une société par actions simplifiée de droit français avec siège à D_____.

Elle est titulaire de la marque internationale A_____, enregistrée sous les références n° 1_____, n° 2_____, n° 3_____ du système international des marques de Madrid et étendue notamment à la Suisse.

Les domaines de protection relatifs à la marque A_____ concernent les classes 03 (tous produits de parfumerie, savonnerie et fards), 24 (linge de bain à l'exception de l'habillement), 42 (salons de beauté et de coiffure) et 44 (soins d'hygiène et de beauté), selon la classification du traité de Nice.

b. B_____ SA est une société anonyme de droit suisse, ayant son siège à Genève, laquelle exploite un institut de beauté sis 4_____ à Genève.

C_____ en est l'unique administratrice, avec signature individuelle.

c. Par courrier du 27 novembre 1997, la filiale suisse de A_____ SAS, A_____ SA, a accordé à C_____ une "*concession exclusive de vente des produits A_____ pour [son] Institut*", étant précisé que la société B_____ SA a été créée par C_____ en janvier 1998.

Les parties s'opposent sur l'interprétation de la notion de "*concession exclusive de vente*". Pour la requérante, C_____ ne pouvait vendre que des produits de sa marque, à l'exclusion de tout autre produit concurrent. Pour B_____ SA, A_____ SA lui avait accordé la concession exclusive de vendre ses produits dans un rayon territorial déterminé.

d. Par courrier du 21 mai 2001, A_____ SA a confirmé à I_____ [entreprise de télécommunication] que C_____ était "*dépositaire officiel*" de la marque et était ainsi autorisée à faire mentionner la marque A_____ dans l'annuaire téléphonique.

e. Les parties conviennent que les relations contractuelles entre A_____ SAS, respectivement A_____ SA, d'une part, et B_____ SA et C_____, d'autre part, se sont détériorées au cours des années 2010. Elles avancent en revanche des raisons différentes.

A_____ SAS soutient par ailleurs que le contrat (de concession) aurait pris fin entre 2016 et 2017. Selon un courrier du conseil de F_____ SA, société de droit suisse ayant succédé à A_____ SA, du 10 août 2017, adressé à l'avocat de C_____, F_____ SA considérait et confirmait ne plus être liée sous quelque

forme que ce soit à C_____ et/ou à sa société B_____ SA depuis septembre 2016, éventuellement fin mars 2017.

Par courrier recommandé du 25 octobre 2017, A_____ SAS, en sa qualité de titulaire de la marque A_____, prenait acte de la résiliation de la relation contractuelle entre son distributeur suisse F_____ SA et B_____ SA. Compte tenu de la cessation de ces rapports contractuels, B_____ SA n'était plus autorisée à utiliser la marque A_____, en particulier dans sa raison sociale, dans son site Internet, dans son nom de domaine, dans l'adresse électronique ou dans la publicité des produits cosmétiques, d'une manière qui pourrait créer l'impression erronée que B_____ SA est d'une quelconque manière liée à A_____ SAS, notamment par le truchement d'un rapport contractuel.

f. Par courrier du 20 septembre 2019, F_____ SA a résilié, à *toutes fins utiles*, la relation commerciale avec C_____ et/ou B_____ SA, avec effet au 29 février 2020. A partir de cette date, ces dernières n'étaient plus autorisées à utiliser la marque A_____ dans la raison sociale, sur le site Internet, dans le nom de domaine et l'adresse électronique, à faire de la publicité pour des produits cosmétiques ou services de type "spa" sous la marque A_____, ou de proposer de tels produits, voire d'en faire la promotion notamment en utilisant les anciens supports promotionnels de F_____ SA.

g. C_____, en sa qualité d'administratrice de B_____ SA, a répondu qu'elle ne pouvait pas accepter la résiliation du contrat pour le 29 février 2020, alors qu'elle dépendait entièrement de la marque A_____ et que le contrat de bail de l'institut était conclu pour plusieurs années. F_____ SA n'avait du reste pas respecté le contrat de concession exclusive et violé à plusieurs reprises ses obligations. En particulier, les produits n'avaient plus été livrés. C_____ refusait de signer un quelconque document la contraignant à cesser d'utiliser la marque A_____ au 29 février 2020, ce qui lui paraissait illégal.

h. Par pli de son conseil du 31 octobre 2019, B_____ SA a exposé qu'elle contestait formellement le fait que la relation contractuelle avec F_____ SA avait pris fin en 2016 ou à la fin du mois de mars 2017. La résiliation d'un contrat de franchise s'effectuant d'ordinaire avec un préavis de six mois, le délai de résiliation au 29 février 2020 était injustifié, car inférieur à six mois, et péjorait fortement les intérêts de l'Institut. F_____ SA avait par ailleurs gravement violé ses obligations contractuelles et B_____ SA attendait une proposition d'indemnisation.

B. a. Le 25 mars 2020, A_____ SAS a saisi la Cour de justice d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre B_____ SA et C_____.

Elle a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B_____ SA et à C_____ d'utiliser, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, la marque A_____, notamment dans la dénomination ou l'enseigne, dans le nom de domaine, sur le site internet ou encore dans l'adresse électronique, à ce qu'il soit ordonné à B_____ SA et à C_____ de prendre toutes les mesures nécessaires afin que le nom de domaine www.B_____ch soit désactivé, à ce qu'il soit fait interdiction à B_____ SA et à C_____ d'utiliser la marque A_____ pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin, ainsi que pour offrir ou fournir des services, notamment des soins de beauté.

Il était encore requis de faire interdiction à B_____ SA et à C_____ d'utiliser la marque A_____ à des fins publicitaires, notamment sur tout support promotionnel utilisé dans l'institut, ou d'apposer la marque A_____ sur des papiers d'affaires ou d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires, voire encore d'utiliser la raison sociale B_____ SA dans les affaires.

Le prononcé de ces mesures devait être assorti de la menace des peines prévues par l'art. 292 CP.

A_____ SAS a en substance fait valoir que nonobstant la résiliation des rapports contractuels, B_____ SA et C_____ continuaient d'utiliser la marque A_____, ce qui ressortait d'un constat d'huissier du 23 mars 2020 et des vérifications opérées sur Internet. Le comportement des citées était trompeur, car il entretenait la représentation erronée du fait que celles-ci étaient toujours concessionnaires autorisées de A_____. Le comportement des citées portait aussi atteinte à la réputation de la marque A_____, A_____ SAS n'étant plus en mesure d'exercer un quelconque contrôle sur la qualité des pratiques commerciales des citées, vu la cessation des rapports contractuels. De plus, A_____ SAS avait signé un contrat avec un nouvel institut de beauté "G_____" qui allait ouvrir ses portes en _____ 2020 dans le futur hôtel H_____ à Genève.

b. Par arrêt du 27 mars 2020, la Cour de justice, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête de A_____ SAS et réservé le sort des frais. Un délai a par ailleurs été imparté à B_____ SA et à C_____ pour répondre à la requête de mesures provisionnelles et produire leurs pièces.

c. Dans leur réponse du 9 avril 2020, B_____ SA et C_____ ont conclu, préalablement, à ce que A_____ SAS soit astreinte à fournir des sûretés à hauteur de 425'000 fr., et sur le fond, au rejet de la requête, la requérante devant être condamnée aux frais et dépens.

En substance, B_____ SA et C_____ ont soutenu que les logos utilisés par l'institut et par A_____ SAS n'étaient pas les mêmes et la raison sociale de l'institut contenait d'autres mots que celui de la marque. De plus, la raison de commerce de l'institut, son logo, son site internet et ses aménagements étaient

connus de longue date de A_____ SAS. La condition de l'urgence et celle de la nécessité d'une protection imminente n'étaient pas remplies, ce d'autant que l'institut était fermé en raison de la pandémie de COVID-19. Enfin, A_____ SAS n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, quand bien même un nouvel institut de beauté utilisant les produits de la marque allait ouvrir à Genève.

Si des mesures provisionnelles devaient être ordonnées, la requérante devait être astreinte à fournir des sûretés permettant (aux citées) "*de faire face aux charges futures de la présente procédure et de la procédure au fond subséquente*".

d. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, tout en persistant dans leurs conclusions. A_____ SAS s'est par ailleurs opposée au dépôt de sûretés.

e. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles le 18 mai 2020.

EN DROIT

- 1. 1.1.** La compétence *ratione loci* et *ratione materiae* de la Cour de justice de Genève pour connaître de la requête de mesures provisionnelles est donnée (art. 1 al. 2 LDIP *cum* art. 1, 2 al. 1, 5 al. 3, 24 et 31 CL; art. 10 LDIP; 5 al. 1 let. a CPC, art. 120 al. 1 let. a LOJ). Elle n'est au demeurant pas litigieuse.

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

1.2. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; BOHNET, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC).

1.3. Les deux citées ne contestent pas leur qualité pour défendre et la requérante a rendu vraisemblable qu'elles étaient toutes deux susceptibles de participer à l'atteinte (cf. SCHLOSSER, CR PI, n° 4 ad art. 55 LPM).

- 2. 2.1.** 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 doit nécessairement avoir lieu (GILLIERON, in CR Propriété intellectuelle, 2013, DE WERRA/GILLIERON [éd.], n° 22 ad art. 13 LPM).

2.2. 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), y compris par la voie des mesures provisionnelles (art. 59 let. d LPM).

2.3. Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge 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 et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives, comme cela ressort des textes allemand et italien de la loi (BOHNET, CR CPC, 2^{ème} édition, 2019, n° 3 ad art. 261 CPC).

L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. En matière de protection des marques, l'art. 59 let. d LPM autorise expressément les mesures destinées à assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.

Le prononcé de mesures provisionnelles présuppose de rendre vraisemblables le bien-fondé de la prétention matérielle, la menace d'un dommage difficile à réparer et l'urgence de la situation (ATF 139 III 86 consid. 5; 97 I 481 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1).

Rendre vraisemblable la prétention signifie que le requérant doit rendre vraisemblable, d'une part, les faits à l'appui de celle-ci et, d'autre part, que la prétention fonde vraisemblablement un droit. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2). En effet, la mesure provisionnelle ne peut être accordée que dans la perspective de telles chances de succès de la demande au fond, de telle sorte qu'elle ne sera ordonnée que si l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (ATF 108 II 69 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2008 du 16 février 2009).

La notion de préjudice difficilement réparable comprend tout préjudice, de nature patrimoniale ou immatérielle. Cette condition est remplie même si le dommage peut être réparé en argent, s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou que la décision serait difficilement exécutée (Message du CPC ad art. 257, FF 2006 p. 6961). En droit des marques ou en matière de concurrence déloyale, un risque de préjudice difficilement réparable est en principe admis dans la mesure où le dommage subi est en règle générale difficile à prouver (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2).

L'urgence qui dicte l'octroi des mesures provisionnelles est relative par rapport à la durée du procès au fond; il y a urgence lorsque le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire au fond en serait compromise (arrêts du Tribunal fédéral 5A_629/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2; 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3b).

2.4. En l'espèce, il est constant que la requérante est titulaire de la marque internationale A_____, dont la protection a été étendue à la Suisse en relation avec les produits et services des classes 03, 24, 42 et 44 de la classification de Nice, comprenant notamment les salons de beauté, les soins d'hygiène et de beauté et les produits de parfumerie et savonnerie. A ce titre, elle peut se prévaloir de la protection réservée au titulaire d'une marque par l'art. 13 LPM et faire valoir les prétentions civiles mentionnées à l'art. 55 LPM.

Il n'est pas contesté que la filiale suisse de la requérante a résilié, au plus tard par courrier du 20 septembre 2019, mais vraisemblablement avant cette date, le contrat de "*concession exclusive de vente des produits A_____*", pour le 29 février 2020. Il apparaît des pièces fournies par la requérante que les citées ont été sommées de ne plus utiliser la marque à partir de la fin des rapports contractuels. Les citées ont contesté la date de prise d'effet de cette résiliation et réservé leur droit à réclamer des indemnités, mais n'ont pas remis en cause le principe même de cette résiliation. Aussi, il est rendu vraisemblable que les citées ne sont plus autorisées à utiliser la marque A_____ à partir du 29 février 2020, étant précisé que même si la résiliation avait pris effet à l'échéance d'un délai de six mois, comme évoqué par le conseil des citées dans son courrier du 31 octobre 2019, le contrat serait en tout état de cause terminé le 20 mars 2020.

Il est par ailleurs rendu vraisemblable que les citées utilisent la marque A_____, dans la raison sociale "B_____ SA", comme enseigne du salon de beauté qu'elles exploitent à Genève ("B_____", avec l'ajout "_____" en caractères plus petits), sur leur site internet "www.B_____.ch" et dans leur adresse électronique : "info@B_____.ch".

Il y a donc lieu d'admettre, à ce stade de la procédure, que les droits à la marque de la requérante sont violés et que celle-ci dispose d'une prétention en vue de faire cesser cette violation. Les autres mots qui figurent dans la raison sociale ou l'enseigne des citées ne présentent pas une force distinctive suffisante pour éviter tout risque de confusion avec la marque de la requérante et le fait que le logos serait différent n'est pas non plus décisif.

Les conditions de l'urgence, de la menace ou de l'existence d'un préjudice difficilement réparable et de la proportionnalité sont également réalisées : il est en effet rendu vraisemblable - les restrictions ordonnées dans le contexte de la

pandémie COVID-19 ayant été levées - que les citées continuent à faire usage de la marque sur divers supports, étant observé qu'elles n'ont pas allégué avoir l'intention d'arrêter cette utilisation.

La subsistance de cette situation jusqu'à l'issue de l'action au fond qui devra être intentée par la requérante est en soi susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à l'image et aux intérêts de cette dernière, qui a un intérêt légitime à interdire l'usage de sa marque à des tiers. L'existence d'un risque de préjudice impliquant une urgence à statuer est ainsi rendu vraisemblable, et ce indépendamment de l'ouverture prochaine - ou pas - d'un nouveau salon de beauté utilisant la marque A_____.

Les mesures, sollicitées par la requérante, tendant à interdire aux citées d'utiliser le signe "A_____" dans la dénomination ou l'enseigne de l'Institut, dans le nom de domaine, sur le site internet, dans l'adresse e-mail, sur la correspondance ainsi que dans la raison de commerce sont aptes à atteindre le but souhaité, soit à faire cesser la violation en Suisse des droits de propriété intellectuelle de la requérante.

La condamnation des citées sera assortie de la commination de la peine prévue à l'art. 292 CP.

La LPM ne protégeant que l'usage de la marque (cf. par exemple FRICK, BSK-MschG, n° 62 ad art. 59 LPM) et compte tenu du principe de proportionnalité qui doit gouverner le prononcé des mesures provisionnelles, les autres conclusions de la requérante en lien avec l'offre ou la fourniture de produits ou de services seront rejetées.

Un délai de 60 jours, courant à compter de la notification de la présente décision, sera par ailleurs imparti à la requérante pour valider les mesures provisionnelles par le dépôt d'une action au fond, sous peine de caducité (art. 263 CPC).

- 3. 3.1.** Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse (art. 264 al. 1 CPC). Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées (art. 264 al. 2 CPC).

Le requérant doit rendre vraisemblable le risque d'un dommage et le montant éventuel de ce dommage. Il doit articuler un montant minimum, en particulier quand le dommage est difficile à chiffrer. L'art. 42 CO est applicable par analogie (Ibid., n. 12 ad art. 264 CPC).

Il doit y avoir un lien de causalité entre le dommage potentiel allégué et la mesure provisionnelle. Seul ce dommage est pertinent pour le montant des sûretés. L'exigence des sûretés dépend des circonstances de l'espèce. Elle suppose, comme l'octroi des mesures, une pesée des intérêts en jeu et se fonde sur la vraisemblance

du dommage. Elle s'impose assez naturellement en cas d'exécution anticipée, alors qu'il se justifie d'y renoncer lorsque les mesures provisionnelles requises n'ont pas d'autre but que le maintien d'une situation conforme au droit. Plus le droit du requérant paraît fondé, moins le dépôt de sûretés se justifie. Le montant doit être fonction du dommage que risque la partie contre laquelle les mesures sont prises (BOHNET, CR-CPC, 2ème éd., 2019, n. 4 et 5 ad art. 264 CPC).

3.2. En l'espèce, le droit de la requérante à la protection de sa marque suite à la cessation des rapports contractuels avec les citées n'étant pas véritablement remis en cause par ces dernières, qui ne contestent pas la résiliation du contrat en tant que telle, leur requête tendant au versement de sûretés sera rejetée.

- 4.** Les citées, qui succombent, seront condamnées, solidairement entre elles, aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 26 RTFMC), et compensés avec l'avance de frais effectuée par la requérante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les citées seront en conséquence condamnées à rembourser à la requérante la somme de 3'000 fr., ainsi qu'à lui payer un montant de 3'500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 84, 85 et 88 RTFMC).

* * * * *

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

Statuant sur requête de mesures provisionnelles en instance unique :

A la forme :

Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée le 25 mars 2020 par A_____ SAS contre B_____ SA et C_____.

Au fond :

Fait interdiction à B_____ SA et à C_____ d'utiliser la marque "A_____" dans la dénomination ou l'enseigne de l'Institut de beauté sis 4_____ à Genève, dans le nom de domaine "www.B_____.ch", sur le site internet "www.B_____.ch", dans l'adresse électronique "info@B_____.ch", sur les papiers d'affaires ainsi que dans la raison de commerce.

Prononce les injonctions précitées sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal, à savoir l'amende.

Déboute B_____ SA et C_____ de leur requête tendant au versement de sûretés.

Impartit à A_____ SAS un délai de 60 jours, à compter de la réception de la présente décision, pour valider les mesures provisionnelles par le dépôt d'une action au fond, sous peine de caducité desdites mesures provisionnelles.

Dit que, sous réserve de leur modification ou révocation, les présentes mesures provisionnelles demeureront en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'action au fond ou accord entre les parties.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr., les met à la charge de B_____ SA et de C_____, prises conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance versée par A_____ SAS, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B_____ SA et C_____, prises conjointement et solidairement, à verser à A_____ SAS la somme de 3'000 fr. à titre de frais judiciaires.

Condamne B_____ SA et C_____, prises conjointement et solidairement, à verser à A_____ SAS la somme de 3'500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

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