

C1 20 109

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2023

**Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II**

Composition : Bertrand Dayer, président ad hoc ; Béatrice Neyroud, juge ; Stéphane Spahr, juge suppléant ; Laure Ebener, greffière

en la cause

SWISS BAG COMPANY SÀRL, de siège social à Vouvry, demanderesse, représentée par Maître Alexandra Jacot-Guillarmod, avocate à Lausanne

contre

SWISSBAGS GMBH, de siège social à Baar, défenderesse, représentée par Maître Guillaume Fournier, avocat à Zurich

(Propriété intellectuelle ; LPM)

Procédure

Le 5 mai 2020, Swiss Bag Company Sàrl (ci-après : SBC Sàrl) a introduit auprès du Tribunal cantonal une action en cessation et en nullité à l'encontre de Swissbags GmbH et a pris les conclusions suivantes :

- I. Interdire à Swissbags GmbH toute utilisation de la raison sociale « Swissbags GmbH » et/ou de la désignation « Swissbags » ou « Swissbag » pour désigner ses opérations commerciales ou ses services dans le cadre de son activité commerciale, y compris dans toute correspondance et publicité, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
- II. Interdire à Swissbags GmbH toute utilisation de la marque « Swissbags » pour la catégorie de produits selon classe 18 de la classification de Nice, notamment d'interdire d'apposer le signe sur les produits ou des emballages, de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin, de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits et de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
- III. Déclarer nulle la marque combinée « Swissbags » enregistrée sous le numéro 659093 dans le registre des marques suisses (Swissreg) pour la classe 35 de Nice pour défaut d'usage de la marque.
- IV. Interdire à Swissbags GmbH toute utilisation du nom de domaine « www.swissbags.eu » ainsi que toute promotion de ce site sous quelque forme que ce soit, notamment par la distribution de tracts, annonces sur son site web etc., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
- V. Interdire à Swissbags GmbH toute utilisation du compte instagram « swissbags_original » et d'une manière générale du terme « Swissbags » pour la publicité et sur tous les réseaux sociaux (instagram, facebook, etc.) et/ou de quelque autre manière que ce soit sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
- VI. Ordonner à Swissbags GmbH de modifier l'inscription de sa raison sociale au registre du commerce suisse sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
- VII. Ordonner à Swissbags GmbH d'enlever la mention du terme « Swissbags » sur son site web, sur tous ses réseaux sociaux ainsi que sur tout autre support sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
- VIII. Dire que faute d'exécution dans les 30 jours dès l'entrée en force de la décision, Swissbags GmbH sera condamné, sur requête de Swiss Bag Company Sàrl, à une amende d'ordre de CHF 1000 pour chaque jour d'inexécution.

- IX. Condamner Swissbags GmbH à payer à Swiss Bag Company Sàrl au minimum la somme de CHF 50'000 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2020 à titre de dommages-intérêts, alternativement au titre de restitution du gain illicite.
- X. Avec suite de frais judiciaires et dépens.

Au terme de sa réponse du 22 octobre 2020, la défenderesse a conclu au rejet de la demande avec suite de frais et dépens.

Au terme de sa réplique du 4 janvier 2021, la demanderesse a modifié ses conclusions comme suit :

- I. Interdire à Swissbags GmbH, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, toute utilisation de la dénomination « *Swissbags* » ou « *Swissbag* », ou de l'élément « *Swiss* », seul ou combiné avec d'autres termes, dans sa raison de commerce ou dans toute marque ou autre signe distinctif, en relation avec la commercialisation ou la promotion, notamment par le site Internet à l'adresse www.swissbags.eu, de produits, notamment de sacs, sacoches, valises, serviettes, porte-documents, portefeuilles et portemonnaies, ayant été fabriqués en République Populaire de Chine ou dans d'autres pays que la Suisse.
- II. Interdire à Swissbags GmbH, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, toute utilisation d'une représentation de la croix fédérale pour faire de la publicité, notamment par le site internet à l'adresse www.swissbags.eu, pour des produits ayant été fabriqués en Chine ou dans d'autres pays que la Suisse, tels que des sacs, sacoches, valises, serviettes, porte-documents, portefeuilles et portemonnaies.
- III. Interdire à Swissbags GmbH toute utilisation de la marque « *Swissbags* » pour la catégorie de produits selon classe 18 de la Classification de Nice, notamment d'interdire d'apposer le signe sur les produits ou des emballages, de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou des détenir à cette fin, de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits et de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
- IV. Déclarer nulle la marque combinée « *Swissbags* » enregistrée sous le numéro 659093 dans le registre des marques suisses (Swissreg) pour la classe 35 de Nice.
- V. Interdire à Swissbags GmbH toute utilisation du nom de domaine « www.swissbags.eu » ainsi que toute promotion de ce site sous quelque forme que ce soit, notamment par la distribution de tracts, annonces sur son site web etc., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
- VI. Interdire à Swissbags GmbH toute utilisation du compte instagram « *swissbags_original* », du compte instagram « *swissbagspromotional* » et d'une manière générale du terme « *Swissbags* » pour la publicité et sur tous les réseaux sociaux (instagram, facebook, etc) et/ou de quelconque autre

manière que ce soit sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.

- VII. Ordonner à Swissbags GmbH de modifier l'inscription de sa raison sociale au registre du commerce suisse sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
- VIII. Ordonner à Swissbags GmbH d'enlever la mention du terme « *Swissbags* », subsidiairement de l'élément « *Swiss* », seul ou combiné avec d'autres termes, sur son site web, sur tous ses réseaux sociaux ainsi que sur tout autre support sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
- IX. Dire que faute d'exécution dans les 30 jours dès l'entrée en force de la décision, Swissbags GmbH sera condamné[e], sur requête de Swiss Bag Company Sàrl, à une amende d'ordre de CHF 1000 pour chaque jour d'inexécution.
- X. Condamner Swissbags GmbH à payer à Swiss Bag Company Sàrl au minimum la somme de CHF 50'000 avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 2020 à titre de dommages-intérêts, alternativement au titre de restitution du gain illicite.
- XI. Avec suite de frais judiciaires et dépens.

Le 16 avril 2021, la défenderesse a déposé une duplique et a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse avec suite de frais et dépens.

Lors des plaidoiries finales du 14 juin 2023, chaque partie a confirmé ses conclusions.

Faits

1. SBC Sàrl, de siège à Vouvry (antérieurement Crans-Montana), a pour but social l'achat, la vente, la conception, l'importation, l'exportation et la commercialisation de tous produits en relation avec la bagagerie, les sacs, les valises, la maroquinerie, les vêtements, les articles de sport ou de loisirs et de jeux avec toutes les activités y afférentes (p. 25). Elle a été inscrite au registre du commerce du Valais central le 31 octobre 2003 (p. 25 ; p. 147, all. no 16 ; p. 202). Elle est gérée par les époux A _____ et B _____ (p. 144, all. no 4 ; p. 25 ; p. 202).

2. Jusqu'en 2020, SBC Sàrl achetait sa marchandise ou sous-traitait la production de ses produits à des entreprises suisses (A _____, p. 934, rép. 55). Elle a par la suite construit une halle industrielle à Vouvry, destinée à la fabrication et à la production d'une partie de ses marchandises, qui a été opérationnelle dès le 1er janvier 2021 (p. 27 ; p.

324 ; p. 528 ; A _____, p. 929, rép. 22). Elle a acquis plusieurs machines destinées à la production de sacs (C _____, p. 879, rép. 13). Elle occupe actuellement 11 employés en sus des époux A _____ et B _____ (A _____, p. 929, rép. 20 ; B _____, p. 937, rép. 71). Elle a le projet d'étendre sa propre production en formant de la main d'œuvre spécialisée dans la fabrication et la réparation de sacs (C _____, p. 879-880, rép. 14 ; B _____, p. 937, rép. 73).

SBC Sàrl commercialise sa marchandise sous différentes marques, dont la marque swissbags, soumise aux conditions Swissness posées par les art. 48 ss LPM entrés en vigueur le 1^{er} janvier 2017, et la marque D _____.

Pour la marchandise commercialisée sous la marque swissbags, SBC Sàrl avait la possibilité d'écouler les produits fabriqués avant le 1^{er} janvier 2017 ne répondant pas aux exigences Swissness jusqu'au 31 décembre 2018 (art. 60a OPM ; https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/andere/Swissness/f/swissness_verordnung_n_f/FR_MSchV_Factsheet_20150622.pdf). Outre son atelier de Vouvry, SBC Sàrl, dans le souci d'assurer une production majoritairement suisse, fait appel, depuis 2020, aux services de l'atelier d'Illarsaz des E _____ pour la fabrication de produits de la marque swissbags, en particulier pour les finitions en broderie (p. 325 ; p. 535). Depuis 2015, elle sous-traite épisodiquement des travaux de couture de sacs ou autres contenants en tissu de la marque swissbags à l'atelier couture de la F _____ (p. 326 ; G _____, p. 925, rép. 1, p. 926, rép. 2-4 ; A _____, p. 934, rép. 59 ; B _____, p. 942, rép. 100). Elle collabore avec d'autres entreprises suisses pour la fourniture de matériaux et la confection de ses produits (p. 952-953 ; C _____, p. 880, rép. 15).

Les produits de la marque D _____, dont l'utilisation n'est pas assujettie aux exigences Swissness, notamment les modèles H _____ (pour le transport de laptop) et I _____ (sac à dos) (p. 221-226 ; p. 470, dét. ad all. no 215), sont quant à eux fabriqués en Chine (p. 223 ; p. 226 ; p. 234, dét. ad all. no 92 ; p. 241, all. no 148 contesté ; p. 470, dét. ad all. nos 214-215 ; A _____, p. 929, rép. 22).

Pour les années 2020 et 2021, plus de 60% des coûts relatifs aux produits de SBC Sàrl, toutes marques confondues, sont générés en Suisse selon le calcul fondé sur les critères posés par l'art. 48c LPM (p. 780-781).

Sur son site internet, SBC Sàrl fait indifféremment la promotion de ses produits swissbags et D _____ (p. 434-457). Les pages consacrées aux modèles H _____ et I _____ de la marque D _____ antérieurs à 2019 font

référence à la marque swissbags, suivie parfois de la croix suisse, et de la raison sociale de la demanderesse. Le nom swissbags suivi de la croix suisse figure aussi sur ces modèles (p. 221-226 ; p. 446-457 ; B _____, p. 942, rép. 103-104).

L'émission J _____ des 19 octobre 2021 et 18 janvier 2022 a soulevé la question de la licéité de la marque swissbags de SBC Sàrl, avec l'indication « made in Valais », apposée sur un sac étiqueté D _____ made in China (p. 502, all. no 223, p. 508 ; p. 589, all. no 259 ; p. 591).

3. Depuis sa fondation, la demanderesse utilise l'enseigne swissbags comme dénomination commerciale (p. 33 ; p. 52 ; p. 53 ; p. 62 ; p. 66)

Les noms de domaine www.swissbags.ch et www.swissbags.com ont été enregistrés au nom de SBC Sàrl le 8 novembre 2004, respectivement le 17 novembre 2003 (p. 147, all. no 19 ; p. 85-86). Depuis lors, la demanderesse utilise activement ces noms de domaine dans ses relations commerciales mais également auprès du public (p. 147, all. no 20 ; p. 149, all. no 36 ; p. 50).

Le 8 mai 2014, elle a demandé l'enregistrement de la marque D _____, admis le 24 juin 2014 sous la référence 660475, pour les produits des classes suivantes :

- 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; malles, valises, coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases ; mallettes, serviettes (maroquinerie) ; portefeuilles ; porte-monnaie[s] non en métaux précieux, porte-documents, sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs de sport ; sacs-housses pour vêtements ; trousse de voyage [maroquinerie] ; trousse de toilette ;
- 22 : sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l'emballage (p. 242, all. no 149 ; p. 320-323).

Le 31 janvier 2017, SBC Sàrl a demandé auprès de l'institut fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après : IPI) l'enregistrement de la marque combinée « swissbags » en couleurs rouge et noir, finalement enregistrée le 26 juin 2018 sous le n° 718114 (p. 199-200) pour la classe 18 : cuir et imitations du cuir, tous les produits précités étant de provenance suisse (p. 89 ; p. 199), selon le logo suivant :

SWISSBAGS

(ci-après : swissbags)

Le 31 janvier 2017 (p. 206), SBC Sàrl avait déposé une première demande pour les classes :

- 18 : cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; malles ; valises ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases ; mallettes ; serviettes [maroquinerie] ; portefeuilles ; porte-monnaie[s] non en métaux précieux ; porte-documents ; sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs de sport ; sacs-housses pour vêtements ; trousse de voyage [maroquinerie] ; trousse de toilette, tous les produits précités étant de provenance suisse (p. 203) ;
- 22 : sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l'emballage, tous les produits précités étant de provenance suisse.

Cette demande avait dans un premier temps fait l'objet d'un préavis négatif de l'IPI pour le motif que la marque était dépourvue de caractère distinctif et appartenait au domaine public (p. 203-205). Par la suite, l'IPI a accepté d'enregistrer la marque uniquement pour la classe 18 : cuir et imitations du cuir ; tous produits précités étant de provenance suisse (p. 208). Elle a refusé la demande pour le surplus (p. 208ss). Dans sa décision, l'institut a tout d'abord considéré que le nom swissbags était purement descriptif, ce qui devait en principe conduire au refus de son enregistrement pour les classes sollicitées (p. 210). Il a ensuite examiné si ce nom pouvait malgré tout être enregistré au motif qu'il se serait imposé comme marque dans le commerce. A cet égard, il a tout d'abord souligné que l'usage invoqué ne s'était rapporté qu'à des valises et des sacs de sports, à l'exclusion de toute autre produit. Il a ensuite relevé que, jusqu'en juillet 2012, le signe swissbags avait été utilisé dans une représentation graphique différente de celle dont la protection était demandée (p. 212). Il a également fait état du fait que la déposante n'avait pas établi une publicité particulièrement intense (p. 213). Il en a conclu que la marque swissbags ne s'était pas imposée au sens de l'art. 2 al. a LPM pour les produits revendiqués (p. 213).

Nonobstant, SBC Sàrl fait un usage plus large du signe swissbags. Elle l'utilise d'une manière générale comme identifiant de son entreprise, notamment sur son site, dans le cadre de ses démarches de marketing, y compris en lien avec la commercialisation de ses articles d'une autre marque ou qui ne sont pas en cuir, ni imitation de cuir (notamment, p. 34-52 ; p. 62-85 ; p. 224 ; p. 434-457 ; p. 509).

4. Les produits fabriqués par SBC Sàrl sont distribués par des chaînes de distribution suisses, à l'instar de K _____ AG, L _____ AG, M _____ SA, N _____ AG et O _____ AG (p. 54-59 ; p. 62-63 ; p. 66-67). SBC Sàrl a collaboré avec de grandes associations sportives comme P _____ (p. 35 ss) et Q _____ ainsi qu'avec des hautes écoles, comme R _____, qui distribuent ses produits dans toute la Suisse (p. 145, all. no 9 ; p. 60-61 ; p. 64). SBC Sàrl est également présente dans des foires commerciales suisses (p. 28-34).

Les articles de voyage swissbags ont été présentés dans l'émission de télévision « S _____ » de la T _____ intitulée « Valises de cabine : un problème de taille ! » du 20 juin 2017 à 20h30 (p. 146, all. no 12 ; p. 82).

Une évaluation de plusieurs marques de valises à roulettes, dont celles fabriquées sous la marque swissbags, est parue en mars 2017 dans le journal U _____ (p. 73 ss), en mai 2017 dans V _____ (p. 78 ss) et en juin 2017 dans le journal V _____ (p. 69 ss).

Le 19 juillet 2017, le W _____ a publié un article consacré aux valises à roulettes, dans lequel il rapporte les propos de A _____ et cite la dénomination swissbags (p. 84).

SBC Sàrl n'a pas entrepris de démarches publicitaires pour promouvoir la marque swissbags (B _____, p. 939, rép. 82).

Le chiffre d'affaires global de SBC Sàrl a évolué comme suit depuis 2011 (p. 783-804) :

- 2011 : 450'231 fr.
- 2012 : 611'875 fr.
- 2013 : 1'229'233 fr.
- 2014 : 2'111'144 fr.
- 2015 : 2'049'551 fr.
- 2016 : 2'168'439 fr.

- 2017 : 2'533'517 fr.
- 2018 : 3'805'974 fr.
- 2019 : 2'971'516 fr.
- 2020 : 1'344'371 fr. (année Covid)
- 2021 : 1'270'641 fr. (année Covid)

5. Swissbags GmbH, de siège à Baar, dans le canton de Zoug, a été inscrite au registre du commerce le 9 avril 2019 (p. 147, all. no 22 ; p. 26 ; p. 172, all. no 60 ; p. 187). Elle a pour but social « Erwerb und Halten von Lizenzen sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen für Unternehmen im vorgenannten Bereich ; Handel mit Waren aller Art » (soit l'acquisition et la détention de licences ainsi que la prestation de services de conseil aux entreprises dans le domaine précité; commerce de biens de toute nature ; p. 26 ; p. 236, all. no 115). Elle est représentée par X _____, inscrit au registre du commerce comme associé et gérant avec signature individuelle. En réalité, celui-ci ne détient aucune part sociale et ne s'occupe que de la tenue de la comptabilité (X _____, p. 956, rép. 111). La partie opérationnelle, à savoir la vente de licences, ainsi que les décisions stratégiques sont de la compétence de Y _____ et Z _____ (X _____, p. 955, rép. 111), qui détiennent la totalité des parts sociales de Swissbags GmbH (X _____, p. 957, rép. 120, p. 959, rép. 132) et qui sont les administrateurs de fait.

Swissbags GmbH n'occupe aucun employé (X _____, p. 959, rép. 133). Elle n'exploite pas de site internet, ni de comptes sur les réseaux sociaux (X _____, p. 958, rép. 125-126). Ses produits se sont élevés à 10'729 fr. 90 en 2019 et à 0 fr. en 2020. Durant ces deux exercices, les seules charges enregistrées proviennent des frais d'avocat, bancaires et d'impôts (p. 699). Ses actifs se composent des avoirs bancaires, de débiteurs et d'un prêt consenti à Swissbags Europa SL (p. 698). Selon les explications de X _____, son activité consiste à « vendre des licences » permettant à des entreprises actives à l'étranger d'apposer le logo swissbags+ sur leurs produits (X _____, p. 955-956, rép. 111-112).

6. Y _____ et Z _____ sont par ailleurs les actionnaires de Swissbags Europa SL, créée le 31 juillet 2018, de siège social à Madrid, qui a pour but le commerce de gros et de détail d'articles en cuir, de matières synthétiques, de bois, de bagages et d'articles de voyage, ainsi que les intermédiaires dans le commerce de produits divers (p. 345, all. nos 155-156 ; p. 368). Cette société espagnole est représentée par AA _____ et

BB _____, ensuite remplacé par CC _____ (p. 368). Swissbags Europa SL est apparentée à la société DD _____ (p. 188). Swissbags GmbH fait ainsi indirectement partie d'un groupe de sociétés (p. 173, all. no 64 ; p. 188), qui produit des sacs, des malles, des valises et des porte-cartes en cuir, en cuir synthétique et en polyester (p. 173, all. no 65 ; p. 99-110 ; p. 189-190).

7. EE _____, de siège à Vacarisses, en Espagne, a été fondée en 2005 (p. 345, all. no 159 ; p. 371-374). Son but social actuel est le commerce de gros d'habillement et de chaussures (p. 372) ; précédemment il avait trait au commerce de gros de produits et articles de cuir et similaires, tout comme à la gestion de magasins de vente (p. 346, all. no 164). Elle est administrée par FF _____ et GG _____ (p. 373). Cette société possédait une succursale en Suisse à Biasca, au Tessin (p. 346, all. no 162 ; p. 375), inscrite le 20 décembre 2012 au registre du commerce suisse (p. 346, all. no 163 ; p. 375), avec pour but social le commerce de gros de produits et articles de cuir et similaires, tout comme la gestion de magasins de vente (p. 346, all. no 164 ; p. 375). HH _____ et II _____ figuraient au registre du commerce en qualité de directeurs successifs, mais la succursale était en réalité gérée par FF _____ (p. 346, all. no 165 ; p. 375 ; HH _____, p. 910 ss, rép. 6 ss ; II _____, p. 916, rép. 3.1). Elle a été radiée le 20 décembre 2018 (p. 346, all. no 166 ; p. 375).

Le 20 juin 2007, EE _____ a déposé auprès de l'office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO) une demande d'enregistrement de la marque figurative suivante :



L'enregistrement a été fait le 21 mai 2008 sous la référence 006015473 pour les classes 16, 18 et 35 (p. 191 ss ; p. 347, all. no 170, 172-173 ; p. 376), ainsi décrites (p. 383) :

- 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie, articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à

l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; caractères d'imprimerie ; clichés ;

- 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie.
- 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; vente au détail et en gros dans les commerces de portefeuille, valises, malles, stylos à bille, stylos.

Le 6 mars 2019, EE _____ a cédé à Swissbags Europa SL sa marque européenne (p. 192 ; p. 348, all. no 174 ; p. 377-378).

Sur le plan international, la marque swissbags+ est aussi enregistrée au nom de Swissbags Europa SL selon le Protocole de Madrid pour l'Australie sous le n° IR 945 456 (p. 236, all. no 109 ; p. 341 ad all. no 109 ; p. 249-250 ; p. 347, all. no 171).

Sur le site www.trademarkia.com, moteur de recherche de marques américaines, Swissbags Europa SL est indiquée comme propriétaire de la marque swissbags+, tandis que EE _____ figure comme interlocutrice (p. 466).

8. Le 25 mars 2010, EE _____ a fait enregistrer le nom de domaine www.swissbags.eu auprès de l'organisme EURid (p. 148, all. no 24 ; p. 96). Par la suite, Swissbags Europa SL a racheté à EE _____ le site www.swissbags.eu (p. 349, all. no 184).

Sur le site internet www.swissbags.eu sont proposés des sacs, bagages et autres produits similaires de la marque combinée swissbags+ (p. 99-110 ; p. 189-190 ; p. 284-296 ; p. 318-319). Ce site est en langue anglaise (p. 195). La raison sociale de Swissbags GmbH est mentionnée sur ce site, à l'instar de sa société sœur et de la société hong-kongaise (p. 174, all. no 73 ; p. 188 ; p. 399-404). Sous la rubrique « privacy policy », seule la détentrice du site est en revanche mentionnée (p. 405-409). Selon la défenderesse, le shop en ligne du site n'est pas actif (p. 353, all. no 206 contesté) en Suisse, ce que la cour a pu effectivement expérimenter.

Swissbags Europa SL fait la promotion des produits de sa marque sur les réseaux sociaux, notamment sous le compte Instagram [swissbags_original](https://www.instagram.com/swissbags_original) (p. 111-114). Le nom de Swissbags GmbH n'y apparaît en revanche pas (B _____, p. 939, rép. 86).

Swissbags Europa SL met également en vente ses produits sur www.amazon.es, www.amazon.fr, www.amazon.de et www.amazon.it (p. 353, all. no 207 ; p. 425-433). Ces produits ne sont pas livrables en Suisse (p. 425-433).

9. La société suisse JJ_____ AG, domiciliée à KK_____ et précédemment à LL_____, ayant pour but social la fabrication et la distribution d'articles publicitaires et d'articles-cadeaux ainsi que le commerce de marchandises de toutes sortes (p. 282), propose à la vente différents articles, dont des sacs de la marque swissbags+ en polyester et fabriqués en Chine (p. 297-306 ; p. 313 ; p. 856). Pour ce faire, JJ_____ AG s'est fournie en octobre 2019 auprès de la société tchèque MM_____ (NN_____, p. 852 verso, nos 25-45, p. 854 verso, no 224). Comme ces produits ne se sont pas bien écoulés, elle n'a pas renouvelé sa commande, tout en laissant cette offre en ligne (NN_____, p. 854, nos 171-172, p. 855, no 287 ; p. 855, nos 291-292). C'est ainsi qu'à l'instigation de B_____ (B _____, p. 939, rép. 87), OO_____, domiciliée à Vionnaz, a pu commander en avril 2020 auprès de JJ_____ AG deux sacs de cette marque qui lui ont été livrés à son domicile (OO_____, p. 928, rép. 16). L'étiquette de ces biens mentionnent qu'ils ont été fabriqués en Chine (p. 307-317). A ce jour, le nom de domaine www.swissbagspromotionalproducts.com, qui figure sur les étiquettes des produits swissbags+ vendus par JJ_____ AG (p. 312), est disponible (p. 423). Il existe en revanche encore un compte LinkedIn « PP_____ », qui mentionne que la ligne PP_____ a été lancée en 2005 (p. 469).

La défenderesse est parvenue à se procurer des bons de commande datant de 2017 de la société tchèque MM_____ auprès de la société MM_____ relatifs aux produits swissbags+ (p. 417-422).

La société tchèque MM_____ a été reprise par le groupe portugais QQ_____ AG (NN_____, p. 855, nos 297-303 ; p. 856).

10. Le 7 janvier 2014, EE _____ a demandé l'enregistrement auprès de l'IPI pour les classes 16, 18 et 35 de la marque combinée suisse (p. 262-263 ; p. 278 ; p. 281)



(ci-après désigné : « swissbags+ »)

Le texte est de couleur gris trafic A RAL 7042 et la croix blanche sur fond rouge de sécurité RAL 3001 (p. 260 ; p. 93).

A la suite d'un préavis de l'IPI, qui soulevait à la fois la problématique du caractère distinctif, du besoin de libre disposition, de l'indication de provenance et de la référence faite à la Suisse par la croix rouge en lien avec les produits (p. 265-268), EE _____ a finalement restreint sa demande à la classe 35 (p. 264) et la marque a été enregistrée le 26 mai 2014 sous le n° 659093 uniquement pour la classe 35 de services de la classification de Nice pour les services de publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau (p. 148, all. no 28 ; p. 93 ; p. 196-198 ; p. 251-253 ; p. 258 ss).

Le 25 avril 2019, EE _____ a cédé sa marque suisse à Swissbags GmbH (p. 198 ; p. 254-255 ; p. 348, all. no 179). Ce sont Y _____ et Z _____ qui ont financé le rachat de la marque (X _____, p. 962, rép. 156).

Le 4 octobre 2022, Swissbags GmbH a encore fait enregistrer au niveau européen la marque swissbags, sans le drapeau suisse, pour les classes suivantes (<https://www.trademarkelite.com/europe/trademark/trademark-search.aspx?sw=swissbag>):

- No 8 : Outils et instruments à main (actionnés manuellement) ; coutellerie ; armes latérales ; rasoirs.
- No 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux ou revêtus de ces métaux, non compris dans d'autres classes ; joaillerie, pierres précieuses ; instruments d'horlogerie et de chronométrie.

11. La demanderesse a été contactée par des clients et relations d'affaires du groupe de sociétés auquel la défenderesse est apparentée.

- En avril 2018, une employée de RR_____, dénommée TT_____, a adressé un mail à l'adresse SS_____, en croyant s'adresser à un représentant du groupe dont fait partie Swissbags Europa SL qu'elle avait rencontré lors d'une foire à Hong-Kong (p. 123-127).
- En novembre 2018, un client vivant au Portugal a contacté SBC Sàrl par mail pour obtenir des roulettes de rechange pour sa valise, alors qu'il s'agissait d'un produit de la marque swissbag+ acquis au Portugal en décembre 2015 (p. 128-132). Ceci a généré par la suite un échange de courriels entre le magasin portugais qui avait vendu le bagage concerné et la demanderesse (p. 133-134).
- En mai 2020, un employé de la firme chinoise UU_____ a informé SBC Sàrl du déroulement de la procédure d'enregistrement de la marque VV_____ en Chine, alors que cette dernière n'était pas à l'origine de cette démarche (p. 135-136).
- En août 2022, la société tchèque MM_____ a adressé par erreur à SBC Sàrl une demande concernant des produits du groupe Swissbags Europa SL (p. 875).

Considérant en droit

12. La demanderesse prétend être lésée par des actes illicites de la défenderesse, de sorte qu'elle peut se prévaloir du for de son siège, en vertu du principe de la double pertinence (art. 36 CPC, FRICK, Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3^{ème} éd., 2017, n. 11 vor Art. 50a-60 LPM). Comme, au moment de l'ouverture d'action, celui-ci était situé à Crans-Montana, il fonde la compétence des autorités valaisannes. Du point de vue matériel, le Tribunal cantonal est compétent pour connaître de la cause en instance cantonale unique (art. 5 al. 1 CPC et art. 5 LACPC).

La demanderesse a chiffré à 199'000 fr. la valeur litigieuse cumulée de toutes ses conclusions (p. 155). La défenderesse a toutefois contesté ce montant, au motif que, faute de force distinctive suffisante, ni la marque, ni la raison sociale de la demanderesse ne pourraient être protégés. Cette question, qui se recoupe avec le fond du litige, peut demeurer à ce stade ouverte. Il suffit de constater que la valeur litigieuse s'élève au

moins au montant de 50'000 fr., correspondant aux prétentions en dommages-intérêts formulées par la demanderesse.

13.

13.1 En vertu de l'art. 951 CO, la raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse.

L'inscription au registre du commerce de la raison de commerce confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (art. 956 al. 2 CO). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3).

Un risque de confusion existe lorsque la fonction distinctive du signe antérieur est atteinte par l'utilisation du signe le plus récent. Des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif à l'usage d'un signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables à celui-ci, des méprises en ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets distingués par de tels signes pour ceux qui sont individualisés par le signe protégé en droit de la propriété intellectuelle (confusion dite directe). La confusion peut également résider dans le fait que, dans le même cas de figure, les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fondés à croire qu'il y a des liens juridiques ou économiques entre l'utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistrée (confusion dite indirecte) (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 146 consid. 2a; 127 III 160 consid. 2a).

Savoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement ("nettement") se détermine sur la base de l'impression d'ensemble qu'elles donnent au public concerné (ATF 131 III 572 consid. 3 p. 576), celui-ci étant défini principalement en fonction des cercles dans lesquels les entreprises (ayant droit et auteur de la violation) sont actives (ATF 118 II 322 consid. 1 p. 323 et l'arrêt cité). Le risque de confusion est apprécié dans chaque langue nationale (ATF 106 II 352 consid. 1 p. 353; cf. arrêt 4C.206/1999 du 14 mars 2000 consid. 4a publié in sic! 2000 p. 399; en droit des marques, cf. Directives en

matière de marques de l'IP, 2019, ch. 6.3.1 p. 256). Les confusions concrètes (effectives) ne sont, selon les circonstances, que des indices d'un risque de confusion (ATF 122 III 369 consid. 2c p. 373; arrêt 4A_257/2014 déjà cité consid. 5.2).

S'agissant de la branche et du cercle de clientèle, le droit des raisons de commerce se distingue du droit des marques en ce sens qu'il ne connaît pas le principe de la spécialité (Spezialitätsprinzip ou Branchenprinzip; arrêts 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.3.2; 4C.206/1999 du 14 mars 2000 consid. 3c; CHERPILLOD, commentaire romand, Code des obligations, T. II, 2017, n. 14 ad art. 951 CO; ALTENPOHL, commentaire bâlois, Obligationenrecht II, 5ème éd. 2016, n. 11 ad art. 951 CO). Alors qu'il ne peut y avoir un risque de confusion au sens du droit des marques que si les produits et services proposés sont similaires (arrêt 4A_617/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.11 et les références citées ; étant toutefois réservée la marque de haute renommée au sens de l'art. 15 LPM), il en va autrement en droit des raisons de commerce. La raison de commerce ayant en effet pour but de permettre l'identification d'une entreprise, la coexistence de deux entreprises aux raisons de commerce identiques ou quasi identiques pourrait s'avérer problématique, ceci indépendamment de leurs activités respectives. Il y a lieu de noter que la jurisprudence se montre particulièrement stricte dans l'appréciation du risque de confusion lorsque les entreprises ont des activités identiques ou similaires ou qu'elles exercent leurs activités dans un périmètre géographique restreint (ATF 131 III 572 consid. 4.4; 95 II 456 consid. 2; arrêt 4A_83/2018 du 1 octobre 2019 consid. 3.1 ; arrêt 4A_167/2019 du 8 août 2019 consid. 3.1).

Le caractère distinctif (par opposition au caractère générique) d'un élément composant la raison de commerce peut être originaire ou s'être imposé par l'usage du signe dans le commerce (Verkehrsdurchsetzung ; arrêt 4A_630/2018 du 17 juin 2019 consid. 4.2.2).

Les raisons de commerce ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'elles peuvent laisser (ATF 131 III 572 consid. 3 p. 576; 128 III 401 consid. 5). En droit des raisons de commerce, tous les signes n'ont pas la même importance pour l'appréciation du risque de confusion. Selon la jurisprudence, il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; 127 III 160 consid. 2b/cc; ATF 122 III 369 consid. 1). Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie, qui jouissent généralement d'une force distinctive importante, à l'inverse des désignations génériques appartenant au domaine

public (arrêt 4A_167/2019 du 8 août 2019 consid. 3.1 ; arrêt 4A_590/2018 du 25 mars 2019 consid. 2.1).

Est partant moindre l'étendue de protection pour des raisons de commerce qui touchent au domaine public et ne jouissent d'aucune notoriété élevée. Toutefois, les raisons de commerce dont le contenu consiste essentiellement en de telles désignations génériques bénéficient en principe de la protection de leur usage exclusif selon l'art. 956 CO (ATF 128 III 224 consid. 2b). Aussi celui qui emploie comme éléments de sa raison sociale des désignations génériques identiques à celles d'une raison plus ancienne a-t-il le devoir de se distinguer avec une netteté suffisante de celle-ci en la complétant avec des éléments additionnels qui l'individualiseront (consid. 5.3 non publié de l'ATF 130 III 478; ATF 122 III 369 consid. 1 ; arrêt 4A_541/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3). A l'endroit d'une raison de commerce antérieure présentant de mêmes désignations génériques que la raison subséquente, des adjonctions qui se distinguent relativement faiblement peuvent déjà produire une différenciation suffisante (ATF 122 III 369 ; arrêt 4A_167/2019 du 8 août 2019 consid. 3.1).

Il a ainsi été jugé que l'ajout "Frauenfeld", en raison de la faible force distinctive de cette indication de lieu, ne présentait pas une individualisation suffisante à l'endroit de la raison "Merkur Immobilien AG" (ATF 88 II 293 consid. 3). Il en va de même de l'adjonction "Finanz" à propos de la raison sociale "Aussenhandels AG" (ATF 100 II 224 consid. 3). Il a encore été admis qu'il n'était pas suffisant de faire précéder de l'article défini allemand "Die" le substantif "Wache", élément principal de la raison sociale plus ancienne "Wache AG" (ATF 128 III 224 consid. 2d). A également été admis l'existence d'un risque de confusion entre les raisons sociales Mipa Lacke + Farben AG d'une part et MIPA Baumatec AG de l'autre. En effet, compte tenu de l'élément distinctif concordant, du fait que les deux sociétés avaient des buts sociaux similaires et s'adressaient pour l'essentiel au même cercle de clientèle, le Tribunal fédéral a considéré que les adjonctions « Lacke + Farben », respectivement « Baumatec », perçues au moins en partie comme descriptives, ne permettaient pas d'écarter un risque de confusion. A tout le moins, le public visé était amené à supposer l'inexistence d'un lien juridique ou économique avec l'intimée (arrêt 4A_123/2015 du 25 août 2015).

A l'inverse, le Tribunal fédéral a nié tout risque de confusion entre les raisons sociales "SMP Management Programm St. Gallen AG" et "MZSG Management Zentrum St. Gallen" en particulier au motif qu'il y avait une nette distinction entre les acronymes "SMP" et "MZSG" (ATF 122 III 369 consid. 2b ; arrêt 4C.120/2005 du 7 septembre 2005 consid. 3). Il en va de même en ce qui concerne les raisons de commerce Arveron SA

et ARVEYRON-RHÔNE Sàrl. La Haute Cour a en effet estimé que le terme Arveron, issu de la contraction des noms de l'Arve et du Rhône, constituait une désignation de fantaisie jouissant d'une force distinctive moyenne. Même si la force distinctive de l'élément additionnel, qui ne constituait pas une simple indication de lieu, était relativement faible, l'impression globale qui ressort du signe litigieux permettait d'écarter un risque de confusion (arrêt 4A_167/2019 du 8 août 2019). Elle a également nié tout risque de confusion entre les raisons sociales "SRC Wirtschaftsprüfungen GmbH" und "SRC Consulting GmbH", au motif que l'acronyme SRC n'était doté que d'une faible force distinctive (arrêt 4A_541/2018 du 29 janvier 2019).

13.2 En l'espèce, la demanderesse a été inscrite au registre du commerce sous la raison sociale Swiss Bag Company Sàrl le 31 octobre 2003. Sa raison sociale est donc antérieure à celle de la défenderesse, inscrite au registre du commerce le 9 avril 2019.

Dans l'examen de la force distinctive et du risque de confusion des deux raisons de commerce, il convient de faire abstraction des terminaisons « Sàrl » et « GmbH » (dont la signification est au demeurant identique) d'usage obligatoire (art. 950 CO et 116a ORC) et destinées à renseigner sur la forme juridique des sociétés. Les termes « swiss », « bag » et « company » dans la raison sociale de la demanderesse sont tirés du domaine public et constituent des signes purement génériques. Traduits littéralement par « suisse », « sac » et « entreprise », leur association ne produit pas un résultat insolite, qui permettrait de retenir la qualification de signe de fantaisie et n'a d'autre but que d'informer sur le champ d'activité de la société. La raison sociale présente dès lors une force distinctive faible et ne peut prétendre qu'à une protection limitée. Un ajout faiblement distinctif peut ainsi déjà suffire à différencier la nouvelle raison de celle antérieure, d'autant que le but social respectif des parties ne se recoupe pas.

La raison sociale de la défenderesse se distingue de celle de la demanderesse par l'absence du terme « Company », l'ajout d'un « s » au terme « bag » et par la suppression de l'espace entre les mots swiss et bags.

L'ajout du « s » ne modifie guère la sonorité du nom pris dans son ensemble. Il fait uniquement référence au pluriel et n'a dès lors pas non plus d'impact sur le sens des deux raisons sociales qui font référence à des sacs suisses. Il ne retient ainsi pas l'attention.

Le fait que l'une des raisons sociales se présente sous trois termes séparés et l'autre en un seul ne se remarque qu'à l'écrit et n'est partant pas propre à supprimer leur similitude.

C'est donc avant tout la suppression du mot « Company » qui est susceptible de différencier les deux noms. D'un point de vue purement auditif, il est bien perceptible et sa suppression raccourcit sensiblement la raison sociale (cinq syllabes pour la demanderesse ; deux pour la défenderesse). Le fait qu'il soit placé à la fin du nom de la demanderesse lui confère cependant une importance secondaire par rapport aux termes Swiss et Bag similaires dans les deux raisons de commerce. Sur le plan sémantique, le terme « Company », largement répandu dans les raisons de commerce et qui comme on l'a vu signifie en français « entreprise », n'apporte aucune information supplémentaire sur la société, en particulier sur son activité, de sorte que des tiers auront tendance à en faire abstraction, voire à penser à que les deux entités sont apparentées, ce qui, selon la jurisprudence rappelée plus haut, constitue déjà un risque de confusion. Il ne suffit ainsi pas à distinguer les deux sociétés. Le présent cas se rapproche ainsi de la jurisprudence précitée concernant l'ajout du mot "Finanz" à la raison sociale "Aussenhandels AG" (ATF 100 II 224 consid. 3).

Prises globalement, les trois différences précitées sont également manifestement insuffisantes pour pallier le réel risque de confusion. Ce risque est identique dans toutes les régions linguistiques de Suisse, puisque les deux raisons sociales sont libellées en anglais, langue utilisée sur le plan international.

Certes, les exemples de méprises fournis par la demanderesse se rapportent tous à des relations commerciales entre des tiers et la société espagnole Swissbags Europa SL et non pas la défenderesse. De même, si l'on introduit dans le moteur de recherche Google la raison sociale de la demanderesse, on ne trouve pas trace de la défenderesse ou de ses activités. A l'inverse une recherche avec la raison de commerce de la défenderesse, qui correspond exactement à la marque de la demanderesse, aboutit sur le site internet et le compte Facebook de la demanderesse, ainsi que sur les sites des différents points de vente de ses produits. De même, la recherche « swissbags » dans l'annuaire en ligne local.ch donne les coordonnées de la demanderesse, à l'exclusion de la défenderesse. Ceci s'explique par le fait que la défenderesse n'exerce pour l'heure effectivement aucune activité, ne possède pas de site internet, ni de compte sur les réseaux sociaux et n'est pas inscrite dans l'annuaire. L'absence de la défenderesse sur le marché économique suisse ne fait cependant pas obstacle au droit de la demanderesse à la protection de sa raison de commerce, qui est indépendant de l'existence d'un rapport de concurrence. Au demeurant, cette situation pourrait évoluer à l'avenir.

Partant, il convient d'admettre que la raison sociale de la défenderesse présente des similitudes avec celle de la demanderesse telles qu'elles créent un risque de confusion.

La conclusion no VII de la demande doit dès lors être accueillie et ordre est donné à la défenderesse de modifier, dans un délai de soixante jours dès l'entrée en force du présent jugement, l'inscription de sa raison sociale au registre du commerce suisse, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. Cette sanction paraît suffisante, d'autant que rien n'indique que la défenderesse ne s'exécutera pas. Partant, il n'apparaît pas utile d'assortir l'injonction d'une amende de 1000 fr. par jour d'inexécution, comme requis par la demanderesse au chiffre IX de ses conclusions, d'autant qu'en l'état, la demanderesse ne risque pas de pâtir d'une exécution tardive, faute de rapport de concurrence entre les parties.

14.

14.1 Selon l'art. 1 LPM, la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (al. 1).

Sont exclus de la protection notamment les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés (art. 2 let. a LPM). L'absence de force distinctive ou le besoin de libre disposition caractérisent les signes du domaine public. Un signe en soi dépourvu de force distinctive peut néanmoins s'imposer dans le commerce à titre de marque (Verkehrsdurchsetzung) lorsqu'une part importante des destinataires du produit ou des services concernés le perçoivent comme une référence à une entreprise déterminée, sans qu'il soit nécessaire que celle-ci soit connue nommément. Encore faut-il que le signe ne soit pas soumis, dans le cas particulier, à un besoin de libre disposition absolu, lequel empêchera alors l'enregistrement comme marque imposée. L'assujettissement d'un signe à un besoin de libre disposition absolu suppose que l'emploi dudit signe est nécessaire au commerce et doit, de ce fait, rester à la libre disposition de tous les concurrents; cette condition ne doit pas être examinée de façon générale pour le type de signe en cause, mais bien en rapport avec le produit ou les services concernés. Sont des signes appartenant au domaine public : les signes banals ou communs, soit les chiffres ou lettres isolés, les couleurs ou formes géométriques simples; les signes descriptifs et les désignations génériques, soit les références à la nature, aux propriétés, à la composition ou à l'emploi d'un produit; les signes libres, qui ont perdu leur caractère distinctif en raison d'un usage généralisé; les indications géographiques (ATF 134 III 314 consid. 2.3.2 p. 319/320, consid. 2.3.4 p. 321 et consid. 2.3.5 p. 321/322; 131 III 121 consid. 4.1 p. 126/127 et consid. 4.4 p. 130/131; cf. également arrêt 4A_370/2008 du 1er décembre 2008 consid. 5, consid. 5.1, consid. 6.1 et consid. 6.2, in sic! 3/2009 p. 167).

Selon la jurisprudence, le caractère intrinsèquement banal d'un signe ne suffit pas pour assujettir ledit signe à un besoin de libre disposition absolu; ce sont les circonstances du cas qui seront déterminantes (ATF 134 III 314 consid. 2.3.3 p. 320/321; 131 III 121 consid. 4.3 p. 129). En ce qui concerne les signes descriptifs et les désignations génériques, le besoin de libre disposition a été reconnu pour des expressions attribuant certaines qualités à la marchandise, telles que «beau», «bel», «belle», «super», «bon», «fin», pour autant que ces désignations soient descriptives en relation avec le produit concerné, ainsi que pour des mots tels que «pain», «chaussure», «vêtement», «laine», «coton», ou encore «touring» dans le domaine des fournitures ou des services concernant l'automobile ou les voyages en automobile. Quant aux signes libres, la question du besoin de libre disposition ne se pose pas à leur sujet (ATF 131 III 121 consid. 4.2 p. 127/128 et les arrêts cités ; arrêt 4A_434/2009 du 30 novembre 2009 consid. 3).

Si la marque consiste en une désignation générique, son rapport avec le produit doit être tel que son caractère descriptif soit reconnaissable sans effort particulier de raisonnement ou d'imagination (ATF 116 II 609 consid. 1c, 114 II 371 consid. 1 et les arrêts cités). 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 (ATF 104 Ib 138 consid. 2). Dans l'arrêt précité 4A_434/2009 du 30 novembre 2009, le Tribunal fédéral a jugé que le seul terme « RADIO », à la fois dépourvu de caractère distinctif et soumis à un besoin de libre disposition absolu, ne pouvait être protégé comme signe seul. En revanche, le signe RADIO SUISSE ROMANDE n'était pas soumis à un besoin de libre disposition absolu. Dès lors qu'il s'était imposé comme marque pour les services en cause des classes 38 et 41, il pouvait être enregistré comme marque.

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 le mieux dans le souvenir de l'acheteur moyen (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa, 100 Ib 250 consid. 3 et les arrêts cités). Au demeurant, pour que la protection légale lui soit refusée, il suffit que le signe litigieux appartienne au domaine public dans une seule région linguistique du pays (ATF 96 I 752 consid. 2b et les arrêts cités ; arrêt 4C.403/1999 du 16 février 2000 consid. 3).

Pour ce qui est des désignations géographiques, la jurisprudence part du constat que la mention d'un nom géographique est habituellement comprise comme une indication de provenance (ATF 135 III 416 consid. 2.2 p. 419). Selon l'art. 47 al. 1 LPM, l'indication de provenance se définit comme toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. Les indications de provenance directes - c'est-à-dire les noms de ville, de lieu, de territoire, de région ou de pays - sont soumises en principe à un besoin de libre disposition, dès lors que chaque producteur ou fournisseur doit pouvoir indiquer la provenance de ses biens ou services et qu'il ne doit pas être empêché de le faire en raison de marques de concurrents (cf. ATF 128 III 441 consid. 1.1 p. 443 «Appenzeller», 454 consid. 2.1 p. 458 «Yukon»; Eugen Marbach, Markenrecht, SIWR vol. III/1, 2e éd. 2009, n° 389 p. 121 ; arrêt 4A_434/2009 du 30 novembre 2009 consid. 3).

14.2 Le titulaire d'une marque peut interdire à des tiers l'usage des signes similaires et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. c et 13 al. 2 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 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 de la même entreprise ou des produits d'entreprises liées entre elles (ATF 128 III 96 consid. 2a; 127 III 160 consid. 2; 122 III 382 consid. 1).

Selon la jurisprudence, il existe une interaction entre la similitude des signes et celle des produits et services; plus les produits et services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a un risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque, et inversement (ATF 128 III 96 consid. 2a; 122 III 382 consid. 1 et consid. 3a). Il convient d'être particulièrement strict lorsque les deux marques sont destinées à des types de marchandises identiques (ATF 122 III 382 consid. 3a).

La sphère de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Pour les marques faibles, la sphère est plus restreinte que pour les marques fortes. Ainsi, pour les marques

faibles, des différences plus modestes suffiront déjà à créer une distinction suffisante. Sont considérées comme faibles, en particulier, les marques dont les éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant. En revanche, sont considérées comme fortes les marques imaginatives ou qui ont acquis une notoriété dans le commerce (ATF 122 III 382 consid. 2a).

De plus, il est important de savoir à quel cercle de consommateurs les produits sont adressés et dans quelles circonstances ils sont vendus. Pour les articles de masse d'usage quotidien, il faut compter avec une attention moindre et une capacité de différenciation plus restreinte des consommateurs que pour des produits spécialisés, dont le marché est limité à un cercle plus ou moins fermé de professionnels (ATF 126 III 315 consid. 6b/bb ; 122 III 382 consid. 3a).

Contrairement au droit de la concurrence déloyale, les signes litigieux doivent être comparés en tant que tels, tandis que les circonstances extérieures ne sont pas prises en considération (arrêts 4A_28/2021 du 18 mai 2021 consid. 6.5 ; 4A_335/2019 du 29 avril 2020 consid. 7.2, non publié in ATF 146 III 225).

15. La défenderesse oppose à la demande l'argument tiré de la nullité de la marque de la demanderesse, au motif qu'elle appartiendrait au domaine public (p. 183).

La désignation *swissbags*, qui signifie sacs suisses, est effectivement purement descriptive. On peut également concevoir qu'il existe un besoin de libre disposition pour la concurrence. La désignation *swissbags* paraît cependant s'être imposée comme marque. Les produits sont en effet largement commercialisés en Suisse au travers de différents distributeurs. Les produits de la marque *swissbags* ont été sélectionnés dans le cadre d'un test portant sur les valises à roulettes, ce qui prouve qu'ils sont bien implantés en Suisse. Ils sont cités dans différentes revues de consommation. L'IPI avait admis l'usage comme marque du signe litigieux pour les valises et sacs de sport depuis juillet 2012.

En tout état de cause, la question de savoir si la désignation *swissbags* s'est imposée comme marque peut demeurer ouverte. En effet, les conclusions de la demanderesse tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la défenderesse de faire usage sa marque ne peuvent de toute façon pas être accueillies pour les motifs exposés infra.

16. La défenderesse dénie également à la demanderesse tout droit à la protection de sa marque, pour le motif qu'elle renfermerait une indication de provenance sans respecter les conditions de l'art. 48c LPM.

Contrairement à ce qui est mentionné dans l'ordonnance de preuves (p. 664), le fardeau de la preuve de l'exactitude de l'indication de provenance appartient à son utilisateur (art. 51a LPM).

En l'occurrence, cette preuve a été rapportée. La fiduciaire a vérifié l'origine des coûts de production des marchandises de la demanderesse et a attesté que plus de 60% de ceux-ci étaient générés en Suisse (p. 780-781). Depuis le 1^{er} janvier 2021, la demanderesse dispose d'ailleurs de son propre site de production pour les articles de la marque swissbags, équipé de machines industrielles et dans lequel s'activent 11 employés. Elle sous-traite une partie des travaux de couture à l'atelier d'Illarsaz des E _____ et à l'atelier couture de la F _____, notamment, et a recours à différents fournisseurs suisses (p. 953).

Seule la désignation swissbags en lien avec la commercialisation des sacs de marque D _____ fabriqués en Chine demeure problématique. L'attestation de la fiduciaire ne permet pas d'établir que le coût de production de ces marchandises sont également à hauteur de 60% d'origine suisse. En effet, la fiduciaire s'est fondée sur les coûts de production globaux, sans distinguer selon la marque des produits. L'hypothèse que l'origine suisse des coûts de production des marchandises swissbags puisse compenser l'origine étrangère des coûts relatifs à la marchandise D _____ ne peut ainsi être exclue. Selon la demanderesse, les sacs dénoncés par la défenderesse ont été fabriqués avant l'entrée en vigueur de l'art. 48c LPM. Elle en veut pour preuve que, sur son site, la mention « 2019 » figure sous la photo des sacs de marque D _____, portant la désignation swissbags. Cette seule mention ne suffit pas à établir qu'il restait des stocks antérieurs au 1^{er} janvier 2017 et qu'elle n'en vend plus à compter du 1^{er} janvier 2019.

Quoi qu'il en soit, on ne saurait en conclure que la marque de la demanderesse est nulle, dès lors que l'usage principal qu'elle en fait est effectivement dédié à des produits remplissant les conditions de l'art. 48c LPM. Il n'existe dès lors pas un motif absolu d'exclusion au sens de l'art. 2 let. c ou d LPM. Tout au plus la mention de cette désignation sur certains sacs D _____ ou en lien avec leur commercialisation pourrait faire l'objet d'une interdiction (art. 47 al. 3 let. a LPM). Cette question, qui ne permettrait quoi qu'il en soit pas à la défenderesse de s'opposer à l'action, déborde cependant du présent procès.

17. La demanderesse a déposé une demande d'enregistrement pour sa marque swissbags le 31 janvier 2017 pour la classe 18 : cuir et imitations du cuir, tous les

produits précités étant de provenance suisse. De son côté, la défenderesse a repris la marque de EE _____, déposée auprès de l'IPI le 7 janvier 2014 pour la classe 35 de la classification de Nice pour les services de publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau. L'enregistrement de la marque de la défenderesse est donc antérieur à celle de la demanderesse. Par ailleurs, l'enregistrement d'une marque ne confère en principe une protection qu'à l'égard de produits ou services identiques ou similaires à ceux visés par sa marque (principe de la spécialité).

La demanderesse allègue cependant que sa marque a acquis en Suisse une haute renommée (p. 151, all. no 51). Il convient d'examiner ce point, qui permettrait à la demanderesse de s'opposer à tout usage d'une marque similaire, sans limitation de la nature des produits ou services offerts sous cette marque (arrêt 4A_128/2012 du 7 août 2012 consid. 4.2). Par ailleurs, une marque de haute renommée doit aussi être qualifiée de marque notoirement connue au sens de l'art. 3 al. 2 let. b LPM et 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (CUP ; 0.232.04) (l'inverse n'est en revanche pas forcément vrai), ce qui pourrait permettre une dérogation au principe de l'enregistrement consacré à l'art. 5 LPM (DAVID/FRICK, commentaire bâlois, n. 19 ad art. 15 LPM).

17.1 Aux termes de l'art. 15 LPM, le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte (al. 1). Les droits acquis avant que la marque ne gagne sa haute renommée sont réservés (al. 2).

La loi ne définit pas la haute renommée. Selon la jurisprudence fermement établie (ATF 130 III 748 consid. 1.1 p. 752 s. et les références), les critères déterminants pour décider si une telle qualification s'applique à une marque donnée peuvent être déduits du but de l'art. 15 LPM, lequel est de protéger les marques de haute renommée contre l'exploitation de leur réputation, l'atteinte portée à celle-ci et la mise en danger du caractère distinctif de la marque. Semblable protection se justifie lorsque le titulaire de la marque a réussi à susciter une renommée telle que cette marque possède une force de pénétration publicitaire utilisable non seulement pour commercialiser les produits et fournir les services auxquels elle était destinée à l'origine, mais encore pour faciliter sensiblement la vente d'autres produits ou la fourniture d'autres services. Cela suppose que la marque jouisse d'une considération générale auprès d'un large public. Pour admettre l'existence d'une marque de haute renommée, il ne suffit pas que la marque soit connue par un

pourcentage élevé de personnes, car cela ne permettrait plus de distinguer la haute renommée d'une marque de sa notoriété. L'image positive que représente la marque auprès du public est un critère qui ne doit pas être négligé. Il n'est cependant pas nécessaire que cette image positive fasse l'unanimité en ce sens que les produits ou les services désignés par la marque de haute renommée remporteraient tous les suffrages sans exception. Ainsi, des marques de cigarettes peuvent acquérir une haute renommée, quand bien même le fait de fumer et, partant, les substances utilisées à cette fin sont désormais, comme tels, l'objet de controverses au sein du public.

La notion de haute renommée, au sens de l'art. 15 LPM, ressortit au droit; en revanche, le fait de savoir si une marque est connue d'un large public et si elle bénéficie d'une image positive auprès des personnes qui la connaissent sont des points de fait qui doivent être allégués et prouvés par tous moyens adéquats, à l'exemple d'un sondage d'opinion, à moins d'être notoires (ATF 130 III 748 consid. 1.2 p. 753 ; arrêt 4A_128/2012 du 7 août 2012 consid. 4.1).

17.2.1 En l'espèce, la renommée de la marque swissbags n'est pas notoire, contrairement à celle de Coca-Cola (ATF 116 II 463) ou de Nestlé (ATF 130 III 748), de sorte qu'il appartenait à la demanderesse d'en apporter la preuve. Celle-ci n'a pas sollicité la mise en œuvre d'un sondage, sur une base contradictoire et sous contrôle judiciaire, pour établir que la marque swissbags s'est imposée comme une marque de haute renommée. Elle n'a pas davantage déposé de rapport d'une enquête démoscopique qu'elle aurait commandée (ATF 131 III 121 consid. 7.3 p. 134 s.). Il ressort des comptes que la société a pris son essor à compter de 2013. Son chiffre d'affaires brut (toutes marques confondues) des dix dernières années se situe entre 1 et 3 millions et semble relativement stable (compte tenu du Covid). La durée relativement courte de son assise sur le marché suisse et le volume et l'évolution de son chiffre d'affaires, qui paraît certes déjà important sans néanmoins être particulièrement élevé au vu de la valeur unitaire des articles, ne permettent pas d'inférer l'existence d'une marque de haute renommée. A titre de preuve de son allégation, elle se réfère aux pièces 4 à 18 déposées en cause. Or, ces documents attestent du fait que les produits de la demanderesse de la marque swissbags sont commercialisés en Suisse par plusieurs distributeurs et que la qualité des valises à roulettes a été reconnue dans un test. S'il est patent que ces marchandises remportent un certain succès et que certaines d'entre elles à tout le moins sont de qualité, cela ne suffit cependant pas encore à conférer à la marque le statut de marque de haute renommée. A cela s'ajoute que, comme on l'a vu, la demanderesse fait usage de la désignation swissbags également

en relation avec la commercialisation de produits dont il n'est pas établi que le coût de fabrication est d'origine majoritairement suisse. Il paraît ainsi douteux qu'elle puisse se prévaloir d'une utilisation en partie trompeuse (pour certains produits) pour prétendre que sa marque aurait acquis une haute renommée.

17.2.2 A cela s'ajoute encore le principe de la priorité fondé sur le premier dépôt de la marque de la défenderesse. Aussi, pour pouvoir interdire à la défenderesse tout usage de sa marque, y compris pour les services couverts par l'enregistrement, il faudrait encore que la demanderesse eût prouvé que son propre signe avait déjà acquis sa notoriété au moment du dépôt de la marque de la défenderesse, soit le 7 janvier 2014 (art. 15 al. 2 LPM a contrario ; art. 3 al. 2 let. b LPM ; sur les conditions d'application de cette disposition, cf. arrêt 4P.291/2000 du 19 février 2001 consid. 3c). Or, une telle preuve n'a a fortiori pas été rapportée. Il ressort du préavis de l'IPI du 18 janvier 2018 ainsi que des pièces annexées au mémoire-demande que, jusqu'en juillet 2012, le signe swissbags a été utilisé dans une représentation graphique différente de celle finalement enregistrée (p. 212). Si la marque était déjà notoirement connue, la demanderesse n'en aurait pas modifié le graphisme.

Au demeurant, l'art. 3 al. 2 let. b LPM ne s'applique, semble-t-il, que dans le cadre d'un état de fait à caractère international (SCHLOSSER/MARADAN, commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 176 ss ad art. 3 LPM ; STÄDELI/ BAUCHBAR BIRKHAÜSER, commentaire bâlois, n. 183 ss ad art. 3 LPM), de manière à éviter qu'une personne n'exploite en Suisse la notoriété d'une marque étrangère. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la demanderesse a uniquement protégé sa marque en Suisse. Elle ne peut dès lors pas invoquer l'art. 3 al. 2 let. b LPM.

18. Faute d'avoir établi que sa marque jouissait d'une haute renommée, la demanderesse ne peut se prévaloir des art. 3 al. 1 let. c et 13 LPM qu'à l'égard d'une utilisation de la marque swissbags+ pour des produits similaires à ceux protégés par sa propre marque, en raison à la fois de l'antériorité de la marque swissbags+ et de son champ de protection bien distinct de la marque swissbags.

La demanderesse n'est pas parvenue à rapporter la preuve que la défenderesse utilisait en Suisse sa marque pour des produits similaires à ceux visés par la marque swissbags. Il ressort certes du dossier que des sacs de la marque swissbags+ ont été acquis en Suisse. Il n'est cependant nullement établi qu'il s'agisse de marchandises produits ou commercialisés par la défenderesse. Les sacs incriminés ont été vendus par JJ_____ AG, qui s'est fournie auprès du groupe MM_____ . Comme, on l'a vu, il

semble d'ailleurs que la défenderesse n'exerce en réalité aucune activité, ce qui exclut l'usage indû de sa marque pour des produits similaires à ceux protégés par la marque de la demanderesse. Par ailleurs, les sacs querellés, en polyester, ne constituent nullement des imitations de cuir, de sorte qu'ils ne sauraient être qualifiés de produits similaires à ceux protégés par la marque de la demanderesse.

19. La demanderesse se prévaut de la théorie de la transparence (ou Durchgriff) et estime que les actes des autres sociétés du groupe auquel la défenderesse appartient doivent lui être imputés.

19.1 Lorsqu'une personne fonde une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droits distincts avec des patrimoines séparés: la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part. Malgré l'identité entre la société anonyme et son actionnaire unique, on les traite en principe comme des sujets de droits distincts (arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.3.1, destiné à la publication; ATF 128 II 329 consid. 2.4 p. 333 et les arrêts cités).

Selon la théorie de la transparence (ou levée du voile corporatif / Durchgriff), on ne peut cependant pas s'en tenir dans tous les cas à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'un lient également l'autre. Ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la dualité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes. Ainsi, l'indépendance juridique entre l'actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat, une prohibition de concurrence ou encore pour contourner une interdiction (arrêt 5A_113/2018 déjà cité consid. 8.3.1 et les arrêts cités).

L'application du principe de la transparence suppose donc, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes conformément à la réalité économique ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêt 5A_113/2018 déjà cité consid. 8.3.2 et les arrêts cités ; 4A_379/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).

19.2 En l'espèce, la défenderesse appartient économiquement à Z _____ et Y _____, qui détiennent également Swissbags Europa SL. Ce sont eux qui tiennent les rênes de Swissbags GmbH, X _____ ne tenant le rôle que d'homme de paille, de sorte qu'il y a bien, par personnes interposées, une identité économique entre les sociétés suisse et espagnole.

Reste à examiner si la défenderesse exploite de façon abusive l'existence de l'entité espagnole juridiquement indépendante pour contrecarrer les prétentions de la demanderesse à son égard.

La défenderesse, qui, comme on l'a vu, est une coquille vide, n'a aucune influence sur l'administration et la marche des affaires de Swissbags Europa SL. Elle apparaît au contraire comme le pantin de la société espagnole, qui, au travers de ses actionnaires, en tire les ficelles. La théorie de la transparence peut éventuellement permettre d'imputer à Swissbags Europa SL les actes de la défenderesse, mais non l'inverse. Il n'y a pas d'abus à invoquer l'indépendance juridique, puisque les actes de la société espagnole sont bien les faits de celle-ci d'un point de vue économique. En effet, les agissements de Swissbags Europa SL épinglés par la demanderesse relèvent de la politique commerciale instaurée par ses propres organes et tendent à servir la marche de ses propres affaires, de sorte qu'il n'y a pas de discrédance entre la réalité économique et le statut juridique.

En tout état de cause, il n'est nullement démontré que la société espagnole vend sur le marché suisse des sacs de la marque swissbags+. Son site n'est pas actif en Suisse et les articles swissbags+ offerts à la vente sur amazon.fr, -it et -de ne sont pas livrables en Suisse. Les allégués nos 278 et 280 de la demanderesse, selon lesquels Swissbags Europa SL aurait indirectement accès au marché suisse au travers de la société MM_____, qui appartiendrait au même groupe, sont irrecevables pour les motifs développés dans l'ordonnance du 16 novembre 2022 (p. 920 ss), auxquels la cour se rallie. Ils ne sont d'ailleurs pas davantage prouvés. Le mail déposé sous pièce 79 (p. 875) ne permet pas d'établir l'existence d'un accord commercial entre MM_____ et la société espagnole, ni l'appartenance commune à un groupe. A cela s'ajoute que les marchandises swissbags+ disponibles sur le marché suisse sont d'une part des produits finis et d'autre part ne sont pas en cuir, ni en similicuir, ni ne s'en approchent. Il n'existe ainsi pas de similitudes entre les produits protégés par la marque de la demanderesse ("cuir et imitation du cuir ; tous les produits précités étant de provenance suisse »), qui visent des matières premières, et les marchandises litigieuses vendues en Suisse (arrêt du TAF B-6804/2010 du 24 mars 2011, consid. 3.1 ; arrêt B-7057/2016 du 4 mai 2018

consid. 7.4). Elles sont certes similaires aux produits que la demanderesse produit sous la marque swissbags. Le fait qu'elle fasse en pratique un usage extensif de sa marque ne l'autorise cependant pas à revendiquer une protection sortant du cadre de l'enregistrement.

20. La demanderesse invoque l'art. 12 LPM (p. 158 ss et conclusion no IV) pour prétendre que la défenderesse est déchue du droit d'utiliser sa marque. Aux termes de cette disposition, 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 (al. 1). Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation (al. 2). Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire (al. 3).

20.1 Pour pouvoir maintenir son droit à la marque enregistrée, le titulaire doit utiliser celle-ci de façon effective (art. 11 al. 1 LPM; sur la raison d'être de cette incombance, ATF 139 III 424 consid. 2.2.1; arrêt 4A_509/2021 du 3 novembre 2022, consid. 3.3 et les références citées). Il n'est pas tenu d'agir dès l'enregistrement: la loi lui laisse un délai de carence de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM), qui recommence à courir s'il interrompt ultérieurement cet usage (arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Le titulaire a ainsi le temps d'introduire sa marque sur le marché ou de s'adapter à la situation économique (arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées).

Lorsque, pendant une période ininterrompue de cinq ans, le titulaire d'une marque protégée s'abstient de l'utiliser en relation avec les produits ou les services enregistrés, 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 (art. 12 al. 1 LPM). Toute personne peut alors demander la radiation de la marque pour défaut d'usage auprès du juge civil (art. 35a al. 1 LPM). Depuis le 1er janvier 2017, il existe également une procédure simplifiée de radiation pour défaut d'usage de la marque qui se déroule auprès de l'IPI (art. 35a ss LPM; arrêt 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2). Saisi d'une telle demande, l'IPI doit la rejeter si le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage (art. 35b al. 1 let. a LPM) ou si le

titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage (art. 35*b* al. 1 let. b LPM).

Celui qui invoque le défaut d'usage doit le rendre simplement vraisemblable (soit le même degré de preuve que celui qui résulte de l'art. 32 LPM pour la procédure d'opposition; arrêts 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.2; 4A_299/2017, précité, consid. 3.4). Il s'agit donc d'un assouplissement de la preuve par rapport à la certitude découlant du principe général de l'art. 8 CC. La preuve au degré de la simple vraisemblance ne nécessite pas que l'autorité soit convaincue du bien-fondé des arguments de la partie demanderesse; l'autorité doit simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il puisse en aller différemment (ATF 144 II 65 consid. 4.2.2; 142 II 49 consid. 6.2; arrêt 4A_299/2017, précité, consid. 3.4). Par la nature des choses, il est plus aisé de rendre vraisemblable l'usage d'une marque que son non-usage (arrêts 4A_515/2017, précité, consid. 2.3.2; 4A_299/2017, précité, consid. 3.4 et la référence citée). En effet, vu qu'elle porte sur un fait négatif, la preuve du défaut d'usage est dans la plupart des cas impossible à apporter (arrêts 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5; 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 4.1). C'est par conséquent de manière indirecte, sur la base d'un faisceau d'indices, que le défaut d'usage doit être rendu vraisemblable (arrêt 4A_299/2017, précité, consid. 4.1).

Si le requérant parvient à rendre vraisemblable le défaut d'usage, il appartient alors au titulaire de la marque de rendre vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage. Le législateur ne dit pas ce qu'il entend par « usage de la marque ». Doctrine et jurisprudence admettent que l'usage doit se faire en Suisse (ATF 107 II 356 consid. 1c; arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). En effet, la marque est protégée en Suisse, champ d'application de la LPM (cf. ATF 105 II 49 consid. 1a); aussi exige-t-on qu'elle exerce sa fonction distinctive sur ce territoire (arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et la référence citée). L'usage doit intervenir conformément à la fonction de la marque, c'est-à-dire pour distinguer les produits ou les services (« usage à titre de marque »). En d'autres termes, l'usage doit être public, la marque devant être utilisée de telle façon que le marché y voie un signe distinctif (ATF 139 III 424 consid. 2.4; arrêt 4A_515/2017, précité, consid. 2.3.1). Il découle implicitement de l'art. 11 al. 1 LPM que l'usage de la marque doit également être sérieux (arrêts 4A_509/2021, précité, consid. 3.3; 4A_257/2014, précité, consid. 3.4). Notamment, un usage purement symbolique, fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque, ne suffit pas; le titulaire doit manifester l'intention de satisfaire toute demande

de marchandise ou de service (ATF 102 II 111 consid. 3). Par ailleurs, l'usage doit être économiquement raisonnable et intervenir dans le commerce. L'usage à des fins privées ou à l'intérieur de l'entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Les usages commerciaux habituels sont déterminants (arrêts 4A_515/2017, précité, consid. 2.3.1; 4A_257/2014, précité, consid. 3.4 et les références citées). Dans l'examen du caractère sérieux de l'usage, il convient de se fonder sur toutes les circonstances du cas particulier, notamment les produits, les services et le type d'entreprise concernée, le chiffre d'affaires usuel ainsi que l'étendue géographique, la nature et la durée de l'usage (arrêt 4A_257/2014, précité, consid. 3.4 et les références citées).

Déterminer si on est en présence d'un usage en tant que marque est une question de droit (arrêts 4A_515/2017, précité, consid. 2.3.1; 4A_257/2014, précité, consid. 3.2). Pour opérer cette qualification, il convient toutefois de se fonder sur la perception (présumée) des personnes auxquelles s'adressent les produits enregistrés. Les circonstances du cas particulier doivent, pour cela, être prises en considération, notamment les habitudes de la branche concernée et la catégorie de marque en cause, constatations qui relèvent du fait (arrêts 4A_515/2017, précité, consid. 2.3.1; 4A_257/2014, précité, consid. 3.2 ; arrêt 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3). La période à prendre en considération s'étend sur les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage (arrêts du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.5 ; B-65/2021 du 4 janvier 2022 consid. 3.1 ; B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 3.5 ; B-2153/2020 du 02.05.2022).

Si d'emblée, le titulaire de la marque n'a pas l'intention de l'utiliser, l'enregistrement est nul, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le délai de carence. C'est le cas des marques défensives déposées à seule fin d'élargir le champ de protection d'une marque utilisée. De même, l'abandon de la marque avant l'expiration du délai conduit à la perte du droit. La marque de réserve, déposée en vue d'un usage éventuel, ou seulement afin de concéder des licences sont en revanche admissibles (MEIER, commentaire romand, n. 11 ad art. 12 LPM ; VOLKEN, commentaire bâlois, n. 4 ss ad art. 12 LPM).

20.2 En l'espèce, il ressort du dossier que la défenderesse n'a pas enregistré de chiffre d'affaires en 2019 et 2020 et n'occupe pas d'employé. Aucun bien immobilier n'est enregistré à l'actif du bilan, ni de loyer dans les charges (p. 699), de sorte qu'elle ne semble pas disposer de locaux. Elle n'a pas de site internet et semble inexistante sur le marché économique suisse, au point qu'elle n'apparaît même pas dans l'annuaire téléphonique. Ces éléments suffisent à rendre vraisemblable l'absence d'usage de la marque par la défenderesse. Les seules déclarations de X _____, selon lesquelles

Swissbags GmbH vendrait des licences portant sur la marque swissbags+ à des entreprises étrangères, ne suffisent pas à apporter la preuve d'un usage, a fortiori en Suisse.

La défenderesse, inscrite au registre du commerce depuis le 9 avril 2019, existait depuis seulement un an lors de l'ouverture d'action. Pour pouvoir invoquer l'art. 12 LPM, la demanderesse aurait dès lors dû rendre vraisemblable que le précédent propriétaire de la marque, à savoir EE _____, n'en faisait pas ou plus usage. Or, un tel fait n'a pas été allégué. Un tel non-usage du titulaire précédent de la marque swissbags+ n'a pas davantage été rendu vraisemblable. Seuls les directeurs de la succursale suisse de EE _____ ont été entendus en cause. Or, d'une part, il ressort de leur audition qu'ils n'ont endossé ce titre que pro forma, sans exercer effectivement la direction de la succursale, de sorte que leurs déclarations, au demeurant vagues et contradictoires (cf. HH _____, p. 911, rép. 8 ; II _____, p. 916 ; p. 917, rép. 3.9), quant à l'utilisation de la marque n'ont guère de valeur probante. D'autre part, ils pouvaient tout au plus se prononcer sur l'utilisation par la succursale de la marque litigieuse, ce qui ne veut pas encore dire que EE _____ ne faisait effectivement pas usage de la marque swissbags+ en Suisse. Partant, la demanderesse ne peut pas se prévaloir de l'art. 12 LPM.

21. La demanderesse voudrait encore interdire à la défenderesse l'utilisation du terme swiss, seul ou combiné avec d'autres termes, de même que de la croix fédérale, dans toute marque ou autre signe distinctif, en relation avec la commercialisation ou la promotion, notamment par le site internet à l'adresse www.swissbags.eu, de produits fabriqués à l'étranger, en invoquant une violation des règles Swissness.

21.1 Alors que l'art. 47 al. 3 LPM interdit tout usage en général d'une indication de provenance inexacte ou trompeuse, y compris celle contenue dans une raison sociale ou une marque, l'art. 2 let c LPM traite de la question de savoir si une indication de provenance inexacte ou trompeuse peut constituer un élément d'une marque (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, commentaire bâlois, n. 299 ad art. 2 LPM). Ainsi, la référence dans une marque à une indication de provenance pour des produits qui n'ont pas été fabriqués à cet endroit est trompeuse au sens de l'art. 2 let. c LPM, ce qui constitue un motif absolu d'exclusion de la protection de la marque (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, commentaire bâlois, n. 298 ss ad art. 2 LPM ; arrêt 4A_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.2). Cela aura pour conséquence non seulement que la marque ne bénéficiera d'aucune protection, mais pourra conduire à la radiation d'une marque déjà enregistrée (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER,

commentaire bâlois, n. 323 ad art. 2 LPM). L'art. 47 al. 1 LPM définit de manière large la notion d'indication de provenance, ce qui signifie que la mention d'un nom géographique suffit en principe (ATF 135 III 416 consid. 2.2 p. 419). Pour déterminer si l'origine du produit correspond à cette indication, il faut se référer à la législation dite Swissness (art. 47 ss LPM ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, commentaire bâlois, n. 299 et 322 ad art. 2 LPM).

Toute personne peut intenter une action en constatation, notamment pour faire constater la nullité d'un droit, si elle dispose d'un intérêt (art. 52 LPM ; KILLIAS/DE SELLERS, commentaire romand, n. 70 ad 52 LPM). Par ailleurs, la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut ouvrir action en exécution d'une prestation, pour obtenir notamment l'interdiction ou la cessation d'un comportement déterminé (art. 55 LPM). Si la doctrine est divisée quant à savoir si la qualité pour agir doit être réservée à la personne qui est établie au lieu de l'indication de provenance, il est en tous les cas exigé qu'elle produise ou commercialise des marchandises similaires à ceux de la partie défenderesse (arrêt 6B_873/2017 du 12 mars 2018 consid. 1.3.4 ; FRICK, commentaire bâlois, n. 17 ad art. 55 LPM)

21.2 Comme déjà dit, il n'est pas établi que la défenderesse commercialise ou promeut des produits, même si son but social permet en théorie une telle activité (« ...Handel mit Waren aller Art »). En réalité, comme on l'a vu, il semble qu'elle n'exerce pour l'heure aucune activité. Le seul fait que sa raison sociale apparaisse sur le site internet de Swissbags Europa SL ne permet pas de retenir une violation de sa part des articles 47 ss LPM. Il ne s'agit en effet ni de ses produits ni de son site internet et les marchandises offertes à la vente sont désignées sous la marque dont Swissbags Europa SL est effectivement titulaire à l'étranger. Partant, la promotion sur le site de Swissbags Europa SL de produits de la marque swissbags+ ne peut être imputée à la défenderesse. Pour les raisons déjà évoquées, la demanderesse ne peut se prévaloir de la théorie du Durchgriff. A cela s'ajoute qu'il s'agit d'une activité située en dehors du champ d'application territorial des articles 47 ss LPM et 13 de la Loi sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (LPAP). Enfin, il n'est pas établi que les produits offerts à la vente sur le site litigieux ne sont pas d'origine suisse (p. 351, all. no 194). En particulier, l'article concerné par la pièce no 51 (p. 307) a été acquis en Suisse non pas par le biais du site internet www.swissbags.eu mais auprès de JJ_____ AG. Comme il s'agit de marchandises provenant d'une société tierce, la demanderesse ne peut se prévaloir de l'art. 52 LPM pour imputer à la défenderesse le fardeau de la preuve de l'origine de ces biens.

La demanderesse a allégué que la défenderesse concédait aux sociétés affiliées au groupe Swissbags Europa SL des licences d'utilisation de la marque swissbags+ et participait ce faisant activement à une tromperie au sujet de la provenance des produits vendus par le groupe (p. 240, all. no 140). Cette allégation, contestée par la défenderesse, n'a pas été prouvée. En tout état de cause, l'octroi de licences portant sur la marque suisse de la défenderesse ne serait pas propre à favoriser la vente de produits du domaine de la bagagerie en Suisse, puisque cette marque porte sur des services relevant de la classe 35. Cela vaut également pour la commercialisation de tels articles à l'étranger, d'autant que la protection de la marque de la défenderesse est limitée au territoire suisse. Partant, à supposer que la concession par la défenderesse de licences à des sociétés du groupe soit établie, on ne voit pas comment cela pourrait favoriser une violation des règles Swissness.

On peut certes se demander si la défenderesse remplit les conditions posées par les art. 49 et 49a LPM en lien avec les services relevant de la classe 35 pour lesquels la sa marque est enregistrée. En effet, elle ne dispose actuellement pas d'un réel site administratif en Suisse (art. 49 al. 1 let. b LPM). En particulier, elle n'a pas de locaux, ni de personnel en Suisse, hormis son gérant, qui, comme on l'a vu, n'est qu'un homme de paille. Comme elle n'exerce cependant pour l'instant aucune activité et ne fait ainsi pas usage de la désignation swissbags+, on ne saurait retenir une violation des art. 49 et 49a LPM. En tout état de cause, même si tel était le cas, la demanderesse, qui n'est pas une concurrente, en tant qu'elle n'offre pas de services dans le même domaine que la défenderesse, ne pourrait agir en justice pour faire interdire à la défenderesse l'utilisation induite du terme swiss.

22. La demanderesse voudrait interdire à la défenderesse l'utilisation du nom de domaine www.swissbags.eu, de même que toute promotion de ce site.

22.1 Si, d'un point de vue technique, le nom de domaine n'est qu'un instrument qui a pour fonction d'identifier un ordinateur connecté au réseau, pour l'utilisateur d'Internet il désigne un site Web comme tel et permet de rechercher la personne qui l'exploite, la chose ou les prestations qui s'y rattachent. Dans cette mesure, le nom de domaine est en principe comparable à un signe distinctif, comme un nom, une raison sociale ou une marque (ATF 126 III 239 consid. 2b et les références). La fonction d'identification des noms de domaine a pour conséquence qu'ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant à des tierces personnes et protégés par un droit absolu, cela afin d'empêcher des confusions (ATF 128 III 353 consid. 3 p. 357 s.).

Partant, si le signe utilisé comme nom de domaine est protégé par le droit des raisons de commerce, le titulaire des droits exclusifs y afférents peut en principe interdire au tiers non autorisé l'utilisation de ce signe comme nom de domaine. En cas de collision entre divers droits, il convient de peser les intérêts respectifs, afin de parvenir à la solution la plus équitable possible (ATF 128 III 353 consid. 3 p. 357 s.; 126 III 239 consid. 2c; 125 III 91 consid. 3c).

Pour juger du risque de confusion entre la raison de commerce d'un titulaire et le nom de domaine d'une autre personne, il faut tenir compte de l'adresse Internet qui permet d'accéder à ce site, et non du contenu de celui-ci. C'est uniquement cette adresse qui éveille l'intérêt du public et lui donne l'espoir d'obtenir des informations conformes à l'association d'idées évoquée par le nom de domaine. Partant, il n'importe que les services offerts dans le site soient de nature totalement différente de ceux proposés par le titulaire de la raison de commerce (ATF 128 III 353 consid. 4.2.2.1 p. 363 ; arrêt 4A_630/2018 du 17 juin 2019 consid. 6.1).

22.2 En l'espèce, le site internet querellé n'appartient pas à la défenderesse, ni n'est utilisé effectivement par celle-ci. Il appartient à Swissbags Europa SL. Au regard de la conclusion no V, la défenderesse n'a dès lors pas la légitimation passive. Par ailleurs, le nom du site correspond à la raison sociale et à la marque de son exploitant, de sorte que la demanderesse ne peut se prévaloir d'une prérogative sur le nom de domaine incluant le terme « swissbag ».

23. Reste enfin à examiner si tout ou partie des conclusions de la demanderesse, qui n'ont pas trouvé d'assise dans la législation sur les raisons de commerce ou dans la LPM, peuvent être accueillies au regard de la LCD.

23.1 La loi fédérale contre la concurrence déloyale vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1er LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (cf. art. 2 LCD in fine), notamment en influençant la décision des clients (cf. ATF 132 III 414 consid. 4.1.2 p. 422). Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent, ni qu'il ait la volonté

d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (cf. ATF 133 III 431 consid. 4.1; 131 III 384 consid. 3; 126 III 198 consid. 2c/aa; arrêts 6B_106/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.4.1; 6B_887/2016 du 6 octobre 2016 consid. 5.1 ; arrêt 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1).

Selon le principe de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale trompeur ou qui viole de toute autre manière le principe de la bonne foi et qui influe sur les relations entre concurrents ou entre fournisseurs et acheteurs. Agit de manière déloyale, selon l'art. 3 al. 1 let. d LCD, notamment celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Les comportements par lesquels un concurrent s'inspire inutilement des prestations d'un tiers ou exploite sa réputation sont donc considérés comme déloyaux au sens des art. 2 et 3 al. 1 let. e LCD - indépendamment du risque de confusion éventuel (ATF 135 III 446 consid. 7.1).

La création d'un risque de confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui, parfois appelée protection des signes distinctifs en droit de la concurrence, englobe tous les comportements par lesquels le public est induit en erreur par la création d'un risque de confusion, notamment pour exploiter la réputation des concurrents (ATF 140 III 297 consid. 7.2.1 ; 135 III 446 consid. 6.1 ; 128 III 353 consid. 4 ; chaque fois avec renvois). L'existence d'un risque de confusion relevant du droit de la concurrence déloyale doit être déterminée en fonction d'un comportement concurrentiel concret (ATF 140 III 297 consid. 7.2.1 ; 129 III 353 consid. 3.3).

Contrairement aux dispositions réglementant les raisons de commerce, la violation de la norme dans la LCD résulte du comportement du défendeur et donc des circonstances de fait. En droit de la concurrence déloyale, les circonstances concomitantes peuvent donc fonder ou supprimer un risque de confusion. Est donc déterminante une comparaison tant des signes distinctifs que du comportement ultérieur (SPITZ/BRAUCHBAR BIKHÄUSER, in : Loi fédérale contre la concurrence déloyale [LCD], Jung/Spitz [éd.], 2e éd. 2016, n. 26 et 34 concernant l'art. 3 al. 1 let. d LCD°; HEINEMANN, in°: UWG Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Heizmann/Loacker [Hrsg.], 2018, n. 39 ad art. 3 al. 1 let. d LCD). De la même manière, la jurisprudence du Tribunal fédéral part du principe qu'un comportement répréhensible par l'art. 3 al. 1 let. d LCD (ou par une autre disposition de la LCD) peut exister même si un risque de confusion en vertu

du droit des raisons de commerce est nié (ATF 128 III 224 consid. 2c ; arrêt 4A_125/2019 cité, consid. 3°; arrêt 6B_298/2013 du 16 janvier 2014 consid. 1.2.1).

Enfin, en droit de la concurrence, une confusion liée au produit n'est pas nécessaire. Une confusion par rapport à l'entreprise est suffisante (ATF 116 II 365 consid. 3a ; HEINEMANN, op. cit., n. 39 ad art. 3 al. 1 let. d LCD : SPITZ/BRAUCHBAR BIKHÄUSER, n. 28 ad art. 3 al. 1 let. d LCD; arrêt 4A_617/2021 du 23 août 2022 consid. 4.1).

La création d'un risque de confusion n'est pertinente du point de vue du droit de la concurrence que dans la mesure où l'élément imité possède une force distinctive, en ce sens qu'il est compris par le public comme une indication quant à sa provenance (une entreprise déterminée), que ce soit en raison de son originalité ou de sa pénétration sur le marché (ATF 135 III 446 consid. 6.2 ; 116 II 365 consid. 3b ; arrêt 4A_617/2021 du 23 août 2022 consid. 4.4.1

23.2 En l'espèce, il n'est pas établi que la défenderesse exerce une activité concurrente à celle de la demanderesse. Il n'est pas davantage prouvé qu'elle favorise Swissbags Europa SL au détriment de la demanderesse par un comportement déloyal.

Comme on l'a vu, elle n'est pas détentrice du site internet par lequel la société espagnole fait la promotion de ses produits. La seule mention de sa raison sociale sur le site n'est pas propre à favoriser illicitement les ventes. Ce n'est en effet pas cette mention qui est de nature à tromper le consommateur sur l'origine et la qualité des produits. La référence à la Suisse, qui retiendra l'attention de l'internaute, ressort avant tout de la marque et de la raison sociale du producteur espagnol. Le consommateur ne s'attardera pas à identifier le siège social des sociétés apparentées au producteur. Au demeurant, n'étant pas l'exploitante du site, ce n'est, selon toute vraisemblance, pas elle qui a indiqué sa raison sociale sur le site litigieux. Le seul fait de tolérer cette mention n'apparaît pas comme illicite, en l'absence d'une obligation juridique d'agir pour préserver les intérêts de la demanderesse.

Il n'est pas non plus établi que la défenderesse est l'ayant droit de comptes ouverts sur les réseaux sociaux, par le biais desquels elle ferait la promotion de produits concurrents à ceux de la demanderesse. Comme retenu en fait, c'est Swissbags Europa SL qui est détentrice de tels comptes et les produits offerts en vente en ligne ne sont pas livrables en Suisse.

L'acquisition par la défenderesse d'une marque très similaire à celle de la demanderesse n'apparaît pas non plus comme contraire à la LCD. En particulier, si X _____ a

expliqué que sa société vendait à des sociétés étrangères des licences autorisant l'usage de la marque swissbags+, il n'est ni allégué ni établi que Swissbags Europa SL bénéficierait d'un tel arrangement. Elle n'en a, semble-t-il, pas besoin dès lors qu'elle est propriétaire de sa propre marque swissbags+ en Europe et en Australie couvrant notamment l'activité de vente au détail et en gros dans des commerces de portefeuilles, valises, malles selon la classe 35 (cf. supra. consid. 7). Il n'est pas non plus établi que l'enregistrement de la marque de la défenderesse ne servirait qu'à légitimer l'enregistrement à l'étranger et l'utilisation par la société espagnole d'une marque comportant le terme « swiss ». On notera d'ailleurs que Swissbags Europa SL a enregistré sa marque le 20 juin 2007, soit bien avant la constitution de la défenderesse (9 avril 2019) et l'enregistrement de la marque suisse swissbags+ (7 janvier 2014). La demanderesse n'avance ni ne démontre que, sans l'existence d'une société suisse apparentée et titulaire d'une marque identique à la sienne, la société espagnole ne pourrait pas continuer à favoriser le commerce de produits fabriqués en Chine sous la marque swissbags+.

De même, il n'est pas allégué ni prouvé qu'en choisissant une raison sociale très similaire à celle de la demanderesse, la défenderesse risque d'influer sur les rapports de concurrence entre Swissbags Europa SL et la demanderesse. En effet, celle-ci ne prétend ni ne démontre que, sans l'existence de liens économiques avec la défenderesse, Swissbags Europa SL ne pourrait pas continuer à utiliser sa raison sociale. Elle doit quoi qu'il en soit en changer.

En résumé, s'il existe certes un risque de confusion, qui s'est d'ailleurs déjà réalisé, entre les activités de Swissbags Europa SL et de la demanderesse, celui-ci est inhérent au nom de domaine, aux noms des comptes ouverts sur les réseaux sociaux, à la raison de commerce et à la marque de la société espagnole. L'on ne discerne en revanche pas en quoi la défenderesse contribuerait à ce risque. Le seul fait qu'elle appartienne économiquement aux actionnaires de Swissbags Europa SL ne suffit pas à lui imputer un comportement contraire à la LCD. Comme on l'a vu, la théorie du Durchgriff n'est d'aucun secours à la demanderesse, dès lors que la défenderesse ne se retranche pas abusivement derrière les agissements d'une entité juridiquement indépendante pour se dédouaner de toute responsabilité. Ce n'est en effet pas elle qui au travers des actes de la société espagnole retire le bénéfice d'une distorsion de la concurrence. Swissbags Europa SL est seule à l'origine du risque de confusion et c'est également cette entité qui, selon la demanderesse, profite indûment de la réputation de sa marque et raison sociale et d'une manière générale de la réputation des produits d'origine suisse. Si la

demanderesse est d'avis que des agissements de Swissbags Europa SL violent le Traité conclu le 9 avril 1974 entre la Confédération Suisse et l'Etat Espagnol sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires (0.232.111.193.32) ou la CUP, il lui appartenait d'ouvrir action contre cette société. En tout état de cause, il n'est pas établi que la société espagnole est active sur le sol suisse, autrement dit qu'il existe un rapport de concurrence entre Swissbags Europa SL et la demanderesse. En particulier, les exemples de confusion fournis par la demanderesse concernent des relations contractuelles nouées à l'étranger.

24. La demanderesse conclut au paiement de 50'000 fr. à titre de dommages-intérêts, alternativement à titre de restitution du gain illicite.

Il ressort des considérants précédents que seule la raison sociale utilisée par la défenderesse ne se distancie pas suffisamment de celle de la demanderesse. Cet élément n'a engendré aucun préjudice pour la demanderesse. Comme on l'a vu, la défenderesse n'a jusqu'à présent pas exercé d'activité et semble inexistante sur le marché suisse. Elle n'a d'ailleurs pas le projet d'exercer une activité concurrente à celle de la demanderesse, mais semble vouloir se consacrer à la vente de licences. On ne voit dès lors pas comment la similitude des raisons de commerce aurait pu causer un dommage pour cette dernière, notamment en lui faisant manquer l'occasion de conclure des ventes. A tout le moins, elle ne l'a pas établi. L'évolution à la baisse de son chiffre d'affaires à compter de 2019 peut avoir diverses causes et ne suffit dès lors pas à prouver un dommage en lien de causalité avec l'inscription au registre du commerce en 2019 d'une société portant un nom avoisinant. En réalité, les cas de confusion établis en cause ont tous trait à la société espagnole active dans le même domaine que la demanderesse. De son côté, la défenderesse n'a retiré aucun gain économique du potentiel risque de confusion avec la demanderesse. Il ressort notamment de ses comptes qu'elle ne réalise pratiquement pas de recettes. Partant, la conclusion no X doit être rejetée.

25. En définitive, seule la conclusion no VII est admise, en ce sens qu'ordre est donné à la défenderesse de modifier sa raison sociale. Pour le surplus, l'action est rejetée.

26. Vu le sort de la demande, les frais, fixés à 12'900 fr. (émolument : 11'599 fr. 40 ; témoins : 228 fr. 20 ; frais de traduction : 972 fr. 40 ; huissier : 100 fr. ; art. 16 al. 1 LTar), sont mis à raison de 9/10èmes à la charge de la demanderesse (11'610 fr.) et d'1/10ème à celle de la défenderesse (1290 fr.) (art. 106 CPC). Vu les avances effectuées, à savoir

12'300 fr. par la demanderesse et 600 fr. par la défenderesse, la seconde versera à la première 690 fr. à titre de remboursement d'avance.

Les parties ont chacune déposé des listes de frais de respectivement 55'052 fr. 95 pour la demanderesse et 74'252 fr. 24 pour la défenderesse. Ces montants sortent de la fourchette prévue à l'art. 32 LTar (de 12'800 à 17'600 francs pour une valeur litigieuse de 199'000 fr.), sans motivation aucune, alors que la demanderesse a elle-même chiffré la valeur litigieuse à 199'000 fr. et que la défenderesse estimait même que le montant articulé était trop élevé. Les notes d'honoraires déposées par la demanderesse ne détaillent ni les activités, ni leur durée, ni le tarif horaire. Le décompte de la défenderesse n'indique pas le temps décompté pour chaque activité. Dans ces conditions, il n'est pas possible pour l'autorité de céans de vérifier et discuter du bien-fondé des prétentions à titre de dépens des parties. Tout au plus peut-on relever que le tarif horaire appliqué par la défenderesse pour certaines opérations excède largement celui usuellement admis en Valais de 260 fr./heure, TVA en sus. En définitive, au vu de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause, les dépens des parties sont arrêtés, en application des art. 4, 27, 29 al. 1 et 32 al. 1 LTar, à 3000 fr. pour la demanderesse et à 30'000 fr. pour la défenderesse (honoraires et débours inclus).

Par ces motifs,

Prononce

1. Ordre est donné à Swissbags GmbH de modifier, dans un délai de soixante jours dès l'entrée en force du présent jugement, l'inscription de sa raison sociale au registre du commerce suisse, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
2. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
3. Les frais de justice, par 12'900 fr., sont mis à la charge de Swiss Bag Company Sàrl à raison de 9/10èmes (11'610 fr.) et de Swissbags GmbH à raison de 1/10ème (1290 fr.).

En conséquence, Swissbags GmbH versera à Swiss Bag Company Sàrl 690 fr. à titre de remboursement d'avance.

4. Swiss Bag Company Sàrl versera à Swissbags GmbH une indemnité de 30'000 fr. à titre de dépens.

Swissbags GmbH versera à Swiss Bag Company Sàrl une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens.

Sion, le 17 juillet 2023