

REPUBLIQUE ET



CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8704/2012

ACJC/582/2013

**ARRÊT**

**DE LA COUR DE JUSTICE**

**Chambre civile**

**DU VENDREDI 26 AVRIL 2013**

Entre

1) A \_\_\_\_\_,

2) B \_\_\_\_\_,

sociétés par actions simplifiées ayant leur siège \_\_\_\_\_ (France), demanderesse  
suivant demande déposée au greffe de la Cour de céans en date du 7 mai 2012,  
comparant toutes deux par Me Michèle Burnier, avocate, rue François-Bellot 6, 1206  
Genève, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile,

et

C \_\_\_\_\_, sise \_\_\_\_\_ (Japon), défenderesse, comparant en personne,

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'à l'Institut  
Fédéral de la Propriété Intellectuelle le 3 mai 2013.

---

**EN FAIT**

- A. a.** La société par actions simplifiée A\_\_\_\_\_ est immatriculée depuis le 13 août 2002 au Registre du commerce et des sociétés de \_\_\_\_\_ (France).

Cette société a pour activités principales la promotion, la vente et la distribution en gros, directement ou indirectement de produits, spécialités ou procédés technologiques pharmaceutiques à visées dermatologiques et tous produits cosmétiques et d'hygiène corporelle.

- b.** La société par actions simplifiée B\_\_\_\_\_ est inscrite depuis le 1<sup>er</sup> avril 2010 au Registre du commerce et des sociétés de \_\_\_\_\_ (France).

Elle a pour activité la conception et la commercialisation de solutions, produits et services relatifs aux applications grand public notamment dans le domaine de la dermatologie et de la cosmétique.

- c.** A\_\_\_\_\_ est titulaire de l'enregistrement international n° 1\_\_\_\_\_ effectué le 8 septembre 2005 de la marque "IOMA", échéant le 8 septembre 2015 et valable notamment pour la Suisse pour les produits suivants de la classification de Nice :

Classe 3 : savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrice.

Classe 5 : produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, matériel pour pansements, désinfectants.

Classe 9 : appareils et instruments scientifiques, appareils d'analyses des propriétés physicochimiques de la peau et du cuir chevelu, non à usage médical.

- d.** B\_\_\_\_\_ est titulaire des marques "IOMA BEAUTY PRO LINE" et "IOMA BEAUTY DIAG" enregistrées en Suisse depuis le 22 novembre 2007 (respectivement nos d'enregistrement 2\_\_\_\_\_ et 3\_\_\_\_\_) pour les produits suivants selon la classification de Nice :

Classe 3 : produits cosmétiques.

Classe 5 : produits dermatologiques; produits pharmaceutiques.

Classe 9 : logiciels, composants électroniques et microélectroniques; puces électroniques; appareils et instruments optiques, de mesurage, de contrôle (inspection); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils d'analyse non à usage médical; équipement électronique pour le traitement de l'information; ordinateurs; écrans pour ordinateurs.

- e.** Depuis 2009 les produits cosmétiques des marques IOMA, dont A\_\_\_\_\_ et B\_\_\_\_\_ sont titulaires, ont été commercialisés en Suisse auprès de dermatologues ou de salons de beauté ou encore vendus, via divers sites internet dont B\_\_\_\_\_ détient les noms de domaine.

- 
- B. a.** La société C\_\_\_\_\_, fondée en \_\_\_\_\_, est une société japonaise dont le siège se trouve à \_\_\_\_\_ (Japon). Cette société fabrique et vend des produits de soins pour la peau.

Elle est une filiale de la société japonaise ZERIA PHARMACEUTICALS CO. LTD.

**b.** C\_\_\_\_\_ est titulaire de la marque suisse "IONA" enregistrée le 29 juin 1999 (n° 4\_\_\_\_\_) et cela pour les produits et services de la classe 3 : cosmétiques, dentifrices, parfums, savons et sels pour le bain non à usage médical, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau en classe 3, shampooings, lotions capillaires.

**c.** Dans le Registre suisse des marques, il est inscrit que C\_\_\_\_\_ a pour mandataire D\_\_\_\_\_ SA, \_\_\_\_\_ à Genève et que le siège de la société, depuis le \_\_\_\_\_ 2009, se trouve à \_\_\_\_\_ (Japon).

**d.** Lors de son enregistrement, la marque IONA a fait l'objet de l'opposition d'une société tierce, détentrice de la marque E\_\_\_\_\_, laquelle a déclaré en définitive, le 3 septembre 2002, procéder au retrait de son opposition. Par décision du 24 octobre 2002, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle a pris acte de ce retrait et a déclaré close la procédure d'opposition.

**e.** A\_\_\_\_\_ et B\_\_\_\_\_ allèguent que C\_\_\_\_\_ n'a pas fait usage de sa marque IONA en Suisse.

**f.** En février 2011, puis en février 2012, elles ont mandaté deux organismes spécialisés aux fins de rechercher si C\_\_\_\_\_ avait fait usage, lors des cinq dernières années, de sa marque IONA en Suisse.

Dans son rapport du 2 février 2011, la société F\_\_\_\_\_ a conclu qu'aucun usage de cette marque n'avait pu être établi en Suisse lors des cinq dernières années.

Un contact de l'enquêteur avec un employé de la société C\_\_\_\_\_ à Tokyo révélait que la gamme de produits cosmétiques de la marque IONA n'était commercialisée qu'au Japon.

La consultation de plusieurs sources d'information en Suisse et en Allemagne n'avait pas mis en évidence de commercialisation de produits de marque IONA en Suisse.

Le second rapport, délivré le 16 février 2012 par la société G\_\_\_\_\_, a, en substance, confirmé l'absence de commercialisation en Suisse de produits IONA, que ce soit directement, indirectement par le biais de commandes Internet ou encore par le fait de la société suisse H\_\_\_\_\_, filiale de I\_\_\_\_\_ ne vendant en Suisse que des produits pharmaceutiques dont aucun ne revêt la marque IONA.

Par ailleurs, l'unique site Internet de C\_\_\_\_\_, rédigé en japonais, ne propose que des produits livrables au Japon.

- 
- C. a.** Par courrier adressé le 22 février 2012 à C\_\_\_\_\_ à son adresse à \_\_\_\_\_, le mandataire des sociétés A\_\_\_\_\_ et B\_\_\_\_\_ a informé la destinataire du résultat des enquêtes auxquelles elle avait fait procéder et qui révélaient l'absence d'usage de la marque IONA en Suisse pour les produits de la classe 3.

Dès lors, C\_\_\_\_\_ était invitée à retirer sans délai sa marque IONA n° 4\_\_\_\_\_ auprès de l'Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle.

A défaut, C\_\_\_\_\_ était avisée que les sociétés précitées entreprendraient une action en annulation de la marque IONA devant les tribunaux suisses.

- b.** En 2011, A\_\_\_\_\_ et B\_\_\_\_\_ avaient engagé une action semblable par devant le Tribunal de Grande Instance de Paris afin que C\_\_\_\_\_ soit déchue de la marque IONA déposée sur territoire français.

Bien que régulièrement assignée selon la loi française, C\_\_\_\_\_ n'avait pas comparu devant la juridiction française, laquelle avait dès lors, par jugement du 28 juin 2011, fait droit à la requête de A\_\_\_\_\_ et de B\_\_\_\_\_, prononçant la déchéance des droits de la société C\_\_\_\_\_ sur la marque française IONA déposée le 8 décembre 1987 pour tous les produits en classe 3.

- c.** Par acte déposé le 7 mai 2012 devant la Cour de justice de Genève, A\_\_\_\_\_ et B\_\_\_\_\_ ont ouvert action à l'encontre de C\_\_\_\_\_ afin que soit constatée la nullité de la marque suisse n° 4\_\_\_\_\_ et que soit ordonné à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle de procéder à la radiation de ladite marque, cela aux frais de la société C\_\_\_\_\_.

Les parties demanderesses ont fondé leur demande sur le non-usage de la marque IONA en Suisse depuis plus de cinq ans, en s'appuyant sur les éléments rappelés ci-avant.

- d.** Par courrier postal recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2012, le greffe de la Cour de justice a envoyé à C\_\_\_\_\_, à l'adresse de son siège social figurant au Registre du commerce de \_\_\_\_\_, une copie de la demande et des pièces produites par les sociétés demanderesses avec un délai au 21 septembre 2012 pour répondre à la demande et élire domicile dans le canton de Genève.

L'accusé de réception de ce premier envoi, parvenu au Japon courant juillet 2012, a été retourné par les services postaux sans que l'accusé de réception ne soit signé. Un nouvel envoi recommandé a dès lors été effectué par le greffe en date du 6 novembre 2012, la société défenderesse se voyant impartir un délai de 60 jours dès réception de la demande et des pièces pour faire parvenir sa réponse et ses pièces au Tribunal et pour élire domicile à Genève.

Cet envoi a été reçu par C\_\_\_\_\_ le 12 novembre 2012 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception qui a été retourné par la poste japonaise.

e. A l'échéance du délai de 60 jours précité, C\_\_\_\_\_ n'avait ni fait parvenir sa réponse, ni sollicité de délai ou élu domicile à Genève.

f. Par nouveau courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2013, le greffe de la Cour a accordé à C\_\_\_\_\_ un ultime délai de 15 jours dès réception du courrier pour répondre à la demande, cela conformément aux art. 140 et 223 al. 1 du Code de procédure civile.

C\_\_\_\_\_ était rendue attentive aux conséquences du défaut de réponse (art. 223 al. 2, 147 et 148 CPC).

Ce courrier a été acheminé au Japon, mais la poste japonaise a retourné l'accusé de réception dépourvu de signature.

g. La Cour de céans a dès lors gardé la cause à juger.

### **EN DROIT**

1. En raison du siège à l'étranger des parties demanderesse et de la partie défenderesse, la cause revêt un caractère international. Il ressort de l'art. 1 al. 2 LDIP que la Loi fédérale sur le droit international privé n'est applicable que sous réserve des traités internationaux.

**1.1** En matière de compétence, la Suisse est partie à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1<sup>er</sup> janvier 2011 (ci-après : CL).

Selon l'art. 4 chiffre 1 CL, si le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat lié par la CL, la compétence est, dans chaque Etat lié par la CL, réglée par la loi de cet Etat, sous réserve de l'application des dispositions des art. 22 et 23.

Dans le cas présent, la partie défenderesse, dont le siège se trouve au Japon, n'est ainsi pas domiciliée dans un Etat lié par la convention, étant rappelé que le Japon n'a ni signé ni ratifié ladite convention.

La compétence internationale sera dès lors déterminée par la LDIP, à moins que l'art. 22 CL ne contienne une disposition dérogoire, applicable au litige.

L'art. 22 CL forme la section 6 instituant des compétences exclusives.

Sont ainsi seuls compétentes, sans considération de domicile, notamment (ch. 4) en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception, les juridictions de l'Etat lié par la présente convention sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument communautaire ou d'une convention internationale.

La présente action a pour objet de faire constater par les Tribunaux genevois le non-usage prolongé de la marque détenue par la partie défenderesse, à l'effet

d'obtenir qu'elle soit radiée du Registre suisse des marques. Comme le relève DUCOR, les actions en déchéance pour défaut d'usage d'une marque (art. 12 LPM) posent un problème particulier car elles ne concernent pas directement l'inscription ou la validité du droit de propriété intellectuelle (DUCOR in BUCHER, Commentaire romand LDIP-CL, 2011 n. 59 ad. art. 22 CL). Or, si l'art. 22 ch. 4 CL soumet à la compétence exclusive des tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé les litiges en matière d'inscription ou de validité de droits de propriété intellectuelle donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, c'est parce que ce type de litige met en jeu le fonctionnement du service public de dépôt ou d'enregistrement, lequel relève de la souveraineté de l'Etat. Il est dès lors logique que les tribunaux de cet Etat, qui bénéficient en outre d'une plus grande proximité avec l'affaire, soient exclusivement compétents (DUCOR, op.cit., n. 50 ad. art. 22 CL).

Ce nonobstant, DUCOR préconise néanmoins, au vu de leur nature particulière, de soumettre les actions en déchéance pour défaut d'usage (art. 12 LPM) à la Convention de Lugano et particulièrement à l'art. 22 ch. 4 qui leur est ainsi applicable, même si elles ne concernent pas directement l'inscription ou la validité de droits de propriété intellectuelle (DUCOR, op. cit., n. 59 ad. art. 22 CL).

Dans la mesure où cette disposition est applicable, il importe peu que la partie défenderesse possède un siège au Japon, Etat non partie à la Convention de Lugano.

En effet l'art. 22 CL s'applique, "sans considération de domicile", donc également à un défendeur domicilié dans un Etat tiers (BUCHER, Commentaire romand LDIP-CL, 2011 n. 6 ad. art. 4 CL et DUCOR op.cit., n. 50 ad. art. 22 CL).

La marque dont la radiation est requise étant enregistrée dans le Registre suisse des marques, la compétence exclusive pour connaître du litige revient donc aux juridictions de l'Etat où la marque est enregistrée, donc en Suisse.

Lorsque la Suisse est désignée par l'art. 22 ch. 4 CL, l'art. 109 al. 1 LDIP est alors applicable pour déterminer le for, c'est-à-dire la juridiction suisse localement compétente (DUCOR, op. cit., n. 51 ad. art. 22 CL et réf. citées).

A teneur de l'art. 109 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l'inscription suisse de droits de propriété intellectuelle. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au registre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège.

En l'absence de domicile en Suisse de la partie défenderesse, le for exclusivement compétent ne peut être que celui du siège commercial du mandataire inscrit au registre.

Il a été vu que ce mandataire, une société, avait elle-même son siège à Genève, de sorte que l'action a été valablement portée, *ratione loci*, devant les tribunaux du canton de Genève.

2. A teneur de l'art. 110 al. 1 LDIP, les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée.

Ainsi, la création, l'existence, l'étendue et l'extinction des droits sur le bien immatériel sont déterminés par les règles du pays pour lequel on recherche la protection; pour les biens immatériels enregistrés, il s'agit du pays d'enregistrement (TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2006 p. 431 et réf. citées).

En l'occurrence, le litige a pour objet de déterminer si la partie défenderesse a fait ou non usage de la marque qu'elle avait fait enregistrer en Suisse, de sorte que c'est le droit suisse, en tant que droit du pays d'enregistrement de la marque, qui doit régir le différend.

3. Selon l'art. 5 al. 1 let. a CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licence d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits.

En exécution de cette disposition, le législateur cantonal genevois a attribué à la Chambre civile de la Cour de justice la charge d'exercer les compétences que le CPC réserve à la juridiction cantonale unique.

L'action a dès lors valablement été soumise à la Cour de céans qui est compétente pour statuer sur les conclusions de la demanderesse, à raison de la matière.

4. **4.1** A teneur de l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies.

Outre les questions relatives à la compétence à raison du lieu et de la matière, examinées ci-dessus, l'art. 59 CPC requiert, entre autres conditions, que le demandeur à l'action puisse justifier d'un intérêt digne de protection.

Ce principe est du reste également exprimé par l'art. 52 LPM auquel les demanderesses se réfèrent, disposition qui prévoit qu'à qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévus par la présente loi toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation.

Selon la jurisprudence, il suffit d'établir un intérêt raisonnable, de droit ou de fait, fondé en règle générale sur des considérations économiques. Un intérêt essentiel et digne de protection est reconnu lorsque les relations juridiques des parties sont entachées d'une incertitude d'un poids tel qu'en se prolongeant, elle empêche l'une des parties de prendre des décisions et que, de ce fait, on ne saurait

raisonnablement exiger d'elle de la supporter plus longtemps (TROLLER, op. cit., p. 377 et 378 et réf. citées).

Plus particulièrement, s'agissant de l'action fondée sur l'art. 12 al. 1 LPM et tendant à faire constater le non-usage d'une marque, la jurisprudence admet qu'une telle action peut être entreprise par quiconque, sans qu'un intérêt spécial ne soit nécessaire car l'intérêt public à ce que la libre disposition de signes ne soit pas empêchée par suite du non-usage de marques non valables, suffit (ATF 125 III 193 consid. 2 a). Exceptionnellement un intérêt juridique à la constatation de la nullité peut cependant faire défaut lorsque l'opposant lui-même ne peut pas ou ne doit pas utiliser, pour d'autres motifs le signe litigieux ou un signe identique de sorte que pour elle, l'enregistrement de la marque ne constitue de prime abord aucun empêchement à la libre utilisation des signes (ATF 125 III 193 consid. 2 a; arrêt du Tribunal fédéral 4A\_330/2008 du 27 janvier 2010 consid. 3.4).

**4.2** En l'occurrence, les demanderesse font valoir qu'elles sont toutes deux titulaires de marques enregistrées en Suisse comprenant l'élément distinctif "IOMA", lesquelles sont similaires à la marque "IONA", enregistrée pour des produits identiques et similaires par la partie défenderesse. La marque de cette dernière étant antérieure, les demanderesse soutiennent qu'elles ont un intérêt digne de protection à en faire constater la nullité afin de pouvoir utiliser paisiblement leur propre marque, sans susciter de risques de confusion et sans craindre une éventuelle action de la défenderesse de ce fait.

Compte tenu des éléments qui précèdent et de la jurisprudence rappelée ci-dessus qui préconise une interprétation large de la notion d'intérêt digne de protection, l'existence d'un tel intérêt doit être admise.

L'action est ainsi recevable à cet égard également.

La légitimation passive de la partie défenderesse n'est pas contestable non plus dès lors que celle-ci est titulaire du droit à la marque "IONA" et enregistrée comme telle (TROLLER, op. cit., p. 402).

- 5. 5.1** Il ne ressort pas expressément des art. 59 et 60 CPC que le juge, saisi d'une demande, doit s'assurer de la régularité de l'assignation de la partie défenderesse. Cela s'explique, chronologiquement, par le fait qu'en l'absence de conciliation préalable, la partie défenderesse n'est assignée que postérieurement au dépôt de la demande.

L'art. 222 al. 1 CPC prévoit en effet, en procédure ordinaire, que le Tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.

L'art. 223 CPC énonce que si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le Tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire.

Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, l'art. 223 al. 2 CPC permet au Tribunal de rendre la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux.

Il convient, en l'absence de réponse du défendeur, qui constitue un cas particulier de défaut (art. 147 al. 1 CPC), de vérifier que le défaillant a bénéficié d'une citation régulière. Cette vérification est d'autant plus importante lorsque, comme en l'espèce, l'introduction de la demande n'a pas été précédée d'une procédure de conciliation (art. 198 let. f CPC).

En effet, en matière interne comme en matière internationale, la régularité de la citation au procès est un élément fondamental garantissant le respect du droit d'être entendu et permettant la reconnaissance ultérieure de la décision judiciaire (art. 27 al. 2 let. a LDIP; art. 34 ch. 2 CL, art. 15 et 16 de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile ou commerciale conclue à la Haye le 15 novembre 1965 (ci-après : CLHa 1965); Tribunal fédéral, JT 2004 II 47 consid. 2.1 et 2.2).

**5.2** Dans le cas présent, la partie défenderesse, qui a son siège au Japon, devait être citée selon les règles de la CLHa 1965, convention que la Suisse et le Japon ont ratifiée.

L'art. 10 CLHa 1965 prévoit que la convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger.

Le Japon n'ayant pas déclaré s'opposer à ce mode de citation, la défenderesse a été citée directement, par la voie postale, conformément aux directives de l'Office fédéral de la justice.

En outre, la citation a été effectuée en conformité à l'art. 138 al. 1 CPC, à savoir par envoi contre accusé de réception.

En l'occurrence, après une première tentative infructueuse, la société défenderesse a été atteinte par la communication du greffe de la Cour de céans qui lui avait transmis un exemplaire de la demande en justice ainsi que des pièces l'accompagnant et qui lui avait accordé un délai suffisamment long (deux mois) à compter de la réception de l'envoi pour répondre à la demande. La défenderesse n'a toutefois pas fait usage de cette faculté et n'a répondu ni dans le délai ni ultérieurement.

Respectant l'art. 223 al. 1 CPC, la Cour de céans a dès lors fixé à la défenderesse un délai supplémentaire de 15 jours, toujours dès réception de l'avis, pour déposer sa réponse.

Cet avis était accompagné d'un avertissement quant aux conséquences du défaut de réponse ainsi que le prévoit l'art. 147 al. 3 CPC. La communication de cet avis a également été effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce

---

courrier a atteint la destinataire, quand bien même celle-ci n'a pas accusé réception par sa signature de l'envoi qu'elle a conservé, ce que l'on peut déduire du fait que la poste japonaise a retourné l'accusé de réception seul, bien que non signé. En tous les cas, cette deuxième communication doit être considérée comme conforme au principe posé par l'art. 138 al. 3 let. a CPC qui prescrit que l'acte est réputé notifié si le destinataire, qui ne l'a pas retiré, devait s'attendre à recevoir la notification.

En l'espèce, la défenderesse, qui avait reçu communication de la demande et du premier délai pour répondre, devait s'attendre à de nouvelles notifications de la part de la Cour de céans.

Dès lors, l'avis lui impartissant un bref délai supplémentaire pour répondre doit être considéré comme valablement notifié. La procédure de citation de la partie défenderesse et de communication des écritures ayant été respectées, il convient d'en tirer les conséquences.

- 6. 6.1** En cas de défaut de réponse, l'art. 223 al. 2 CPC prévoit que le Tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée.

La cause est en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le Tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011 n. 9 ad art. 223 CPC).

En effet, lorsque la maxime des débats s'applique, l'on admettra que les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé lesquels de ces faits étaient reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC la procédure n'exige que la preuve des faits contestés (TAPPY op. cit. n. 9 ad art. 223 CPC; KILLIAS, Berner Kommentar ZPO, 2012 n. 12 ad art. 223 CPC; NAEGELI, in OBERHAMMER, Kurz Kommentar ZPO, 2010, n. 9 ad art. 223 CPC).

Le Tribunal peut toutefois administrer les preuves d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC).

De tels doutes ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder (TAPPY op. cit., n. 11 ad art. 223 CPC). En revanche, l'on considérera que la procédure n'est pas en état d'être jugée lorsque les allégations du demandeur paraissent invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande ou ne reposent sur aucune appréciation réelle des faits (TAPPY, op. cit. n. 11 ad art. 223 CPC), ou encore lorsque ces allégués sont peu clairs, contradictoires ou manifestement incomplets, appelant dès lors à tout le moins une interpellation de la part du juge conformément à l'art. 56 CPC (KILLIAS, op. cit., n. 11 ad art. 223 CPC).

**6.2** En l'occurrence, l'état de fait exposé par la demanderesse est simple, clair et cohérent et se trouve confirmé, à tout le moins au stade de la vraisemblance, par les pièces produites par celle-ci.

---

La cause est ainsi en état d'être jugée conformément à l'art. 223 al. 2 CPC.

7. **7.1** A teneur de l'art. 12 al. 1 LPM, si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, 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 ne soit dû à un juste motif.

L'art. 12 al. 3 LPM précise que quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire.

Comme le précise la jurisprudence, celui qui se prévaut du non-usage par le titulaire ne doit ainsi pas apporter de preuve stricte pour ce fait négatif, mais doit tout de même le rendre vraisemblable. Il y a vraisemblance lorsque, sur la base d'indices objectifs, il existe une certaine probabilité pour la réalité du fait invoqué. Il faut donc que le fait apparaisse comme simplement possible, sans qu'il ne soit toutefois exclu que la réalité soit autre; mais la probabilité pour l'existence du fait doit être plus importante que pour le contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A\_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 4.1 et arrêt du Tribunal fédéral 4A\_128/2012 du 7 août 2012 consid. 5).

**7.2** En l'occurrence, l'on doit admettre, au vu des pièces produites par la demanderesse, que celle-ci a, à tout le moins, rendu vraisemblable le non-usage de la marque litigieuse par la défenderesse dans les cinq ans qui ont précédé le dépôt de l'action. Ainsi, les recherches effectuées par les mandataires mis en œuvre par la demanderesse n'ont pas révélé d'usage de la marque litigieuse en Suisse, sous quelque forme que ce soit, en particulier par des ventes ou des publicités.

Il ressort au contraire des investigations effectuées que la défenderesse limite au seul Japon la commercialisation de ses produits.

Le non-usage allégué a dès lors été rendu vraisemblable de sorte qu'il appartiendrait à la défenderesse de prouver le contraire. S'étant abstenue de répondre et, a fortiori, de faire valoir ses moyens de preuve, la défenderesse n'a pas accompli la démonstration requise, de sorte que le non-usage de la marque "IONA" pour les produits enregistrés de la classe 3 (classification de Nice) doit être tenu pour établi.

**7.3** Le non-usage de cette marque pendant plus de cinq ans à compter de la fin de la procédure d'opposition a pour conséquence sa nullité (TROLLER op. cit., p. 81).

En l'espèce, le non-usage prolongé de la marque litigieuse étant démontré, celle-ci doit être considérée comme nulle, de sorte que sa radiation du registre des marques, qui découle de l'art. 35 let. c LPM, sera ordonnée, à charge pour l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle de publier cette radiation (art. 38 LPM).

La présente décision sera transmise, une fois devenue exécutoire, à l'institut précité (art. 54 LPM).

8. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, la partie défenderesse, qui succombe à l'action, sera condamnée aux frais de la procédure.

Les frais judiciaires sont arrêtés à 3'000 fr., en application des art. 19 LaCC et 17 RTFMC. En conséquence, une somme de 600 fr. sera restituée aux parties demanderesse, lesquelles se sont acquittées d'une avance de frais de 3'600 fr. Le solde de cette avance soit 3'000 fr. est acquis à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC).

La partie défenderesse sera condamnée à verser à ce titre 3'000 fr. aux parties demanderesse.

La défenderesse sera également condamnée aux dépens des demanderesse, fixés conformément au tarif (art. 95 al. 3 et 96 CPC; art. 84 et 85 RTFMC). Les parties demanderesse ont indiqué que la valeur litigieuse serait comprise entre 30'000 fr. et 50'000 fr.

La Cour de céans arrêtera à 5'000 fr., débours et TVA compris, l'indemnité due aux demanderesse à titre de dépens (art. 25 et 26 LaCC).

9. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).

\* \* \* \* \*

**PAR CES MOTIFS,**

**La Chambre civile :**

**A la forme :**

Déclare recevable la demande formée par A\_\_\_\_\_ et B\_\_\_\_\_ à l'encontre de C\_\_\_\_\_.

**Au fond :**

Constate la nullité de la marque "IONA" No 4\_\_\_\_\_ enregistrée auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle pour les produits et services de la classe 3 (classe de Nice) dont C\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Japon), est titulaire.

Ordonne à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle de procéder à la radiation de la susdite marque.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

**Sur les frais :**

Arrête les frais judiciaires de la procédure à 3'000 fr.

Dit que l'avance de frais versée par les parties demanderesses est acquise à l'Etat de Genève par compensation, à due concurrence.

Ordonne aux Services financiers de l'Etat de Genève de restituer la somme de 600 fr. aux parties demanderesses.

Condamne C\_\_\_\_\_ à verser 3'000 fr. à ce titre aux parties demanderesses.

Condamne C\_\_\_\_\_ à verser 5'000 fr. à titre de dépens aux parties demanderesses.

**Siégeant :**

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière :

Barbara SPECKER

**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.*

*Valeur litigieuse non pertinente.*