REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6464/2018 **ACJC/187/2021**

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 5 FÉVRIER 2021

Entre

A_____ S.P.A, sise _____ (Italie), demanderesse, comparant par Me Philippe Gilliéron, avocat, avenue de Rumine 13, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B_____ CO. LTD, sise _____ (Chine), défenderesse, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué à la partie demanderesse par pli recommandé du _____ 2021, à B_____ CO. LTD par insertion dans la Feuille d'Avis Officielle, et à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, pour information, le même jour.

EN FAIT

A. **a.** A_____ S.P.A, sise à C_____ (Italie), est notamment active dans l'industrie du textile et de l'habillement.

b. Elle est titulaire, en Suisse, de la marque verbale :

"A_____"

(no 2P-1_____) enregistrée le _____ 1985, notamment en classes 9 (lunettes), 14 (montres) et 25 (habits), échéant en 2025, et de deux marques figuratives identiques (no 2P-2_____ et 2P-3_____) enregistrées les _____ et _____ 1997, également en classes 9, 14 et 25, échéant en 2027, représentées ainsi :

[*image en n/b*]

c. Le 7 avril 2016, la société B_____ CO. LTD, dont le siège se trouve à D_____ (Chine), a déposé en Suisse la marque combinée (no 4_____), en classes 9, 14 et 25, représentée ainsi :

[*image en n/b; texte*]

d. Cette marque a été admise à l'enregistrement le _____ 2016.

Le registre des marques SWISSREG-Marques précise que le mandataire de B_____ CO. LTD est la dénommée F_____, [no.] _____, rue 5_____, [code postal] Genève.

B. **a.** Par acte déposé le 20 mars 2018 auprès de la Cour de justice de Genève, A_____ S.P.A, agissant à l'encontre de B_____ CO. LTD, a conclu à ce que la nullité de la marque no 4_____ "A_____ STYLE" soit constatée et à ce qu'il soit ordonné à l'Institut fédéral de propriété intellectuelle de procéder à la radiation de celle-ci dans son intégralité dans le registre des marques, dans un délai de dix jours à compter du jugement définitif et exécutoire, sous suite de frais et dépens.

Selon A_____ S.P.A, B_____ CO. LTD avait enregistré la marque "A_____ STYLE", qui reprenait intégralement sa marque verbale "A_____" avec l'ajout du mot "STYLE" et comportait un élément figuratif représentant un _____ stylisé similaire à celui de sa propre marque figurative, dans le but de proposer à la vente des produits contrefaisant les siens et alors que ses propres marques avaient été enregistrées antérieurement. Il existait par conséquent un risque de

confusion entre les marques, ce tant du point de vue des éléments verbaux que graphiques, étant relevé que la marque "A_____" est de grande renommée.

b. B_____ CO. LTD n'ayant pu être atteinte, la demande de A_____ S.P.A lui a été notifiée par voie édictale le _____ 2020, un délai de 30 jours lui étant octroyé pour répondre.

c. B_____ CO. LTD n'ayant pas fait usage de son droit de réponse, la cause a été gardée à juger le 16 décembre 2020.

EN DROIT

1. Les parties ayant leur siège respectivement en Italie pour la demanderesse et en Chine pour la défenderesse, la cause présente des éléments d'extranéité.

1.1 Dans la mesure où aucun traité international n'entre en ligne de compte, l'examen doit se faire au regard des règles de conflit de la LDIP (cf. art. 1 al. 2 LDIP).

Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l'inscription en 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 (art. 109 al. 1 LDIP).

C'est l'inscription au registre qui détermine le premier for subsidiaire de l'art. 109 al. 1, 2e phrase, et non la réalité du rapport de représentation. Le représentant pertinent est celui inscrit au registre au moment de l'introduction de l'action (DUCOR, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 20 ad art. 109 LDIP et réf. citées).

A Genève, 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).

1.2 En l'espèce, la procédure tend à la constatation de la nullité de la marque que la défenderesse a fait enregistrer en Suisse. Or, un mandataire de la défenderesse, domicilié à Genève, est inscrit au registre des marques SWISSREG, de sorte que la Cour de justice est compétente pour connaître de la demande.

2. Il n'est pas contesté que la demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 221 ss CPC.

La demande est ainsi recevable.

3. La protection de droits de propriété intellectuelle étant revendiquée en Suisse, au sujet de droits enregistrés en Suisse, le droit suisse est applicable (art. 110 al. 1 LDIP).

4. La demanderesse soutient que l'utilisation de la marque de la défenderesse présente un risque de confusion avec les marques dont elle est titulaire. Elle conclut, pour ce motif, à ce que la nullité de la marque de la défenderesse soit constatée et à ce qu'il soit ordonné à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle de procéder à sa radiation.

4.1.1 L'action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la Loi fédérale sur la protection des marques (LPM – RS 232.11) est ouverte à toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation (art. 52 LPM).

Un intérêt juridique à la constatation est reconnu au titulaire d'un droit exclusif sur une dénomination avec laquelle la marque litigieuse entre en conflit (ACJC/1378/2011 dans la cause C/6_____/2010, publié in: sic! 3/2012, consid. 4.1.1 à 4.1.3).

4.1.2 Une marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 LPM) et appartient à celui qui la dépose le premier (art. 6 LPM).

Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif d'en faire usage pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). Il peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 (art. 13 al. 2 LPM). Cette disposition exclut notamment de la protection les signes identiques ou similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. b et c LPM).

Un risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM existe lorsque la fonction distinctive de la marque antérieure est atteinte par l'utilisation du signe le plus récent. On admettra cette atteinte lorsqu'il est à craindre que les milieux intéressés se laissent induire en erreur par la similitude des signes et imputent les marchandises qui le portent (ou les services auxquels les signes renvoient) au faux titulaire; on l'admettra aussi lorsque le public arrive à distinguer les signes mais présume des relations en réalité inexistantes, par exemple en y voyant des familles de marques qui caractérisent différentes lignes de produits (ou de services) de la même entreprise ou des produits (services) d'entreprises liées entre elles (ATF 128 III 96 consid. 2a; 127 III 160 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_617/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1).

L'analyse du risque de confusion implique que l'on examine l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque pour l'usager moyen, en Suisse, du produit ou du service (ATF 122 III 382 consid. 2a et 5a).

Le périmètre de protection d'une marque dépend notamment de sa force distinctive. Pour les marques faibles, il est plus restreint que pour les marques fortes. Sont fortes les marques qui sont imaginatives ou qui ont acquis une notoriété dans le commerce (ATF 122 III 382 consid. 2a). Ainsi, une marque ayant acquis une telle notoriété ou présentant un degré élevé de fantaisie bénéficiera d'une sphère de protection accrue, en ce sens que la similarité des signes sera plus facilement admise et on requerra alors d'autant plus de différences entre les marchandises (arrêt du Tribunal fédéral 4C_88/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.2.2; ATF 128 III 96 consid. 2c).

L'impression d'ensemble est également déterminante en cas de marque combinée ou mixte. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu d'accorder schématiquement plus d'importance à l'élément verbal ou à l'élément graphique. Il convient au contraire de vérifier dans chaque cas la force distinctive que revêtent les différents éléments et l'influence qu'ils exercent sur l'impression d'ensemble (SCHLOSSER/MARADAN, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 104 ad art. 3 LPM et réf. citées). Lorsque l'un des éléments est générique, descriptif ou banal, la reprise de cet élément ne peut fonder un risque de confusion; lorsque les deux éléments ont une certaine force distinctive, ni l'un ni l'autre ne pourront en principe figurer dans une marque concurrente (CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, 2007, p. 117). Une marque combinée peut le cas échéant porter atteinte à une marque verbale et inversement (SCHLOSSER/MARADAN, op. cit., n. 103s ad art. 3 LPM et réf. citées).

En outre, plus les produits ou les services pour lesquels sont enregistrées les marques sont similaires, plus le risque de confusion est grand et plus le nouveau signe doit se distinguer de la marque antérieure pour éviter tout risque de confusion. Ce principe sera appliqué de manière d'autant plus rigoureuse lorsque les deux sortes de produits sont identiques (ATF 122 II 382 consid. 3a).

4.1.3 Une marque individuelle sera déclarée nulle si elle ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 1 à 4 LPM (KILLIAS/DE SELLIERS, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 85 ad art. 52 LPM).

La LPM ne prévoit pas d'action en radiation d'un enregistrement de marque. Les tribunaux civils doivent se borner à constater la nullité de la marque faisant l'objet de la procédure et l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle doit révoquer l'enregistrement lorsque le jugement entre en force (cf. art. 35 LPM; MÜHLSTEIN, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 6 ad art. 35 LPM).

4.2.1 En l'espèce, la demanderesse a déposé la marque verbale "A_____" et ses marques graphiques en 1985 et 1997, soit antérieurement à la défenderesse, qui n'a déposé la sienne qu'en 2016. Les marques de la demanderesse sont encore protégées à ce jour, les échéances étant fixées respectivement en 2025 et 2027.

L'intérêt de la demanderesse à agir doit dès lors être admis.

4.2.2 La demanderesse est titulaire de la marque verbale "A_____" et du logo représentant un _____ stylisé; la défenderesse pour sa part est titulaire de la marque combinée composée d'un _____ stylisé, auquel sont adjoints les mots "A_____ STYLE".

La marque verbale "A_____" possède une force distinctive importante du fait de sa notoriété internationale dans le milieu de la mode. Elle bénéficie ainsi d'une sphère de protection accrue. La marque attaquée reprend l'élément verbal indépendant et distinctif "A_____", de sorte que pour cette raison déjà, la marque de la défenderesse présente un risque de confusion évident avec celle de la demanderesse. Ceci est d'autant plus vrai que la défenderesse n'y a pas adjoint un élément distinctif qui lui serait propre, mais a simplement accolé au nom "A_____" le mot "STYLE", terme couramment utilisé dans le domaine de la mode, qui n'est, en lui-même, pas distinctif. De plus, la marque graphique de la défenderesse est très proche de celle de la demanderesse, puisque toutes deux représentent un _____ stylisé constitué, en tout ou en partie, de _____. Ainsi, même en admettant que le consommateur moyen soit à même de différencier - verbalement et visuellement - la marque opposante de la marque attaquée, ce qui est douteux, il sera amené, quoiqu'il en soit, à associer les deux marques, supposant qu'elles appartiennent à une seule et même entreprise, commercialisant ses produits en plusieurs gammes. Ce risque est d'autant plus important que les marques ont été déposées pour les mêmes classes de produits, soit des lunettes, des montres et des vêtements.

L'existence d'un risque de confusion entre les marques des parties doit dès lors être admise et la nullité de la marque de la défenderesse constatée dès lors que les marques de la demanderesse ont été enregistrées antérieurement.

4.3 Le présent arrêt sera transmis à l'Institut de la propriété intellectuelle afin qu'il soit procédé à la révocation de l'enregistrement de la marque de la défenderesse (cf. également art. 54 LPM).

5. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner si le comportement de la défenderesse est également constitutif, comme le plaide la demanderesse, d'un acte de concurrence déloyale.

6. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, art. 96 CPC, art. 19 al. 3 et 6 LaCC, art. 17 RTFMC), comprenant les frais de traduction (en

6'067 fr. 20) et de publications FAO, seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 10'049 fr. 60 fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence. La défenderesse sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 10'000 fr. (art. 111 al. 1 et 2 CPC) et les Services financiers du pouvoir judiciaires seront invités à restituer à la demanderesse la somme de 40 fr. 60.

La défenderesse sera par ailleurs condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 let. b, art. 96 CPC, art. 20 al. 1 LaCC, art. 84 RTFMC), débours compris, sans TVA, la demanderesse ayant son siège à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015) (art. 25 et 26 LaCC).

7. En matière de droits 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 lit. b LTF, art. 5 al. 1 let. a CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,

La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la demande en constatation de nullité de marque formée le 20 mars 2018 par A_____ S.P.A contre B_____ CO. LTD.

Au fond :

Constate la nullité de la marque combinée suisse no 4_____ "A_____ STYLE" accompagnée de son logo, enregistrée en Suisse par B_____ CO. LTD.

Invite en conséquence l'Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle à révoquer du Registre des marques suisses la marque combinée suisse no 4_____ "A_____ STYLE" accompagnée de son logo.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 10'000 fr., les met à la charge de B_____ CO. LTD., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par A_____ S.P.A, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Condamne B_____ CO. LTD. à verser 10'000 fr. à A_____ S.P.A à titre de remboursement des frais judiciaires.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 49 fr. 60 à A_____ S.P.A.

Condamne B_____ CO. LTD. à verser 3'000 fr. à A_____ S.P.A à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

Le président :	La greffière :
Cédric-Laurent MICHEL	Roxane DUCOMMUN

<u>Indication des voies de recours</u> :

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.