

Décision Procédure de radiation n° 100945 dans la cause

Skins IP Limited,
Unit A, Brook Park East,
Shirebrook, NG20 8RY
GB-Royaume-Uni

Partie requérante

représentée par

BUGNION SA
Route de Florissant 10
1206 Genève

contre

Skins International Trading AG in Liquidation
Sennweidstrasse 43
6312 Steinhausen

Partie défenderesse

représentée par

M. ZARDI & CO. S.A.
Via G.B. Pioda 6
6900 Lugano

Marque suisse n° 605220 - S SPORTSKINS ((fig.))



L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application de l'art. 35a ss en relation avec l'art. 12 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 24a ss de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI du 2 décembre 2016 sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.02),

considérant :

I. Faits et procédure

1. Skins International Trading AG in Liquidation, (ci-après: la partie défenderesse), société sise à Steinhausen, Suisse, est titulaire de la marque suisse n° **605220 - "S SPORTSKINS ((fig.))"** (ci-après marque attaquée) enregistrée en relation avec les produits et services suivants :

Classe 10: Indumenti medici e chirurgici; indumenti e dispositivi a pressione; indumenti e dispositivi a compressione; indumenti terapeutici a compressione; calze elastiche; supporti elastici, inclusi supporti elastici per stabilizzare zone del corpo che hanno subito lesioni; tutti i citati prodotti inclusi in classe 10.

Classe 25: Abbigliamento, scarpe, cappelleria; incluso abbigliamento per uomini, donne, bambini e neonati; abbigliamento per gli sport incluso abbigliamento per il football, abbigliamento per la ginnastica, abbigliamento per il ciclismo, abbigliamento per il golf e abbigliamento per lo sci; abbigliamento per automobilisti e viaggiatori; biancheria intima inclusa biancheria intima a compressione; soprabiti, cappotti, abbigliamento per il tempo libero, giacche, maglioni, pullover, magliette sportive, canottiere, camicie, magliette, mutande, pantaloni, calzoncini, pigiama, vestaglie, accappatoi; indumenti per il nuoto inclusi calzoncini da bagno e costumi da bagno; abbigliamento termale; costumi da bagno (mute); abbigliamento impermeabile; polsini; scarpe e calzature incluse scarpe e calzature da football, scarpe da ginnastica, scarpe e calzature per altri sport; calzini, calze, collant; bandana e fasce per capelli (abbigliamento).

Classe 28: Articoli per la ginnastica ed altre attività sportive, inclusi articoli che supportano o accrescono le prestazioni del corpo nelle attività sportive; abbigliamento imbottito; incluso abbigliamento imbottito per uomini, donne, bambini e neonati; cuscineti protettivi o protezioni per lo sport; abbigliamento imbottito per lo sport; protezioni sportive inclusi parastinchi, ginocchiere e paragomiti; borse adattate per articoli sportivi.

Classe 35: Vendita al dettaglio, vendita al dettaglio per corrispondenza, vendita al dettaglio attraverso una rete informatica mondiale e assortimento di indumenti medici e chirurgici, indumenti e dispositivi a pressione, indumenti e dispositivi a compressione, indumenti terapeutici a compressione, calze elastiche, supporti elastici, inclusi supporti elastici per stabilizzare zone del corpo che hanno subito lesioni, abbigliamento, scarpe, cappelleria, incluso abbigliamento per uomini, donne, bambini e neonati, abbigliamento per gli sport incluso abbigliamento per il football, abbigliamento per la ginnastica, abbigliamento per il ciclismo, abbigliamento per il golf e abbigliamento per lo sci, abbigliamento per automobilisti e viaggiatori, biancheria intima inclusa biancheria intima a compressione, soprabiti, cappotti, abbigliamento per il tempo libero, giacche, maglioni, pullover, magliette sportive, canottiere, camicie, magliette, mutande, pantaloni, calzoncini, pigiama, vestaglie, accappatoi, indumenti per il nuoto inclusi calzoncini da bagno e costumi da bagno, abbigliamento termale, mute; abbigliamento impermeabile, polsini, scarpe e calzature incluse scarpe e calzature da football, scarpe da ginnastica, scarpe e calzature per altri sport, calze, collant, bandana e fasce per capelli, articoli per la ginnastica ed altre attività sportive, inclusi articoli che supportano o accrescono le prestazioni del corpo nelle attività sportive, abbigliamento imbottito, incluso abbigliamento imbottito per uomini, donne, bambini e neonati, cuscineti protettivi o protezioni per lo sport, abbigliamento imbottito per lo sport, protezioni sportive inclusi parastinchi, ginocchiere e paragomiti, borse adattate per articoli sportivi (all'eccezione del loro trasporto) per terzi, al fine di facilitare al consumatore la vista e l'acquisto di tali prodotti presso un grossista.

2. Par écriture du 23.08.2019, Skins IP Limited (ci-après : la partie requérante) a, par l'intermédiaire de son mandataire, déposé auprès de l'Institut une demande de radiation pour défaut d'usage au sens de l'art. 35a LPM. Elle a conclu, sous suite de frais et de dépens, à la radiation totale de la marque attaquée, motif pris qu'elle n'était pas utilisée en Suisse en relation avec les produits et services susmentionnés.
3. Le 28.08.2019, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter un prise de position et rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée ou l'existence de justes motifs pour le non-usage.

4. Le 08.01.2020, l'Institut a émis une décision suspendant la procédure de radiation n° 100947 au motif que la marque attaquée fait l'objet d'une procédure de faillite auprès de l'Office des faillites du canton de Zoug, et notifié la décision aux deux parties.
5. Le 10.11.2021, l'Institut a émis une décision levant la suspension au motif que la marque attaquée a été cédée entre-temps à Symphony Holdings Limited, 10th Floor, Island Place Tower, 510 King's Road, North Point, HK-Hongkong, et que le transfert de la marque attaquée a été inscrit au registre le 14 juin 2021. Dans sa décision, l'Institut a également substitué d'office en qualité de partie défenderesse la nouvelle titulaire de la marque attaquée à l'ancienne. Il a enfin imparti un délai à la partie défenderesse, par l'intermédiaire de son mandataire inscrit au registre, pour présenter une prise de position et rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée ou l'existence de justes motifs pour le non-usage.
6. Le 21.12.2021, l'Institut a constaté que la partie défenderesse n'avait pas répondu dans le délai imparti et a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
7. Les arguments de la partie requérante seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l'art. 35a al.1 LPM, toute personne peut déposer une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage. Il n'est pas nécessaire de justifier d'un intérêt particulier. Par conséquent, la partie requérante dispose en l'espèce de la qualité pour agir (cf. Directives de l'Institut en matière de marques, état au 01.03.2022 [ci-après: Directives], Partie 7, ch. 2; disponibles sous www.ige.ch).

2. La demande de radiation peut être déposée au plus tôt cinq ans après l'échéance du délai d'opposition ou en cas d'opposition, cinq ans après la fin de la procédure d'opposition (art. 35a al. 2 lit. a et b LPM).

À l'encontre de la marque attaquée, dont l'enregistrement a été publié le 14.09.2010 (Swissreg), aucune opposition n'a été formée. Le délai de carence de cinq ans était par conséquent échu au moment du dépôt de la demande de radiation, à savoir le 23.08.2019 (cf. pour le calcul du délai de carence: Directives, Partie 7, ch. 2.4).

3. La demande de radiation a été présentée dans le délai et les formes prescrites (art. 24a lit. a-e OPM) et la taxe de radiation a été payée dans le délai imparti (art. 35a al. 3 LPM). Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.

III. Aspects procéduraux

1. La partie défenderesse dispose de plusieurs possibilités pour répondre à une demande de radiation pour défaut d'usage. Elle peut ainsi contester la vraisemblance du défaut d'usage, mais peut également rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée ou l'existence de juste motif de non-usage (Directives, Partie 7, ch. 4 ss). Si l'Institut arrive à la conclusion que le défaut d'usage n'a pas été rendu vraisemblable par la partie demanderesse, la demande est rejetée, sans qu'il soit examiné si les éventuels moyens de preuve remis par la partie défenderesse permettent de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 11 LPM ou l'existence de juste motif de non-usage (cf. art. 35b al. 1 let. a LPM et Directives, Partie 7, ch. 4).
2. Lorsque la partie défenderesse n'utilise pas, comme en l'espèce, son droit de réponse, l'Institut se limite par conséquent à examiner si la partie requérante a rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée. Dans l'affirmative, la demande est admise et la marque radiée en conséquence, sans qu'un nouvel échange d'écritures ne soit ordonné pour permettre à la partie défenderesse de rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs de non-usage (cf. en ce sens: Directives, Partie 7, ch. 4).
3. S'agissant des parties en présence, l'Institut a effectué une substitution d'office des parties qui n'avait pas lieu d'être, le nouveau titulaire de la marque attaquée n'ayant pas déclaré reprendre le procès en lieu et

place de la partie qui se retire (art. 4a OPM en lien avec l'art. 83 CPC). La présente procédure doit ainsi subsister entre la partie requérante et l'ancienne titulaire de la marque attaquée.

IV. Examen matériel

A. Motifs de radiation pour défaut d'usage

Conformément à l'art. 35a al. 1 LPM, une marque peut être radiée pour défaut d'usage au sens de l'art. 12 al. 1 LPM. L'existence de justes motifs de non-usage est réservée (art. 12 al. 1 LPM). Cette disposition couvre toute marque qui n'est pas utilisée conformément aux exigences prévues à l'art. 11 LPM (Directives, Partie 7, ch. 4).

B. Vraisemblance du défaut d'usage de la marque attaquée

1. Selon l'art. 12 al. 1 LPM, le titulaire d'une marque ne peut plus faire valoir son droit à la marque s'il n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de l'échéance du délai d'opposition ou de la fin de la procédure d'opposition, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
2. Le requérant qui demande la radiation pour défaut d'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 35a al. 1 LPM, doit motiver la demande en établissant notamment la vraisemblance du défaut d'usage selon l'art. 11 et 12 LPM (art. 24a lit. d OPM et Directives, Partie 7, ch. 2.3). Il doit présenter des moyens de preuve appropriés (art. 24a lit. e OPM et Directives, Partie 7, ch. 4.1). La preuve directe du défaut d'usage, en tant que fait négatif, est, dans la plupart des cas, impossible à apporter. Par conséquent, l'Institut établit la vraisemblance du défaut d'usage au moyen de la preuve indirecte, fondée sur un faisceau d'indices. Dans ces conditions, la vraisemblance du défaut d'usage ne sera en règle générale pas admise sur la base d'un seul moyen de preuve (Directives, Partie 7, ch. 4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les moyens de preuve suivants sont notamment propres à rendre vraisemblable le défaut d'usage d'une marque : rapport de recherche d'usage illustrant que des sociétés de livraisons et des commerçants ont été interrogés, matériel publicitaire et autres documents commerciaux ou relatifs à un produit, résultats de recherche et renseignements auprès de professionnels représentatifs de la branche concerné (TF 4A_299/2017, consid. 4.1 – ABANKA [fig.]/ABANCA [fig.] ; cf. ég. Directives, Partie 7, ch. 4.1).

De par la nature des choses, le défaut d'usage est néanmoins plus difficile à rendre vraisemblable que l'usage proprement dit de la marque attaquée (cf. TF 4A_515/2017, consid. 2.3.2).

3. Dans le cadre de la procédure de radiation pour défaut d'usage au sens de l'art. 35a LPM, l'examen du défaut d'usage de même que de l'usage au sens de l'art. 11 LPM de la marque attaquée s'effectue selon les mêmes critères que ceux retenus dans la procédure d'opposition (cf. Directives, Partie 7, ch. 4.2; pour ces critères, cf. Directives, Partie 6, ch. 5.4 ss). La vraisemblance du défaut d'usage peut ainsi porter sur l'absence totale d'usage de la marque attaquée, comme sur l'un des critères d'usage de la marque au sens de l'art. 11 LPM (cf. en ce sens : décision de l'IPI no 100047, ch. IV.B.4 ss – Wirecard [fig.], disponible sous <https://www.ige.ch/fr/protéger-votre-pi/marques/apres-lenregistrement/utiliser-votre-marque/procedure-de-radiation-pour-defaut-dusage-dune-marque.html>).
4. En procédure de radiation, les parties ne doivent pas prouver le défaut d'usage, respectivement l'usage de la marque attaquée au sens strict, mais simplement le rendre « vraisemblable ». Un fait est tenu pour vraisemblable lorsque le fait allégué apparaît non seulement comme possible, mais également comme probable en se basant sur une appréciation objective des preuves. L'Institut doit simplement être persuadé que la marque n'a vraisemblablement pas été utilisée, respectivement utilisée, mais pas que la marque n'a effectivement pas été utilisée, respectivement qu'elle a été utilisée, puisque toute possibilité du contraire est raisonnablement exclue. Rendre ceci vraisemblable signifie que le juge doit être en mesure d'apprécier, sur la base d'éléments objectifs, que le défaut d'usage (ou l'usage) de la marque est probable, et non simplement possible (Directives, Partie 1, ch. 5.4.4.2).

5. En l'espèce, la partie requérante joint à sa demande divers documents.

Sous la pièce n° 1, la partie requérante produit un extrait du Registre du Commerce du Canton de Zoug qui démontre le fait que la partie défenderesse est en liquidation depuis le 21 janvier 2019.

Sous la pièce n° 2, la partie requérante produit une capture d'écran datée du 23.08.2019 montrant que le site internet www.skins.net est inactif.

Sous les pièces n° 3 à 6, la partie requérante produit des captures d'écran datées du 23.08.2019 des sites www.zalando.ch, www.laredoute.ch, www.bonprix.ch et www.manor.ch - qui selon elle – « démontreraient que les articles de sports, ainsi que les produits et services connexes désignés en classes 10, 18, 25, 28 and 35 sous la marque attaquée ne sont pas distribués par les sites commerciaux les plus populaires, soit ZALANDO.CH, LAREDOUTE.CH, BONPRIX.CH et MANOR.CH et que les anciens stocks de la partie défenderesse ne sont même plus écoulés, ce qui permettrait de rendre vraisemblable le fait que la marque visée par la présente requête n'est pas plus exploitée depuis plus de 5 ans ».

Il convient toutefois de constater que les documents énumérés sous les pièces n° 1 à 6 ne sont à l'évidence pas de nature à rendre vraisemblable le défaut d'usage en Suisse de la marque attaquée.

Premièrement, le fait que la partie défenderesse soit en liquidation depuis le 21.01.2019 ne permet pas de conclure que cette dernière n'a pas utilisé sa marque durant les 5 ans qui précèdent le dépôt de la demande de radiation, à savoir pendant la période 23.08.2014 – 23.08.2019.

S'agissant du site internet www.skins.net, la partie requérante ne fournit aucun élément qui atteste que le nom de domaine correspondant appartient à la partie défenderesse. En outre, on ne saurait déduire de la seule absence d'une entreprise suisse sur Internet, de surcroît sous un nom de domaine générique (.net), qu'elle ne fait pas usage de sa marque en Suisse conformément à l'art. 11 LPM. Enfin, la partie requérante ne fournit aucune recherche dans les archives internet du nom de domaine www.skins.net relatant l'usage (ou son non-usage) durant la période à prendre en considération.

S'agissant des recherches sur des sites d'entreprises de commerce électronique et de détail actives notamment dans le domaine de la mode, elles ne permettent pas à elles seules de rendre vraisemblable le défaut d'usage en Suisse de la marque attaquée. D'une part, ces recherches effectuées auprès de revendeurs d'articles de mode ne permettent pas de déduire que la marque attaquée n'est pas utilisée pour la totalité des produits et services revendiqués par la marque attaquée. D'autre part, l'absence d'usage de la marque attaquée sur quatre sites internet suisses à la date du 23.08.2019 ne sauraient suffire à rendre probable le défaut d'usage en Suisse pendant les 5 ans qui précèdent le dépôt de la demande de radiation.

6. La partie requérante n'a pour le reste remis aucun autre moyen de preuve propre à rendre vraisemblable l'absence d'usage de la marque attaquée en Suisse. En particulier, elle n'a remis aucune enquête d'usage ni attestations de spécialistes ou d'organisations faitières qui illustreraient que la marque attaquée n'était pas présente sur le marché suisse durant la période 23.08.2014 – 23.08.2019 en relation avec les produits et services enregistrés des classes 10, 25, 28 et 35.
7. Il ressort par conséquent des considérations qui précèdent que, faute de moyens de preuve appropriés, la partie requérante n'a pas rendu vraisemblable le défaut d'usage, en Suisse, de la marque attaquée. A cet égard, il convient de relever que la nécessité pour le requérant de rendre vraisemblable le défaut d'usage est vue par la jurisprudence comme une forme de compensation de la légitimation active très large (cf. TAF B-2597/2020, consid. 5.3 – U UNIVERSAL GENEVE [fig.] et UNIVERSAL GENEVE; TAF B-2627/2019, consid. 4.3 – SHERLOCK et SHERLOCK'S). En conséquence, l'Institut ne saurait se montrer trop large dans l'appréciation des preuves remises à titre de la vraisemblance du défaut d'usage, au risque sinon d'alléger de manière excessive le fardeau de la preuve du requérant. On rappellera ici que, pour que le défaut d'usage soit considéré comme vraisemblable, il faut que sa véracité apparaisse comme plus élevée que son exactitude. Or, en l'espèce, l'Institut estime que les indices produits par la partie requérante ne constituent pas un faisceau suffisamment large pour reconnaître la vraisemblance du défaut d'usage de la marque attaquée.

Partant, mal fondée, la demande de radiation doit être rejetée en application de l'art. 35b al. 1 let. a LPM.

V. Répartition des frais

1. La taxe de radiation reste acquise à l'Institut (art. 35a al. 3 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur la demande de radiation, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 35b al. 3 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens). Si la demande de radiation n'est que partiellement admise, la taxe de radiation est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés. Si le défendeur n'a ni répondu, ni participé d'une autre manière à la procédure, il ne se verra pas allouer de dépens, même s'il obtient gain de cause.
3. Dès lors que la partie requérante succombe, elle n'a pas droit à des dépens. Quant à la partie défenderesse, il n'y a pas non plus lieu de lui en allouer, étant donné qu'elle n'a pas répondu ni participé à la procédure.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.
La demande de radiation dans la procédure n° **100945** est rejetée.
2.
La taxe de radiation de CHF 800.00 reste acquise à l'Institut.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 16 mai 2022

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Cédric Freymond

Indication des voies de droit:

La présente décision peut faire l'objet d'un recours écrit auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale 9023, St-Gall, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le délai de recours est observé lorsque le recours est remis au Tribunal administratif fédéral ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle suisse; il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être joints pour autant qu'elles soient en mains de la partie recourante (art. 52 al. 1 PA).