

RÉPUBLIQUE ET



CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8993/2014

ACJC/559/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 22 AVRIL 2016

Entre

A _____, sise _____, (ZG),

B _____, sise _____, (FR),

demandereses, comparant toutes deux par Me Frédéric Serra, avocat, 4, rue Charles-Bonnet, case postale 399, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elles font élection de domicile,

et

C _____, sise _____, (Grande-Bretagne), défenderesse, comparant par Me Bernard Volken et Me Stefan Hubacher, avocats, 16A, Konsumstrasse, 3008 Berne, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 28 avril 2016, ainsi qu'à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.

EN FAIT

A. a. A_____ (ci-après : A_____) est une société de droit suisse ayant son siège à D_____, dont le but est l'acquisition, la détention, l'administration et l'aliénation de droits de propriété intellectuelle. Elle est titulaire de nombreuses marques comprenant le terme "A_____", dont certaines en relation, notamment, avec les produits et services relevant de l'horlogerie (catégorie n° 14 de la classification de Nice).

B_____ (ci-après : B_____), sise à E_____, est autorisée, sur la base de contrats de licence et de distribution, à utiliser la marque A_____. Elle est responsable, entre autres, de la distribution suisse et mondiale, à l'exception de la France, des produits A_____, dont les montres.

A_____ et B_____ appartiennent au groupe B_____.

b. C_____ (ci-après : C_____), sise à F_____, détient toutes les marques du groupe G_____, actif dans le secteur de l'horlogerie.

c. Le 5 mars 2012, C_____, par l'intermédiaire de sa mandataire H_____, sise à _____ (GE), a déposé à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après : IPI) une demande d'enregistrement de la marque verbale I_____. Cette marque a été enregistrée le 15 octobre 2012 au Registre suisse des marques sous le n° 1_____, pour les produits suivants de la classe 14 : métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; horlogerie à savoir montres; montres-bracelets; instruments chronométriques; à savoir chronographes; chronomètres; appareils de chronométrage de manifestations sportives; pièces et accessoires de produits horlogers compris dans cette classe incluant notamment les bracelets de montres; boîtiers de montres; mouvements d'horlogerie; composants destinés à des mouvements d'horlogerie; cadrans; aiguilles; verres de montres; couronnes et boucles de montres; écrans et étuis pour l'horlogerie; boîtes et étuis de présentation pour montres; pierres précieuses et semi-précieuses; diamants; pierres fines; joaillerie; articles de bijouterie; accessoires de joaillerie; coffrets et étuis à bijoux; boîtes et étuis de présentation de joaillerie et d'articles de bijouterie; boîtes en métaux précieux et notamment coffrets à bijoux; épingles de cravate; boutons de manchettes; pinces à billets en métaux précieux. La marque a été enregistrée également pour les produits suivants de la classe 34 : coffrets à cigares et cigarettes; étuis à cigares et cigarettes; cendriers pour fumeur.

d. La marque est utilisée en relation avec des collections de montres G_____ pour hommes et pour femmes. Les montres de ces collections sont décrites comme suit :

"La I_____ allie innovation esthétique et complication mécanique. Ce garde-temps sans aiguille dispose de deux disques tournants en 60 minutes pour le disque périphérique et en 12 heures pour le disque central. Les indexes présents sur les disques permettent de lire l'heure de façon naturelle" (www.G_____.com/fr/collections).

Dans la version anglaise du site, les montres de la collection I_____ sont décrites comme suit (en traduction libre) :

"Pour la première fois, la I_____, heures et minutes sans aiguille, possède un cadran avec deux disques tournants aux aspects différents et parvient ainsi à révéler des lignes extrêmement épurées tout en permettant de lire clairement l'heure. Cette complication dispose d'un mécanisme ingénieux sous le cadran. Dans le passé, seuls quelques horlogers ont essayé quelque chose ressemblant à cette montre, le résultat était cependant souvent visuel et non mécanique (...). Rien ne rompt l'harmonie et l'élégance de courbes de la J_____ ou ne restreint les disques arrondis, qui cachent le BG_____ de la complication ("the P_____ of the complication")" (pièce 8 dem.).

e. En 2013, A_____ a introduit deux nouveaux modèles de montres dans sa collection "K_____ de A_____", à savoir la "Montre K_____ de A_____ L_____" et la "Montre K_____ de A_____ M_____".

Sur son site internet, A_____ présentait le modèle "L_____" comme suit : "A_____ rend hommage à l'une des complications les plus emblématiques de la maison : le N_____. Depuis 1912, la magie continue d'opérer. Avec le mouvement 2_____ les principales caractéristiques de cette complication mythique ont été optimisées : la montre K_____ de A_____ L_____ hypnotise le regard par ses aiguilles semblant flotter dans le vide" (pièce 31 dem.).

Le modèle "M_____" était décrit comme suit :

"Issu du savoir-faire horloger unique de A_____, le mouvement N_____ fait partie du patrimoine de la maison depuis plus d'un siècle. C'est ainsi qu'est né le M_____ de la montre K_____ de A_____ qui semble être en suspension au cœur de la montre. Le fond saphir de la K_____ de A_____ révèle également une partie de son mouvement pour offrir aux regards des amateurs les finitions de ses composants. Avec une épaisseur de 5mm, le calibre 3_____répond aux caractéristiques du N_____ " (pièce 31 dem.).

f. Par courrier du 10 septembre 2013, C_____, ayant constaté que sur la version en langue anglaise de son site internet, A_____ désignait le second modèle sus-indiqué comme "K_____ de A_____ O_____", a mis en demeure B_____ d'immédiatement retirer et faire retirer du marché suisse et mondial tous les produits portant la marque I_____ ou toutes autres marques ou signes similaires

prêtant à confusion, d'immédiatement cesser et supprimer toute publicité, communication et autres matériels de marketing, à travers le monde, pour tous produits portant la marque I_____ ou toutes autres marques ou signes similaires prêtant à confusion (magasines, éditoriaux, toutes coupures et presse et internet) et de s'engager par écrit à ne pas créer, commander, faire, offrir, faire de la publicité, promouvoir ou vendre, ne pas permettre, encourager ou faciliter la conception, la fabrication, l'offre, la publicité, la promotion ou la vente de produits portant la marque I_____ ou toutes autres marques ou signes similaires prêtant à confusion, dans le monde entier et à ne pas utiliser comme marque, marque de service, slogan, nom commercial, nom de domaines où chercher à enregistrer comme marque, marque de service, slogan, nom commercial, nom de domaines les termes I_____ ou P_____ ou toute autre marque ou signe similaire prêtant à confusion, en Suisse et ailleurs (pièce 33 dem.).

g. Le 20 septembre 2013, B_____ a répondu à C_____ que la référence à "I_____ Q_____" résultait d'une mauvaise traduction du texte français. Sur le site internet en langue française de A_____, la description utilisée pour la montre était "R_____ Q_____", ce qui était une description exacte du mécanisme utilisé. Cette description était qualifiée par l'adjectif "S_____" ("N_____") : "Montre K_____ de A_____ M_____". Sur le site internet en langue anglaise de A_____, la description de la montre "K_____ de A_____ S_____ R_____ Q_____ T_____" était une description et traduction correcte du français. A_____ s'engageait à s'assurer qu'à l'avenir la traduction anglaise de la description de la montre soit conforme à la version française (pièce 34 dem.).

h. Par courrier du 16 octobre 2013, C_____ a contesté l'affirmation de B_____ selon laquelle le signe I_____ n'était pas utilisé par A_____ comme une marque, mais comme une description des caractéristiques techniques de la montre. A_____ était mise en demeure de cesser d'utiliser ledit signe, mais également la version française "M_____", "L_____", "S_____ R_____ Q_____ T_____", "R_____ Q_____", "P_____ T_____" ou toutes sortes de signes pouvant créer une confusion dans l'esprit du consommateur entre les montres A_____ et les montres G_____, ou donner la fausse impression d'un lien entre les deux sociétés (pièce 35 dem.).

i. Le 19 mars 2014, C_____ a déposé à l'IPI une demande d'enregistrement de la marque P_____. Celle-ci a été enregistrée le 17 avril 2014 au Registre suisse des marques sous le n° 4_____ pour les produits suivants de la classe 14 : métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; horlogerie à savoir montres; montres-bracelets; instruments chronométriques; à savoir chronographes; chronomètres; appareils de chronométrage de manifestations sportives; pièces et accessoires de produits horlogers compris dans cette classe incluant notamment les bracelets de montres; boîtiers de montres; mouvements d'horlogerie; composants destinés à des mouvements

d'horlogerie; cadrans; aiguilles; verres de montres; couronnes et boucles de montres; écrins et étuis pour l'horlogerie; boîtes et étuis de présentation pour montres; pierres précieuses et semi-précieuses; diamants; pierres fines; joaillerie; articles de bijouterie; accessoires de joaillerie; coffrets et étuis à bijoux; boîtes et étuis de présentation de joaillerie et d'articles de bijouterie; boîtes en métaux précieux et notamment coffrets à bijoux; épingles de cravate; boutons de manchettes. La marque a été enregistrée également pour les produits suivants de la classe 16 : pinces à billets en métaux précieux.

- B. a.** Par acte déposé le 5 mai 2014 devant la Cour de justice, A_____ et B_____ ont agi en constatation de la nullité de l'enregistrement des marques suisses I_____ et P_____ pour les produits de la classe 14 suivants : métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; horlogerie à savoir montres; montres-bracelets; instruments chronométriques; à savoir chronographes; chrono-mètres; appareils de chronométrage de manifestations sportives; pièces et accessoires de produits horlogers compris dans cette classe incluant notamment les bracelets de montres; boîtiers de montres; mouvements d'horlogerie; composants destinés à des mouvements d'horlogerie; cadrans; aiguilles; verres de montres; couronnes et boucles de montres; écrins et étuis pour l'horlogerie; boîtes et étuis de présentation pour montres. Les demanderesses ont conclu également à ce que la Cour ordonne à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle de radier les deux marques pour les produits de la classe 14 mentionnés, le tout avec suite de frais et dépens.
- b.** Dans sa réponse du 2 avril 2015, C_____ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens.
- c.** Lors de l'audience de débats d'instruction du 28 mai 2015, la Cour a ordonné un second échange d'écritures.
- d.** Dans leur réplique du 10 juillet 2015, A_____ et B_____ ont persisté dans leurs conclusions.
- e.** Dans sa duplique du 9 octobre 2015, C_____ en a fait de même.
- f.** Le 26 octobre 2015, A_____ et B_____ ont déposé des déterminations sur la duplique de C_____, ainsi qu'un "Rapport technique" du 25 septembre 2012 de la BF_____ (pièce 87 dem.).
- g.** Lors de l'audience de débats d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries du 11 novembre 2015, C_____ a déclaré ne pas s'opposer à la production de la détermination des demanderesses du 26 octobre 2015, ni à celle de la pièce 87 des demanderesses. Elle s'est déterminée sur lesdites écriture et pièce.

C_____ a indiqué qu'elle avait omis de produire diverses pièces à l'appui de l'allégué 87 de sa duplique du 9 octobre 2015 et de mentionner à l'appui de certains allégués de cette écriture la référence à des pièces produites avec la duplique. Elle a souhaité déposer un chargé complémentaire de pièces, une nouvelle version des pages 28 à 33, 47 et 51 de sa duplique, ainsi qu'une attestation du 10 novembre 2015 de U_____, horloger à V_____. Elle a fait valoir son droit de répliquer spontanément lors de l'audience.

A_____ et B_____ ont demandé à la Cour d'écartier de la procédure les trois documents mentionnés.

Les demanderesses ont par ailleurs renoncé à l'expertise et à l'audition de témoins qu'elles sollicitaient dans leurs écritures.

Les parties ont renoncé aux premières plaidoiries, dans la mesure où elles ne sollicitaient pas d'autres actes d'instruction, à part, pour la défenderesse, la production contestée des pièces et documents mentionnés. Elles se sont déclarées d'accord de plaider sur la recevabilité desdites pièces et documents, provisoirement versés au dossier, en même temps que sur le fond.

h. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 21 janvier 2016, les demanderesses ont plaidé et persisté dans leurs conclusions sur le fond. Elles ont par ailleurs conclu à l'irrecevabilité du bordereau complémentaire de pièces déposé le 11 novembre 2015 par la défenderesse, de la nouvelle version des pages 28 à 33 de la duplique, ainsi que de l'attestation du 10 novembre 2015 de U_____.

C_____ a persisté dans ses conclusions au fond et a conclu à la recevabilité des pièces et documents qu'elle avait déposés lors de l'audience du 11 novembre 2015.

Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué et la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

- C. a.** La "montre L_____" fait référence à un système breveté par W_____ en _____. Cependant, la "pendule L_____" a été inventée par X_____, un magicien et horloger du XIX^{ème} siècle. Tout d'abord installé sur les pendules puis repris sur les montres, le système est fait de disques dentelés en cristal transparent sur lesquels des aiguilles sont fixées. Les disques tournent grâce à des pignons qui sont cachés dans le châssis du boîtier. En règle générale, le mouvement est placé dans le socle des pendules (pièce 13 dem. et allégué 15 de la réponse du 2 avril 2015).

Une définition analogue de "L_____, (montre ou pendule)" (sur le site en anglais : "S_____ clock or T_____") se trouve dans le lexique mis en ligne par la Fondation Y_____ (pièce 12 dem.), ainsi que dans la revue "Z_____" éditée par ladite Fondation (pièce 11 dem.).

Les montres L_____ exploitent la transparence pour donner l'illusion à l'observateur que les aiguilles ou les composants que l'on a choisis de conserver à la vue pour entretenir le mystère lévitent dans le vide. Mais toutes les marques n'emploient pas la transparence de la même façon pour entretenir la magie et le mystère (pièce 16 dem., extrait d'un article paru dans "AB_____" du 24 avril 2013, intitulé "Les montres L_____, magie du temps qui passe"). Cet article mentionne diverses maisons horlogères ayant créé des "montres L_____", en précisant que toutes ces montres (en particulier celles des trois dernières marques) "ne font pas mystère de leur mode d'affichage" :

- A_____ (K_____ de A_____ L_____, K_____ de A_____ M_____, T_____ AC_____),
- AD_____ (cf. également pièce 25 dem. : P_____ T_____),
- AE_____ (_____, "_____"; cf. également pièces 68 et 69 dem. : P_____ T_____ et S_____ T_____),
- AF_____ (série AG_____ L_____; cf. également pièces 17, 29 et 67 dem.),
- AH_____ (AI_____ L_____; cf. également pièces 18 et 29 dem.),
- AJ_____ (Q_____ L_____),
- AK_____ (AL_____),
- AM_____ (AN_____),
- AO_____ (AP_____, qui "_____"),
- AQ_____ (AR_____ et AS_____),
- AT_____.

b. Il est admis (allégué 24 de la réponse) que les modèles suivants de montres répondent à la définition de "montre L_____" exposée ci-dessus :

- AU_____, AV_____ Q_____ N_____ (pièce 22 dem.),
- AW_____, P_____ T_____ (pièces 23 et 65 dem.).

Ce dernier modèle permet de lire l'heure sans aiguilles, mais n'exploite pas la transparence du cadran.

c. Les modèles suivants (pièce 17 déf.), dont la description contient le terme "P_____", ne répondent pas à la définition exposée ci-dessus :

- AX_____, AY_____ P_____ AZ_____,
- AX_____, AY_____ P_____ BA_____,
- BB_____, P_____ BC_____ T_____,
- ST_____, BD_____ P_____,
- BE_____ P_____.

d. A la demande de B_____, la BF_____ a établi le 25 septembre 2012 un "Rapport technique" concernant l'utilisation de l'adjectif "N_____". Elle y

indique qu'un rapide tour d'horizon suffit à attester que l'adjectif "N_____" est utilisé de manière fréquente par de nombreuses marques horlogères, que dans le domaine horloger, ce terme qualifie une fonction mécanique ou une construction savamment dissimulée et que, pour l'homme du métier, ce terme est descriptif (pièce 87 dem.).

- D. L'argumentation des parties sera examinée ci-après dans la partie EN DROIT dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. **1.1** Lorsque le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, les actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle sont intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du représentant inscrit au registre ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège (art. 109 al. 3 LDIP).

En l'espèce, la mandataire inscrite au registre suisse pour les marques I_____ et P_____ est la société H_____, sise à _____ (GE). Ainsi, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître du présent litige.

1.2 La Cour de justice est compétente à raison de la matière pour connaître, en qualité d'instance cantonale unique, des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ).

1.3 L'action en nullité de la marque est un cas particulier d'action en constatation, qui entraîne la radiation totale ou partielle de l'enregistrement (cf. art. 35 let. c LPM). L'action en constatation de droit peut être intentée par toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation (art. 52 LPM). Cette action, qui a pour objet de résoudre de manière définitive une situation juridique contestée, ne peut être exercée que si le demandeur établit un intérêt digne de protection à la constatation immédiate. Il n'est pas exclu de prendre en considération un intérêt de fait (ATF 140 III 251 consid. 5.1). L'action peut être intentée par une personne qui démontre son intérêt à utiliser une désignation qui n'aurait pas dû être enregistrée au regard de l'art. 2 LPM (KILLIAS/DE SELLERS, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n° 89 ad art. 52 LPM).

En l'espèce, il n'est pas contesté que les demanderesses ont un intérêt à agir, dans la mesure où la défenderesse les a mises en demeure de cesser d'utiliser notamment les signes I_____ et P_____.

L'action en nullité des marques est ainsi recevable.

2. Les demanderesses concluent à l'irrecevabilité des pièces déposées par la défenderesse lors de l'audience du 11 novembre 2015.

2.1 Après un double échange d'écritures, la cause est conclue, indépendamment de la tenue ou non, par la suite, de débats d'instruction. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent pas être introduits plus tard dans le procès, sinon aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux qui existaient avant la clôture de l'échange d'écritures, mais ne pouvant être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, sont admis aux débats principaux s'ils sont invoqués sans retard (art. 229 al. 1 let. b CP).

2.2 En l'espèce, la défenderesse ne prétend pas que les conditions de l'art. 229 al. 1 let. b CPC seraient réalisées. Par ailleurs, elle n'explique pas pour quelle raison elle n'aurait pas pu obtenir l'attestation de U_____ avant le dépôt de sa duplique. Ainsi, les pièces nouvelles déposées par la défenderesse lors de l'audience du 11 novembre 2015 sont irrecevables. En tout état, elles ne sont pas déterminantes pour la solution du litige, étant rappelé que l'attestation mentionnée, comme d'ailleurs la défenderesse l'a admis elle-même lors des plaidoiries finales, n'a pas plus de valeur que de simples allégations de partie.

- 3.** Les demanderesses font valoir que les signes P_____ et I_____ sont dépourvus de caractère distinctif, d'une part, et doivent rester à la libre disposition des concurrents, d'autre part.

La défenderesse le conteste. Si elle admet que l'expression "montre L_____" est utilisée couramment en français dans le milieu de l'horlogerie, tel n'est pas le cas des signes P_____ et I_____, qui sont fantaisistes. Le terme "P_____" n'est jamais utilisé isolément par les concurrents, mais uniquement en combinaison avec d'autres éléments pour désigner des montres avec des qualités diverses. Ainsi, les deux marques ne sont pas descriptives.

3.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; son but est d'individualiser les prestations ainsi désignées et de les différencier des autres, de telle sorte que le consommateur puisse retrouver dans l'abondance de l'offre, un produit ou un service qu'il apprécie (art. 1 al. 1 LPM; ATF 122 III 382 consid. 1; ATF 122 III 469 consid. 5f).

L'art. 2 let. a LPM exclut de la protection légale les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marque pour les produits ou les services concernés. L'absence de force distinctive ou le besoin de libre disposition caractérise les signes du domaine public (arrêt du Tribunal fédéral 4A_434/2009 du 30 novembre 2009 consid. 3.1). Selon une pratique constante, les désignations décrivant notamment la nature ou la qualité du produit ou du service auquel la marque s'applique font partie du domaine public. Les associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont cependant pas suffisantes pour admettre qu'une désignation appartient au

domaine public. Le rapport avec le produit ou le service doit être tel que le caractère descriptif de la marque doit être reconnaissable sans efforts particuliers d'imagination. Des expressions de la langue anglaise peuvent entrer en considération, pour autant qu'elles soient compréhensibles pour une partie non insignifiante du public suisse (ATF 129 III 225 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1).

Un terme impliquant une association d'idées peut être protégé en tant que marque si l'association ne vient pas immédiatement à l'esprit et suppose une certaine fantaisie (ATF 116 II 609 consid. 1c). Un mot appartenant à une langue étrangère peut être exclu de la protection, dès lors qu'il est aisément compréhensible ou reconnaissable comme descriptif des caractéristiques, des propriétés ou du but de la prestation à laquelle il s'attache (arrêt du Tribunal fédéral 4C.3/1999 du 18 janvier 2000 consid. 3a et 3c et les références citées).

Pour juger du caractère descriptif ou non d'une marque verbale, il faut considérer d'une part l'effet auditif, d'autre part l'effet visuel du ou des mots utilisés sur les destinataires du produit commercialisé sous cette marque. La jurisprudence attache cependant une importance prédominante au premier qui se grave mieux que le second dans le souvenir de l'acheteur moyen (ATF 120 II 144 consid. 3 b/aa). Ne doit cependant pas être attribué au domaine public tout signe qui est compréhensible d'une quelconque manière, mais seulement celui qui appartient réellement au vocabulaire de la communauté, parce qu'il est employé quotidiennement pour désigner des biens ou des services ou pour décrire leurs caractéristiques. Il faut se fonder sur la compréhension de l'acheteur moyen auquel s'adressent les produits ou les services concernés. Peut dès lors être enregistré, faute d'appartenir au domaine public, un signe qui ne constitue pas, aux yeux des milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés (ATF 131 III 127 consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7403/2006 du 16 août 2007 consid. 4.1).

Bien que les deux aspects du domaine public soient indépendants l'un de l'autre, ils se recoupent souvent, les signes dépourvus de caractère distinctif devant en principe rester à la libre disposition des concurrents, et inversement. Des exceptions existent toutefois. Par exemple un terme inconnu des acheteurs concernés et, partant, pourvu des caractères distinctifs originaires peut être soumis à un besoin de libre disposition s'il est susceptible d'être utilisé actuellement ou à l'avenir par les concurrents comme désignation descriptive. Le motif d'exclusion lié à l'absence de caractère distinctif joue toutefois un rôle prépondérant dans la pratique, de sorte qu'il n'est plus nécessaire d'examiner l'existence d'un éventuel besoin de libre disposition si le signe est dépourvu de caractère distinctif (MEYER/FRAEFEL, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, n. 24 et n. 84 ad art. 2 LPM; Directives de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle en matière de marques, 2014, ch. 4.3).

3.2 Bien qu'ils ne soient pas mentionnés à l'art. 2 LPM, les milieux intéressés jouent un rôle central pour déterminer si le signe pour lequel la protection est revendiquée se heurte à des motifs absolus d'exclusion. Suivant les motifs de refus, on se basera sur les personnes auxquelles s'adressent les produits ou les services concernés, les concurrents ou uniquement une partie de la population suisse. Le cercle de personnes à prendre en considération doit être établi de façon normative, sur la base des produits ou des services en cause qui sont à définir selon des critères objectifs. Un signe doit être refusé à la protection dès qu'il existe un motif absolu d'exclusion pour une partie des milieux intéressés. Ainsi, si les produits désignés par une indication verbale s'adressent tant au consommateur moyen qu'au professionnel, il suffit qu'un de ces deux groupes d'acheteurs comprenne cette indication comme une référence descriptive pour qu'elle soit exclue de la protection. L'importance quantitative d'un groupe de personnes par rapport à d'autres n'est pas déterminante (MEYER/FRAEFEL, op. cit., n° 7 et 8 ad art. 2 LPM).

Lors de l'examen du besoin de libre disposition, il y a lieu de se référer aux concurrents qui constituent les milieux intéressés auxquels on doit se référer pour apprécier ce besoin et savoir comment le signe est perçu (CHERPILLOD, Chronique, Propriété intellectuelle, in JdT 2014 II 205 p. 207).

L'existence d'alternatives ou de synonymes ne permet pas l'enregistrement d'un signe qui appartient au domaine public. Par ailleurs, pour les concurrents, les traductions d'un terme anglais en français, allemand ou italien ne constituent pas des alternatives équivalentes, les entreprises devant pouvoir utiliser ce terme dans toutes les langues officielles (MEYER/FRAEFEL, op. cit., n° 32 et note 109 ad art. 2 LPM).

3.3 Selon la doctrine et la jurisprudence, l'impression d'ensemble se détermine, pour des marques verbales, en fonction de leur sonorité, de leur présentation graphique et de leur sens. La sonorité est caractérisée par le nombre de syllabes, le rythme de l'élocution et la suite des voyelles, tandis que la présentation graphique dérive avant tout de la longueur du mot et des particularités des caractères typographiques. Enfin, la première syllabe et la racine du mot de même que sa terminaison, attirent davantage l'attention que les syllabes intercalaires non accentuées (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1427/2007 du 28 février 2008 consid. 8).

3.4 Dans l'examen d'une marque composée de plusieurs mots appartenant au domaine public, il convient de se fonder sur l'impression d'ensemble laissée par la combinaison des termes pour déterminer si la marque présente un caractère distinctif suffisant. Il est, en effet, possible que l'association de deux mots en eux-mêmes tirés du domaine public crée une désignation de fantaisie susceptible d'être protégée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.403/1999 du 16 février 2000 consid. 3a et

les références citées). Pour cela, il faut que les milieux intéressés perçoivent dans la combinaison davantage que la simple somme des deux termes appartenant au domaine public et qu'un effort de réflexion soit ainsi nécessaire pour y voir un renvoi descriptif (MEYER/FRAEFEL, op. cit., n° 40 ad art. 2 LPM).

3.5 En l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner à quel cercle de personnes s'adressent les marques contestées.

Même si les prix des montres commercialisées par la défenderesse sous la marque I_____ ne sont pas indiqués dans la présente procédure, il apparaît que celles-ci ne sont pas des articles de masse que l'on consomme quotidiennement et que le public achète avec une attention moindre. Au contraire, le public concerné apporte un certain soin lorsqu'il choisit de tels produits. Par ailleurs, les parties conviennent que les milieux intéressés comprennent non seulement le grand public, mais également un cercle plus restreint comprenant des acheteurs qui disposent de connaissances spécialisées ou qui s'informent de manière approfondie avant d'acheter une montre, ainsi que l'ensemble des spécialistes qui entrent en contact avec les produits concernés dans le cadre de leur activité professionnelle (réponse du 2 avril 2015, allégués 37 à 39 et réplique du 10 juillet 2015, p. 26).

Le substantif anglais "P_____" signifie "BG_____" en français, "BH_____" en allemand et "BI_____" en italien. L'adjectif "R_____" est identique en français et en anglais et proche en allemand ("BJ_____") et en italien ("BK_____"). Comme le relève à juste titre la défenderesse, le substantif "P_____" est un terme anglais fréquemment utilisé dans les médias et proche de sa traduction et de ce fait largement compréhensible du grand public. Il en va de même du terme "R_____". Le terme "BG_____" désigne, dans le langage courant, une chose cachée, secrète ou une chose étonnante, difficile à comprendre, à expliquer (cf. pièce 10 dem.). L'adjectif "R_____" signifie qui est répété deux fois, qui vaut deux fois (la chose désignée) ou qui est formé de deux choses identiques.

Cela étant, contrairement à ce que soutient la défenderesse, les signes P_____ et I_____ ne doivent pas être examinés isolément, mais en relation avec les produits de la classe pour lesquels ils sont enregistrés.

La défenderesse admet que le public dont l'activité professionnelle présente un lien avec les montres ainsi que le cercle de personnes nourrissant un intérêt pour le domaine des produits horlogers, dotées d'une connaissance et attention particulières, connaissent le concept de "montre L_____", qui évoque pour elles une montre dotée de caractéristiques particulières invisibles. La défenderesse prétend cependant que ce public aurait conscience du fait que la dénomination "montre L_____" s'utiliserait exclusivement en langue française et ne saurait se traduire par le terme "P_____" (réponse du 2 avril 2015, p. 6). Cette dernière

opinion ne saurait être suivie. En effet, ce qui importe, pour des marques verbales, est l'impression d'ensemble, l'effet auditif ayant une importance prédominante et la première syllabe attirant davantage l'attention. Le terme "P_____" a la même racine que les mots français, allemand et italien. Par ailleurs, les adjectifs correspondant, que ce soit en anglais ("S_____"), en français ("N_____"), en italien ("BI_____") ou en allemand ("BJ_____") ont également la même racine. Ainsi, au moins deux cercles intéressés, confrontés au signe P_____, reconnaissent sans efforts particuliers d'imagination le rapport du produit avec les particularités de la montre L_____, telles qu'elles ont été définies dans la partie EN FAIT ci-dessus (let. C. a). En outre, contrairement à ce que soutient la défenderesse, certaines maisons horlogères utilisent le terme "P_____" pour décrire des modèles de montres de leur gamme présentant lesdites caractéristiques. Le fait que le même terme "P_____" soit utilisé par d'autres maisons horlogères pour décrire des modèles qui ne sont pas des "montres L_____" ne change rien à cette constatation. En outre, par son courrier du 16 octobre 2013, la défenderesse a mis en demeure les demanderesse de cesser d'utiliser non seulement le signe "I_____", mais également les termes "R_____ Q_____", "L_____", "S_____ R_____ Q_____ T_____", "R_____ Q_____" et "P_____ T_____". Elle reconnaît ainsi que dans le domaine de l'horlogerie les substantifs et adjectifs dérivés de "BG_____" peuvent être utilisés indifféremment, en français et en anglais.

Il résulte des développements qui précèdent que le signe P_____ constitue une indication pouvant être utilisée dans le commerce en référence à la nature ou aux caractéristiques de montres.

L'adjonction du signe banal R_____ au signe P_____ ne permet pas à la seconde marque de la défenderesse d'acquérir un caractère distinctif concret suffisant. En effet, la combinaison des deux termes renvoie immédiatement à deux caractéristiques de la "montre L_____". Pour leurs modèles de "montres L_____", les maisons horlogères n'emploient pas la transparence de la même façon. Celle-ci peut donner l'impression que non seulement les aiguilles, mais aussi d'autres composants de la montre, lévitent dans le vide. En outre, la "montre L_____" désigne aussi un modèle qui n'utilise pas (ou pas entièrement) la transparence, ou qui permet de lire l'heure sans aiguilles. Un modèle de "montre L_____" peut comprendre deux (ou plusieurs) des caractéristiques précitées. D'ailleurs, la défenderesse elle-même utilise le signe I_____ pour des montres permettant de lire l'heure sans aiguilles grâce à deux disques tournant en 60 minutes pour le disque périphérique et en 12 heures pour le disque central. Ce (R_____) mécanisme dissimulé correspond à l'une des caractéristiques que peut présenter la "montre L_____". Il est intéressant d'observer que le modèle pour homme de la montre I_____ est analogue, visuellement, à la montre AW_____ P_____ T_____, dont il est admis qu'il s'agit d'une "montre L_____" (pièce 8, 23 et 65 dem.). Les deux montres permettent de lire l'heure sans aiguilles.

Il résulte également de ce qui précède que les termes "P_____" et "I_____" doivent rester disponibles pour les concurrents, étant rappelé que le besoin de disponibilité ne se limite pas aux indications irremplaçables n'offrant aucune alternative. Par ailleurs, les traductions des termes anglais en français, allemand ou italien, tout comme l'utilisation de l'adjectif "S_____" en lieu et place du substantif "P_____" ne constituent pas des alternatives satisfaisantes pour les concurrents. Ceux-ci doivent pouvoir, dans le domaine de l'horlogerie, utiliser librement des termes (substantifs ou adjectifs) en langue anglaise.

En définitive, les signes P_____ et I_____ sont descriptifs pour des montres. L'action en constatation de la nullité de l'enregistrement des deux marques en question sera admise, dans la mesure où elle vise des produits d'horlogerie, à savoir les produits suivants de la classe 14 : horlogerie à savoir montres; montres-bracelets; instruments chronométriques; à savoir chronographes; chronomètres; appareils de chronométrage de manifestations sportives; pièces et accessoires de produits horlogers compris dans cette classe incluant notamment les bracelets de montres; boîtiers de montres; mouvements d'horlogerie; composants destinés à des mouvements d'horlogerie; cadrans; aiguilles; verres de montres; couronnes et boucles de montres; écrans et étuis pour l'horlogerie; boîtes et étuis de présentation pour montres.

L'Institut fédéral de la propriété intellectuelle sera invité à radier en partie l'enregistrement des deux marques (cf. art. 35 LPM).

4. Les frais judiciaires seront arrêtés à 14'400 fr. (art. 95 al. 1 let. a, 95 al. 2, 96 CPC; art. 19 al. 3 et 6 LaCC; art. 13 et 17 RTFMC) et mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par les demanderesses, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera condamnée à verser à celles-ci 14'400 fr. à titre de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).

La défenderesse sera par ailleurs condamnée à verser aux demanderesses la somme de 15'000 fr. à titre de dépens (art. 95 al. 1 let. b, art. 95 al. 3 let. b, art. 96 CPC; art. 20 al. 1 LaCC; art. 84 et 85 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

5. En matière de droit de propriété intellectuelle, notamment en matière de nullité ou de violation de tels droits, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 72 al. 1, 74 al. 2 let b. LTR; art. 5 al. 1 let. a CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,

La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'action en constatation de la nullité de marques formée par A_____ et B_____ le 5 mai 2014 à l'encontre de C_____.

Au fond :

Constata la nullité des marques suisses I_____ n° 1_____ et P_____ n° 4_____ pour les produits suivants de la classe 14 : horlogerie à savoir montres; montres-bracelets; instruments chronométriques; à savoir chronographes; chronomètres; appareils de chronométrage de manifestations sportives; pièces et accessoires de produits horlogers compris dans cette classe incluant notamment les bracelets de montres; boîtiers de montres; mouvements d'horlogerie; composants destinés à des mouvements d'horlogerie; cadrans; aiguilles; verres de montres; couronnes et boucles de montres; écrins et étuis pour l'horlogerie; boîtes et étuis de présentation pour montres.

Invite l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle à radier l'enregistrement des marques I_____ n° 1_____ et P_____ n° 4_____ pour les produits suivants de la classe 14 : horlogerie à savoir montres; montres-bracelets; instruments chronométriques; à savoir chronographes; chronomètres; appareils de chronométrage de manifestations sportives; pièces et accessoires de produits horlogers compris dans cette classe incluant notamment les bracelets de montres; boîtiers de montres; mouvements d'horlogerie; composants destinés à des mouvements d'horlogerie; cadrans; aiguilles; verres de montres; couronnes et boucles de montres; écrins et étuis pour l'horlogerie; boîtes et étuis de présentation pour montres.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 14'400 fr., les met à la charge de C_____ et les compense avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne C_____ à verser à A_____ et B_____ la somme de 14'400 fr. à titre de frais judiciaires et 15'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

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.