

REPUBLIQUE ET



CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6841/2015

ACJC/973/2015

**ARRÊT**

**DE LA COUR DE JUSTICE**

**Chambre civile**

**DU VENDREDI 28 AOÛT 2015**

Entre

A \_\_\_\_\_ SA, ayant son siège \_\_\_\_\_ Neuchâtel, demanderesse suivant demande expédiée le 2 avril 2015 au greffe de la Cour de justice, comparant par Mes Peter Widmer et Cyrill Rieder, avocats, Konsumstrasse 16A, 3007 Berne, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

et

B \_\_\_\_\_ INC., ayant son siège \_\_\_\_\_ (Japon), défenderesse, représentée par C \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Genève \_\_\_\_\_, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle par plis recommandés du 3 septembre 2015.

---

---

**EN FAIT**

**A. a.** A \_\_\_\_\_ SA, ayant son siège à \_\_\_\_\_, poursuit comme but la production, la vente de produits du tabac et l'exécution de toutes affaires se rapportant d'une manière quelconque à son but.

**b.** B \_\_\_\_\_ INC., ayant son siège à \_\_\_\_\_ (Japon), a déposé en Suisse la marque no 1 \_\_\_\_\_ "D \_\_\_\_\_", qui a été enregistrée le \_\_\_\_\_ 2005 en classe 34 pour les articles suivants: "*cigarettes; tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs; allumettes*".

Le mandataire du titulaire de la marque no 1 \_\_\_\_\_ "D \_\_\_\_\_" inscrit au registre suisse des marques est C \_\_\_\_\_ à Genève.

**B. a.** Le 2 avril 2015, A \_\_\_\_\_ SA (ci-après : la demanderesse) a formé devant la Cour de céans une demande en constatation de la nullité de la marque suisse no 1 \_\_\_\_\_ "D \_\_\_\_\_" ayant pour titulaire B \_\_\_\_\_ INC.

Elle a invoqué le défaut d'usage de la marque suisse no 1 \_\_\_\_\_ "D \_\_\_\_\_". A cet égard, elle a produit un rapport de la société E \_\_\_\_\_ du 8 août 2014, lequel confirme que B \_\_\_\_\_ INC. n'a pas fait usage de ladite marque en Suisse, à tout le moins dans les cinq ans précédant l'établissement dudit rapport.

**b.** Le 5 mai 2015, la Cour de céans a imparti un délai de trente jours à B \_\_\_\_\_ INC. (ci-après : la défenderesse) pour répondre à la demande.

La défenderesse n'ayant pas procédé dans le délai imparti, un délai supplémentaire lui a été accordé au 29 juin 2015, conformément à l'art. 223 al. 1 CPC.

Aucune réponse n'a été déposée dans le délai imparti.

**c.** Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour de céans du 8 juillet 2015.

**EN DROIT**

**1.** La Cour de justice est compétente pour connaître, en qualité de juridiction cantonale unique, des litiges relatifs à la protection des marques (art. 5 al. 1 let. a CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ).

**2.** Le siège social à \_\_\_\_\_ (Japon) de la défenderesse constitue un élément d'extranéité (art. 1 LDIP).

Dans la mesure où la défenderesse est une société de droit japonais, la Convention de Lugano (CL) ne s'applique pas. La compétence *ratione loci* de la Cour de justice se fonde directement sur l'art. 109 al. 1 LDIP, dès lors que C \_\_\_\_\_ à

---

Genève, est le mandataire du titulaire de la marque à teneur du registre suisse des marques.

3. Dans la mesure où la défenderesse n'a pas répondu à l'issue du délai supplémentaire qui lui a été accordé sur la base de l'art. 223 al. 1 CPC et que la cause est en état d'être jugée, il sera renoncé aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC; CHAIX, La procédure ordinaire (art. 219 à 242 CPC), in Le Code de procédure civile - Aspects choisis, 2011, p. 65 ss, 76).
4. La protection de la marque est assurée à son titulaire pour autant qu'elle soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Si le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM).

En l'espèce, il peut être retenu que la défenderesse n'a jamais fait usage de la marque no 1\_\_\_\_\_ "D\_\_\_\_\_" en Suisse, dès lors que les allégations y relatives de la demanderesse n'ont pas été contestées. Ce fait est, quoi qu'il en soit, rendu vraisemblable par le rapport de la société E\_\_\_\_\_ du 8 août 2014, ce qui est suffisant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.64/2003 du 6 juin 2003 consid. 3.1, publié in Sic! 2003, p. 984).

Partant, il y a lieu de constater la nullité de la marque litigieuse par défaut d'usage.

5. Les frais judiciaires seront arrêtés à 2'000 fr. et mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, ci-après : RTFMC - E 1 05.10). Ces frais sont compensés avec l'avance de 8'000 fr. fournie par la demanderesse, avance qui reste acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le surplus étant restitué à la demanderesse. La défenderesse sera dès lors, à ce titre, condamnée à rembourser 2'000 fr. à cette dernière.

La défenderesse sera en outre condamnée à verser à la demanderesse des dépens arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 et 96 CPC; art. 20, 23, 25 et 26 LaCC; art. 85 RTFMC).

6. Le présent arrêt - qui sera communiqué à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (art. 35 LPM) - est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 et 74 al. 2 let. b LTF).

\* \* \* \* \*

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

**A la forme :**

Déclare recevable la demande en constatation de nullité de marque formée le 2 avril 2015 par A\_\_\_\_\_ SA.

**Au fond :**

Constate la nullité de la marque suisse no 1\_\_\_\_\_ "D\_\_\_\_\_" dont est titulaire B\_\_\_\_\_ INC.

Transmet le présent arrêt à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI).

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

**Sur les frais :**

Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr.

Les met à la charge de B\_\_\_\_\_ INC. et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par A\_\_\_\_\_ SA, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne B\_\_\_\_\_ INC. à rembourser 2'000 fr. à A\_\_\_\_\_ SA à ce titre.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser à A\_\_\_\_\_ SA la somme de 6'000 fr.

Condamne B\_\_\_\_\_ INC. à verser à A\_\_\_\_\_ SA la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.

**Siégeant :**

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

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.