

Décision Procédure de radiation n° 102530 dans la cause

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

Partie requérante

représentée par

GROS & WALTENSPÜHL
9, rue Beauregard
1204 Genève

contre

HJ Corporation Co. Ltd
1-509 IT Castle
550-1 Gasan dong
Geumcheon-gu
Seoul
KR-Corée du Sud

Partie défenderesse

représentée par

SWB Swiss Watch Brands GmbH
Bederstrasse 28
8002 Zürich

Marque suisse n° 690181 - MOVINA SWISS ((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 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), l'art. 24a ss. de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), l'art. 1 ss. de l'Ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que l'art. 1 ss. de Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. HJ Corporation Co. Ltd (ci-après la partie défenderesse), société sise à Seoul en République de Corée, est titulaire de la marque suisse n° 690181 - "MOVINA SWISS ((fig.))" (ci-après marque attaquée), enregistrée pour les produits suivants :

Classe 14 : Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

Classe 16 : Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

2. Le 25.03.2022, 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 en sens de l'art. 35a LPM. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la radiation totale de la marque attaquée, au motif qu'elle n'était pas utilisée en Suisse en relation avec les produits susmentionnés.
3. Le 29.03.2022, l'Institut a émis une décision impartissant 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.
4. Le 10.05.2022, l'Institut a émis une décision constatant que la partie défenderesse n'avait pas répondu dans le délai imparti et a clos la procédure d'instruction.
5. Les arguments de la partie requérante, dans la mesure où ils sont décisifs, seront pris en compte dans les considérants qui suivent.

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 au sens de l'art. 12 al. 1 LPM. 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.ipi.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 11.07.2016 dans 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 25.03.2022 (cf. pour le calcul du délai de carence: Directives en matière de marques [Directives], Partie 7, ch. 2.4 sous www.ipi.ch).
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. Aspect 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 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 pas, comme en l'espèce, son droit de réponse, l'Institut se limite 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 les 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 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 celui 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/proteger-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 de la marque attaquée réalisé en date du 11.08.2021 par la société CLARIVATE ANALYTICS (pièce 3). La partie requérante déduit des conclusions de ce rapport qu'elles rendent clairement vraisemblables l'absence d'usage de la marque attaquée. En complément de ce rapport, elle a produit le résultat d'une recherche sur www.zefix.ch (pièce 4), le résultat d'une recherche sur Google (pièce 5), un rapport du cabinet coréen Yoon & Yang (IP) LLC (pièce 6), un extrait de la page du site Internet « hj-tams.kr » (pièce 7).
6. Au terme de l'analyse du rapport d'enquête d'usage remis par la requérante ainsi que des pièces fournies en complément, 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.
7. En particulier, en ce qui concerne le titulaire de la marque, aucune information pertinente le concernant n'a été relevée en Suisse, ni en rapport avec d'éventuelles filiales ou succursales (voir en particulier pages 1 et 21 du rapport, pièce 3). Alors que les produits enregistrés sont limités à la provenance suisse, il apparaît ainsi hautement vraisemblable que la condition prévue à l'art. 48c al. 4 LPM ne puisse être remplie. On notera dans ce contexte que la partie défenderesse pourrait très bien avoir sous-traité en Suisse la fabrication de ces produits ; il n'appartient toutefois pas à la partie requérante de rendre vraisemblable l'absence de contrat de sous-traitance, d'autant plus qu'il s'agit d'un fait négatif presque impossible à prouver. Une recherche complémentaires sur www.zefix.ch a confirmé qu'aucune société du nom du titulaire était immatriculée en Suisse (voir pièce 4). Une recherche internet donne le même résultat (voir pièce 5). Le rapport précise qu'il n'existe pas de nom de domaine ou de présence sur les réseaux sociaux qui seraient directement associés au titulaire (voir rapport page 10). Une vérification a été faite directement auprès du cabinet coréen de propriété intellectuelle Yoon & Yang (IP) LLC de laquelle il ressort que le titulaire serait enregistré sous le site <http://hj-tams.kr/>. Il a toutefois été constaté que ce site était inactif (voir pièces 6 et 7). Le cabinet coréen a constaté au surplus que les boutiques qui étaient exploitées par le titulaire en Corée du Sud sont désormais fermées et qu'une saisie judiciaire aurait été placée sur toutes les marques détenues par ce dernier en août 2018 suite à des difficultés financières (voir pièce 6). Ces éléments constituent un faisceau d'indices forts selon lequel le titulaire n'a pas d'activité commerciale en Suisse ni dans son pays d'origine depuis plusieurs années ce qui laisse à penser également, à ce stade, à une absence de l'usage de la marque. Ensuite, en ce qui concerne plus spécifiquement l'usage de la marque en Suisse, les recherches effectuées par la société CLARIVATE ANALYTICS ne permettent pas d'identifier véritablement un usage de la marque par le titulaire dans notre pays (voir en particulier rapport pages 1 et 16). Le rapport met plutôt en lumière la vente de montres d'occasion vintage (années 1980 – 1990) « MOVINA SWISS + DESIGN » sur les sites internet « Ricardo.ch » et « catawiki.com » par des revendeurs privés suisse. Ces montres semblent avoir été commercialisées par une société suisse MOVINA WATCH dont le lien avec le titulaire n'a pas pu être établi et qui n'est plus active sur le Registre du Commerce (voir rapport pages 18 à 21). De concert avec le requérant, il convient d'admettre que la vente de montres d'occasion anciennes par des tiers privés ne peut être considérée comme un usage de la marque car il le lien avec le titulaire est inexistant et il n'y a donc pas d'intention de sa part de satisfaire la demande du marché. On peut ajouter que le lien avec le titulaire est d'autant plus inexistant que le droit à la marque est en principe épuisé dans ce cas par une transaction initiale (comme il s'agit de montres d'occasion). Il s'agit de surcroît probablement d'actions isolées de tiers qui cherchent à revendre leur bien à des collectionneurs. CLARIVATE ANALYTICS a finalement effectué des vérifications de ces informations auprès de 20 boutiques en ligne accessibles depuis la Suisse (extension en « .ch »), spécialisées dans le domaine l'horlogerie et de la bijouterie mais

aucune d'entre elles n'a connaissance ou n'a pu établir une commercialisation de montres « MOVINA » en Suisse (voir rapport page 23). Ces éléments viennent confirmer les différentes constatations déjà effectuées.

8. Au vu de ce qui précède, l'Institut considère que les faits allégués dans le rapport d'usage et les pièces complémentaires permettent de rendre non seulement possible, mais également probable 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.
9. 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. Puisque la partie défenderesse 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 *a contrario* LPM, la demande de radiation est admise et la marque suisse n° 690181 - "MOVINA SWISS ((fig.))" est radiée dans son intégralité.

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 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 1'200.00 par échange d'écritures (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. 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. Il y a toutefois lieu de prendre en compte que l'argumentation de la présente demande est quasiment identique à celle de la procédure parallèle n° 102529. Dans ces conditions, l'Institut considère raisonnable de réduire la somme allouée à titre de dépens à CHF 600.00 par chacune des procédures. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie requérante de la taxe de radiation de CHF 800.00. Au total, la partie requérante obtient ainsi une indemnisation de CHF 1'400.00, mise à la charge de la partie défenderesse.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

La demande de radiation dans la procédure n° **102530** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **690181** - "**MOVINA SWISS ((fig.))**" est radié.

3.

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

4.

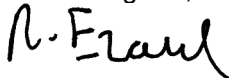
Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie requérante de CHF 1'400.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe de radiation).

6.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 5 octobre 2022

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Raoul Erard

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).