

Décision Procédure de radiation n° 100974 dans la cause

Sellita Watch Co S.A.
Le Crêt-du-Loche 11
2301 La Chaux-de-Fonds

Partie requérante

représentée par

Infosuisse
Information Horlogère et industrielle
18, rue du Grenier
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

contre

Hwingti International Co., Ltd.
4F.-8, No. 107, sec. 1
Jhongshan Rd.
Sinjhuang City
Taipei County 242
TW-Taiwan

Partie défenderesse

représentée par

Novagraaf International SA
Chemin de l'Echo 3
1213 Onex

marque suisse n° 600151 - SWISSELLITA-CM

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application des 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 14 juin 2016 sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. Hwingti International Co., Ltd (ci-après : la partie défenderesse), société sise à Taïwan, est titulaire de la marque suisse n° 600151 – SWISSELLITA-CM (ci-après : la marque attaquée), enregistrée en relation avec les produits suivants de la classe 14 : *Uhren und Zeitmessinstrumente sowie deren Teile, Uhrenetuis, Uhrenschmucketuis, Tauchuhren, mechanische und automatische Uhren, Uhrenteile, Uhrenarmbänder, Uhren, Armbanduhren, Wecker, Standuhren, Wanduhren, Stoppuhren, Pendeluhren, Juwelierwaren, Strass-Juwelierwaren, Armbänder, Broschen, Manschettenknöpfe, Halsketten, Ketten, Ringe, Anstecknadeln, Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren; Edelsteine, soweit in Klasse 14 enthalten; alle vorbenannten Waren schweizerischer Herkunft.*
2. Par écritures du 2 septembre 2019, Sellita Watch Co SA (ci-après : la partie requérante) a déposé auprès de l'Institut une demande de radiation pour défaut d'usage au sens de l'art. 35a LPM. Elle a conclu, avec 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 enregistrés de la classe 14.
3. Le 4 décembre 2019, l'Institut a invité la partie défenderesse, par l'intermédiaire de son mandataire alors inscrit au registre, à répondre à la demande de radiation.
4. Le 19 décembre 2019, Novagraaf Switzerland (ci-après : Novagraaf) s'est constitué comme nouveau mandataire de la partie défenderesse. Ce nouveau mandat de représentation a été publié sur Swissreg le 23 décembre 2019. Ce changement n'a pas été porté au dossier de la présente procédure de radiation, Novagraaf ne l'ayant pas requis à défaut d'être vraisemblablement informée de l'existence de cette procédure.
5. Par décision incidente du 17 janvier 2020, l'Institut a constaté que la partie défenderesse n'avait pas utilisé le délai imparti pour répondre à la demande de radiation pour défaut d'usage et a, par conséquent, clos la procédure d'instruction.
6. Par courrier du 21 janvier 2020, l'ancien mandataire de la partie défenderesse a accusé réception de la décision incidente du 17 janvier 2020 et a signalé que cette dernière lui avait vraisemblablement été notifiée à tort, le mandat de représentation de la partie requérante ayant été résilié.
7. Par courrier du 22 janvier 2020, l'Institut a porté à la connaissance de Novagraaf la décision incidente du 17 janvier 2020. Un exemplaire de la demande de radiation a par ailleurs été communiqué par pli du 27 janvier 2020.
8. Par courrier du 30 janvier 2020, Novagraaf a requis de l'Institut de la considérer comme mandataire de la partie défenderesse dans le cadre de la présente procédure et de lui accorder un nouveau délai pour répondre à la demande de radiation, l'invitation à répondre du 4 décembre 2019 ne lui ayant jamais été communiquée, ni par l'ancien mandataire, ni par sa cliente.
9. Par décision incidente du 5 février 2020, l'Institut a pris acte que la partie défenderesse était représentée par Novagraaf dans le cadre de la présente procédure et a rejeté la requête visant à ce qu'il lui soit octroyé un nouveau délai pour répondre à la demande de radiation.
10. Les arguments de la partie requérante, dans la mesure où ils sont décisifs, seront pris en compte dans les considérants suivants.

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, Berne 2019, Partie 7, ch. 2 ; disponibles sous https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/f/directives_marques/Directives_Marques_F_2019.pdf).
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 publiée dans Swissreg le 7 mai 2010, aucune opposition n'a été déposée. Le délai de carence de cinq ans était par conséquent manifestement échu au moment du dépôt de la demande de radiation le 2 septembre 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).
4. 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 contester la vraisemblance du défaut d'usage, mais peut également rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée ou l'existence de justes motifs de non-usage (cf. Directives, Partie 7, ch. 4ss). Si l'Institut arrive à la conclusion que le défaut d'usage n'a pas été rendu vraisemblable par la partie requérante, 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 justes motifs de non-usage (cf. art. 35b al. 1 let. a LPM et Directives, Partie 7, ch. 4.1).
2. Lorsque la partie défenderesse n'utilise, comme en l'espèce, pas 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).

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 général 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 lequel illustre que des sociétés de livraisons et des commerçants ont été interrogés, du matériel publicitaire et autres documents commerciaux ou relatifs à un produit, des résultats de recherche et des renseignements auprès de professionnels représentatifs de la branche concernée (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 n° 100047, ch. IV.B.4 ss – Wirecard [fig.], disponible sous <https://www.ige.ch/fr/protoger-votre-pi/marques/apres-lenregistrement/utiliser-votremarque/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 vraisemblable signifie que le juge doit avoir l'impression, sur la base d'éléments objectifs, que l'usage (ou le défaut d'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 un rapport d'enquête d'usage daté de juillet 2019, à l'appui duquel elle fait valoir le défaut d'usage de la marque attaquée.

L'expert a procédé à des recherches sur Internet (y compris sur les réseaux sociaux connus), dans les archives CENTREDOC, sur des bases de données spécialisées et auprès d'acteurs de la branche. Il en ressort que le titulaire de la marque attaquée est une entreprise sise à Taïwan, qu'il s'agit de l'ancien distributeur des montres Claude Meylan à Taïwan jusqu'à la rupture du contrat de distribution. S'il ressort que la titulaire utilise le signe « SWISSELLITA-CM » sur le marché taïwanais, ce n'est pas le cas en Suisse, puisque l'ensemble des pages Internet consacrées à ses produits sont en taïwanais. Les recherches effectuées n'ont pas permis de constater que des montres et produits horlogers étaient fabriqués en Suisse, de sorte qu'il est également vraisemblable, selon la partie requérante, que les conditions pour un usage à l'exportation ne sont pas remplies.

6. L'Institut considère que ce rapport d'enquête d'usage permet de rendre vraisemblable que la marque attaquée ne fait pas l'objet d'un usage conforme à l'art. 11 LPM. En particulier, le rapport permet de rendre vraisemblable à satisfaction de droit que la marque attaquée n'est utilisée qu'à l'étranger, en particulier à Taïwan. A cela s'ajoute que les faits établis par la partie requérante permettent de rendre hautement probable que les produits commercialisés sous la marque attaquée ne sont pas de provenance suisse, alors que la marque est précisément enregistrée en relation avec des produits de provenance suisse. Or, comme l'a précisé le Tribunal fédéral dans l'arrêt « INDIAN MOTORCYCLE », l'usage de la marque attaquée en relation avec des produits ayant une autre provenance que celle figurant au registre n'équivaut pas à un usage permettant d'éviter la perte du droit à la marque (cf. TF

4A_357/2015, consid. 4.2).

7. En conclusion, la partie requérante a rendu vraisemblable le défaut d'usage en Suisse de la marque attaquée en relation avec les produits figurant au registre. Il incombait à la partie défenderesse de fournir des preuves démontrant la vraisemblance de l'utilisation de sa marque ou l'existence de justes motifs de non usage. Or, dès lors que le droit de réponse de celle-ci n'a pas été utilisé, la demande doit être admise (cf. art. 35b al.1 LPM a contrario) et la marque attaquée radiée (cf. art. 35 let. e 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 (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. Les procédures de radiation devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.- par échange d'écritures. Les écritures des parties qui n'ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées. Si la partie n'est pas représentée ou si le mandataire se trouve dans un rapport de service avec la partie qu'il représente, l'Institut alloue un montant pour ses débours et autres frais en tant qu'ils dépassent CHF 50.- (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. Il a été fait droit à la demande de la partie requérante dans son intégralité. La procédure a nécessité un seul échange d'écritures. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut considère raisonnable d'allouer CHF 1'200.- à titre de dépens. La partie requérante ne conclut pas à l'indemnisation des frais engendrés par l'établissement du rapport d'enquête d'usage, de sorte qu'il n'y a pas de raison de lui octroyer une indemnité à cet effet. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie requérante de la taxe de radiation.

Au total, la partie requérante obtient une indemnisation de CHF 2'000.-, mis à la charge de la partie défenderesse.

Pour ces motifs, l'Institut **décide** :

1.

La demande de radiation dans la procédure n° **100974** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **600151** - "**SWISSELLITA-CM**" est totalement radié.

3.

La taxe de radiation de CHF 800.00 reste acquise à l'Institut.

4.

Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie requérante de la somme de CHF 2'000.- à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe de radiation).

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 7 mai 2020

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Olivier Veluz
Chef de la section
procédures d'opposition et de radiation

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. 1PA). 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).