Urteilskopf

124 III 509

89. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 13 novembre 1998 dans la cause Banque Audi (Suisse) S.A. contre Volkswagen Bank GmbH (recours en réforme)
Regeste (de):
Markenschutz. Örtliche Zuständigkeit (Art. 109 IPRG).

Eine in der Schweiz eingeleitete Klage auf Feststellung der Nichtigkeit strittiger Marken gilt als Klage betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüterrechten in der Schweiz im Sinne von Art. 109 Abs. 3 IPRG. Sie muss folglich an dem von dieser Bestimmung vorgesehenen ausschliesslichen Gerichtsstand angehoben werden.

Regeste (fr):
Protection des marques. Compétence ratione loci (art. 109 LDIP).

Une action en constatation de la nullité des marques litigieuses, déposées en Suisse, est une action portant sur la validité et l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle, au sens de l'art. 109 al. 3 LDIP. Elle doit donc être introduite au for exclusif prévu par cette disposition.

Regesto (it):
Protezione dei marchi. Competenza per territorio (art. 109 LDIP).

Un'azione volta all'accertamento della nullità di marche litigiose, promossa in Svizzera, configura un'azione concernente la validità e l'iscrizione di diritti immateriali in Svizzera ai sensi dell'art. 109 cpv. 3 LDIP. Essa deve pertanto essere introdotta presso il foro esclusivo previsto da questa disposizione.

Sachverhalt ab Seite 509

BGE 124 III 509 S. 509

A.- Banque Audi (Suisse) S.A., à Genève, offre différents services en matière bancaire. Le 26 avril 1993, elle a déposé en Suisse, dans la classe internationale 36 (assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières), les marques «Audi» et «Banque Audi» notamment. Le 5 juillet 1994, Volkswagen Bank GmbH, à Braunschweig (Allemagne) et Audi AG, à Ingolstadt (Allemagne), ont déposé chacune, en Suisse, dans la même classe, les marques «Audi» et «Audi Bank».

B.- Le 27 juin 1995, Banque Audi (Suisse) S.A. a ouvert action contre Volkswagen Bank GmbH devant la Cour de justice du canton de Genève. La demanderesse entendait faire constater la nullité

BGE 124 III 509 S. 510

des marques de service déposées par la défenderesse. Celle-ci a soulevé une exception d'incompétence ratione loci. Par arrêt du 29 mars 1996, la Cour de justice a rejeté la demande, dans la mesure où elle était recevable.

C.- La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle y reprend, pour l'essentiel, ses conclusions en constatation de la nullité des marques de service «Audi» et «Audi Bank». La défenderesse conclut, principalement, au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. A titre subsidiaire, elle invite le Tribunal fédéral à annuler cet arrêt et à dire que la Cour de justice n'était pas compétente pour statuer sur la demande en nullité des marques litigieuses.

D.- Lors de l'ouverture de la présente procédure, une autre procédure, distincte de celle-ci, était déjà pendante devant la Cour de justice du canton de Genève. La demande y relative avait été introduite le 22 décembre 1994 par Audi AG contre Banque Audi (Suisse) S.A.; elle tendait à faire interdire à cette dernière l'usage de sa raison sociale en français et en allemand ainsi que de ses marques de service «Audi» et «Banque Audi», dont la constatation de la nullité était aussi requise. Dans ce litige, Banque Audi (Suisse) S.A. a conclu au déboutement d'Audi AG et, reconventionnellement, à la constatation de la nullité des marques de service «Audi» et «Audi Bank».

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. c) La demanderesse a son siège en Suisse, à Genève. Celui de la défenderesse est en Allemagne, à Braunschweig. L'action tend à la constatation de la nullité de deux marques de service de la défenderesse. Selon l'art. 16 ch. 4 de la Convention de Lugano (CL; RS 0.275.11), en matière d'inscription ou de validité des marques, notamment, sont seules compétentes, sans considération de domicile, les juridictions de l'Etat contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'une convention internationale. Avec raison, la défenderesse ne conteste pas la compétence des autorités suisses. Seule la compétence ratione loci des autorités genevoises est litigieuse en l'espèce. L'art. 109 al. 3 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291) dispose que, 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. La cour cantonale en a déduit que, puisque la défenderesse a son siège en Allemagne et n'a pas de représentant en Suisse, les tribunaux du canton de Berne, lieu de situation de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (actuellement l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle), eussent été compétents pour connaître de l'action. L'action de la demanderesse se présente comme une action en constatation de la nullité et en radiation des marques litigieuses. Elle porte donc sur la validité et l'inscription du droit de propriété intellectuelle en Suisse et devait dès lors être introduite au for de l'art. 109 al. 3 LDIP, qui est un for exclusif (DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2e éd., n. 10 et 13 ad art. 109). A défaut de domicile de la défenderesse en Suisse et d'action portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, la demanderesse ne saurait se prévaloir de l'art. 109 al. 1 LDIP (DUTOIT, op.cit., n. 6 ad art. 109; sur les notions de violation, respectivement de validité ou d'inscription de droits de propriété intellectuelle, cf. DUTOIT, op.cit., n. 3 ad art. 109). La cour cantonale laisse entendre que les art. 109 al. 2 LDIP et 58 al. 2 de la loi fédérale sur la pro-

tection des marques (LPM; RS 232.11) pourraient faire admettre la compétence du juge genevois à raison de la demande reconventionnelle intentée antérieurement par la demanderesse dans le cadre du procès l'opposant à Audi AG. La défenderesse y voit une violation de ces dispositions alors que la demanderesse rejoint sur ce point tantôt la défenderesse, tantôt l'autorité cantonale. Aux termes de l'art. 109 al. 2 LDIP, si plusieurs défendeurs peuvent être recherchés en Suisse et si les prétentions sont essentiellement fondées sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques, l'action peut être intentée contre tous devant le même juge compétent; le juge saisi en premier lieu a la compétence exclusive. Quant à l'art. 58 al. 2 LPM, sa teneur est la suivante: L'action dirigée contre plusieurs défendeurs peut être intentée devant n'importe quel juge compétent si les prétentions invoquées se fondent pour l'essentiel sur les mêmes états de faits et les mêmes motifs; le juge saisi en premier lieu est seul compétent. S'agissant de rapports internationaux, seul l'art. 109 al. 2 LDIP peut entrer en ligne de compte. A nouveau, ce for ne vaut que pour

les actions en violation d'un droit de propriété intellectuelle, et non pour les actions portant sur la validité ou l'inscription d'un tel droit (DUTOIT, op.cit., n. 14 ad art. 109). L'action de la demanderesse contre la défenderesse tend au prononcé de la nullité des marques litigieuses et à leur radiation. Pour ce seul motif déjà, le for de l'art. 109 al. 2 LDIP n'entre pas en ligne de compte. Il est dès lors vain d'examiner dans ce contexte les arguments que la demanderesse tente de tirer de l'existence d'une autre action qui l'oppose à une autre partie contre laquelle elle a pris des conclusions reconventionnelles, action qui, de plus, n'a pas été jointe à la présente. Il s'ensuit que la Cour de justice du canton de Genève n'était pas compétente pour connaître de l'action de la demanderesse, cette compétence appartenant aux autorités judiciaires du canton de Berne. L'arrêt attaqué doit en conséquence être annulé.