

Décision

Procédure de radiation n° 102107

dans la cause

ROLEX SA
3-5-7 rue François-Dussaud
1211 Genève 26

Partie requérante

représentée par

GROS & WALTENSPÜHL
Avocats
Rue Beauregard 9
1204 Genève

contre

MASSINDO (HONG KONG) LIMITED
Flat 2, 15/F., Vanta Industrial Centre
21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung
N.T. Hong Kong
HK-Hong-Kong

Partie défenderesse

représentée par

Soprintel S.A.
Rue Neuve 8
2300 La Chaux-de-Fonds

Marque suisse n° 638358 - EXP

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 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. MASSINDO (HONG KONG) LIMITED, (ci-après: la partie défenderesse), société sise à Hong Kong, est titulaire de la marque suisse n° 638358 « EXP » (ci-après : marque attaquée), enregistrée en relation avec les produits suivants :

Classe 14 : Montres et horlogerie ; articles de bijouterie.
2. Par écriture du 30.06.2021, ROLEX SA (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 susmentionnés.
3. Le 06.07.2021, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse, par l'intermédiaire de son mandataire inscrit au registre, 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. Par décision du 18.10.2021, l'Institut a constaté que la partie défenderesse n'avait pas répondu dans le délai imparti (prolongé) et a clos de la procédure d'instruction
5. 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 01.01.2019 [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 07.01.2013 (Swissreg), aucune opposition n'a été formée. Le délai de carence de cinq ans était par conséquent manifestement échu au moment du dépôt de la demande de radiation, à savoir le 30.06.2021 (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).

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 a joint à sa demande un rapport d'enquête d'usage réalisé en date du 10 février 2021 par la société CERBERUS INVESTIGATIONS LIMITED. La partie requérante déduit des conclusions de ce rapport qu'elles rendent clairement vraisemblable l'absence d'usage de la marque attaquée.
6. Au terme de l'analyse du rapport d'enquête d'usage remis par la partie requérante, l'Institut considère que cette dernière a rendu vraisemblable que la marque attaquée ne fait pas l'objet d'un usage conforme au droit suisse.

Le rapport d'enquête rend vraisemblable que le titulaire de la marque attaquée est une entreprise sise à Hong Kong, qui n'a aucune filiale ou succursale en Suisse, et dont les dirigeants sont les opérateurs d'une entreprise basée en Indonésie et nommée TIME CONCEPT qui commercialise des montres notamment sous la marque « EXP ». Selon les recherches, les montres « EXP » sont accessibles sur le site Internet de la société TIME CONCEPT (www.timeconcept.com) ainsi que sur plusieurs sites de commerce indonésiens et ne peuvent être livrées que dans ce pays (les prix de vente ne sont d'ailleurs indiqués qu'en monnaie locale, à savoir en roupies indonésiennes). De même, le rapport se basant sur la consultation des sites internet des autres marques distribuées par la société TIME CONCEPT et les investigations menées sur différents moteurs de recherche n'a pu identifier aucune information sur la disponibilité des montres EXP en Suisse. En outre, les recherches effectuées mettent en évidence que les montres munies de la marque attaquée sont fabriquées en Indonésie, et non 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. Le rapport fait également état de la vente d'une montre d'occasion sous la marque « EXP » sur le site de vente en ligne suisse www.ricardo.ch. De concert avec la partie requérante, l'Institut reconnaît qu'il n'y a aucune indication concrète permettant d'établir qu'il s'agit d'une vente par le titulaire de la marque ; de plus, la vente d'une seule montre ne peut être considérée comme constituant un usage suffisamment sérieux qui permettrait de conserver le droit à la marque. Enfin, le rapport indique que de nombreuses sources professionnelles indépendantes, dont la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FHS), et points de vente dans le domaine de l'horlogerie et de la bijouterie ont été consultés, mais aucun d'entre eux n'avait connaissance ou n'a pu établir une commercialisation de montres EXP en Suisse.

7. Au vu de ce qui précède, l'Institut considère que les faits allégués dans le rapport d'usage permettent de rendre non seulement plausible, mais également possible que la marque attaquée ne fait pas l'objet d'un usage conforme à l'art. 11 LPM en Suisse en relation avec les produits enregistrés.
8. Dans la mesure où la partie requérante a rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée, il incombe à la partie défenderesse d'apporter la contre-preuve de l'usage de sa marque, autrement dit de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée ou l'existence de justes motifs de non usage. Puisqu'elle est exclue de la présente procédure, l'Institut n'a pas à examiner cette question. Par conséquent, en application de l'art. 35b al. 1 let. a *contrario* LPM, la demande de radiation est admise et la marque suisse n° 638358 «EXP » est radiée dans son intégralité.

IV. 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 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. Les procédures de radiation devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures.



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.
5. Au total, la partie requérante obtient une indemnisation de CHF 2'000.00, mis à la charge de la partie défenderesse.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

La partie défenderesse est exclue de la présente procédure.

2.

La demande de radiation dans la procédure n° **102107** est admise.

3.

L'enregistrement de la marque suisse n° **638358** - "EXP" sera totalement radié.

4.

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

5.

Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie requérante de CHF 2'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe de radiation).

6.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 28 février 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).