

Décision Procédure de radiation n° 101277 dans la cause

STEFANO RICCI S.P.A.
Via Faentina, 171
50010 FIESOLE (FI)
IT-Italie

Partie requérante

représentée par

BOVARD SA
Conseils en propriété intellectuelle
Optingenstrasse 16
3013 Berne

contre

SERGIO ROSSI S.P.A.
Via Stradone, 600-602,
I-47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)
IT-Italie

Partie défenderesse

enregistrement international n° 625950 - SR ((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. L'enregistrement international n° **625950 - "SR ((fig.))"** (ci-après marque attaquée) a été publié le 23.01.1995 dans la Gazette des marques internationales (LMI) n° 11/1994. Il est enregistré pour les produits suivants :

Classe 18 : Malles, valises, sacs à mains, malles pour documents, sacs de voyage, sacs à provisions, serviettes d'écoliers, parapluies, cannes, portefeuilles, porte-monnaie, porte-chèque, porte-documents.
Classe 25 : Chaussures.

2. SERGIO ROSSI S.P.A. (ci-après: la partie défenderesse), société de droit italienne, est inscrite comme titulaire de l'enregistrement.
3. Par écriture du 25.02.2020, la société STEFANO RICCI S.P.A. (ci-après : la partie requérante), a, par l'intermédiaire de son mandataire, requis la radiation totale de l'enregistrement international précité en raison de son prétendu défaut d'usage.
4. Le 26.02.2020, l'Institut a émis une notification en application de la Règle 23^{bis} 1) RexC, impartissant un délai jusqu'au 26.05.2020 à la partie défenderesse pour élire un domicile de notification en Suisse ou désigner un mandataire suisse, faute de quoi elle serait exclue de la procédure.
5. La partie défenderesse n'a pas utilisé le délai qui lui a été imparti.
6. Le 16.06.2020, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
7. Les arguments de la partie requérante, dans la mesure où ils seront 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 au sens de l'art. 12 al. 1 LPM. Il n'est pas nécessaire de justifier d'un intérêt particulier.
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 enregistrée à l'international et notifiée en Suisse le 02.12.1994, il n'a pas été présentée opposition. Le délai de carence de cinq ans était par conséquent échu depuis longtemps au moment du dépôt de la demande de radiation, à savoir le 25.02.2020 (cf. pour le calcul du délai de carence: Directives en matière de marques [Directives], Partie 7, ch. 2.4, sous www.ige.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. Aspects procéduraux

1. Si, comme en l'espèce, la partie défenderesse, qui n'a ni siège ni domicile en Suisse, ne désigne pas un domicile de notification en Suisse dans le délai imparti par l'Institut, elle est exclue de la procédure et celle-ci est poursuivie d'office sans qu'elle ne soit entendue (art. 42 LPM en relation avec l'art. 24b al. 2 OPM et Directives, Partie 1, ch. 4.3). Le dispositif de la décision sera alors publié conformément à la règle 23bis Règlement d'exécution commun à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement (RexC ; RS 0.232.112.21) par l'intermédiaire de l'OMPI.

2. 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 (cf. 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. 4.1).
3. 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 demanderesse 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). 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 (cf. TF 4A_515/2017, consid. 2.3.2).
3. 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 interrogées, 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 (ATF 4A_299/2017, consid. 4.1 – ABANKA [fig]/ABANCA [fig] ; cf. ég. Directives, Partie 7, ch. 4.1).
4. Dans le cadre de la procédure de radiation pour défaut d'usage au sens des 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.]).

5. 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 le défaut d'usage, respectivement l'usage de la marque est probable et non simplement possible (Directives, Partie 1, ch. 5.4.4.2).
6. La partie requérante a produit notamment les éléments suivants à l'appui de ses propos selon lesquels la marque attaquée ne fait vraisemblablement pas l'objet d'un usage conforme à l'art. 11 LPM :

Pièce 6 : Extrait Wikipedia relatif à Sergio Rossi S.p.A.

Pièce 7. Extrait OMPI d'enregistrement international n° 625950 « SR ».

Pièce 8 : Extrait OMPI d'enregistrement international n° 1371521 « sr1 » .

Pièce 9 : Extrait OMPI d'enregistrement international n° 1485431 « sr MILANO ».

Pièce 10 : Rapport d'investigation de la société Probe International, du 10 janvier 2020.

La partie requérante fait valoir que la partie défenderesse ne dispose pas de boutique en Suisse. Bien que ses produits puissent être commandés depuis la Suisse via Internet, cette dernière n'utiliserait toutefois pas la marque attaquée telle qu'elle est enregistrée.

7. Il ressort des arguments développés par la partie requérante que cette dernière ne fait pas valoir que la partie défenderesse ne commercialise pas de produits sous des marques « SR » en Suisse. D'ailleurs, le rapport d'investigation versé au dossier illustre clairement que la partie défenderesse offre ses produits en Suisse via Internet, bien qu'elle ne dispose plus de boutique vraisemblablement depuis 2017-2018 environ. La seule question à trancher consiste à savoir si, comme le fait valoir la partie requérante, il est vraisemblable que la partie défenderesse ne fait pas un usage de la marque attaquée telle qu'elle est enregistrée ou dans une forme qui n'en diverge pas de manière essentielle.
8. Une marque doit en principe être utilisée telle qu'elle est inscrite au registre, car ce n'est qu'ainsi que l'impression distinctive comprise dans ses diverses fonctions prend véritablement effet. L'usage d'une forme de la marque qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée est assimilé à l'usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM). Le fait de laisser tomber des parties secondaires de la marque ou son adaptation au goût du jour sont acceptables. En revanche, le fait de laisser tomber un élément distinctif produit une impression d'ensemble différente et constitue un usage qui diverge essentiellement de l'enregistrement. Il est pour cela décisif que le noyau distinctif de la marque, qui en détermine l'impression d'ensemble spécifique, ne soit pas soustrait et que, malgré l'usage divergent, le caractère distinctif du signe soit maintenu. Tel est le cas lorsque, du point de vue de l'impression d'ensemble, le public met sur pied d'égalité le signe utilisé et le signe enregistré, autrement dit lorsqu'il voit la même marque dans les deux signes. Les exigences relatives à l'identité des signes quant au noyau de la marque sont ainsi beaucoup plus sévères que dans l'examen du risque de confusion. En principe, chaque abandon d'un élément distinctif génère une autre impression d'ensemble. C'est pourquoi le renoncement à de tels éléments n'est toléré que s'ils n'ont que peu d'importance dans l'appréciation du caractère digne de protection du signe. Cela peut être le cas pour l'abandon d'éléments graphiques qui seront perçus dans le commerce comme de simples éléments de décoration, sans caractère distinctif propre. En revanche, le principe selon lequel l'usage d'une marque verbale/figurative (marque combinée) serait admis à partir du moment où seul l'élément verbal distinctif est utilisé, doit être rejeté. En effet, ce sont toujours les circonstances du cas d'espèce qui sont déterminantes. De manière générale, la jurisprudence tend à apprécier plus sévèrement le retrait d'éléments du signe que l'adjonction de composantes supplémentaires lorsqu'il s'agit de déterminer si l'usage a eu lieu sous une forme divergente ou non (cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.6).
9. Il ressort des moyens de preuve remis par la partie requérante que la partie défenderesse a vraisemblablement utilisé la marque attaquée des manières suivantes (cf. annexe 10) :

sr



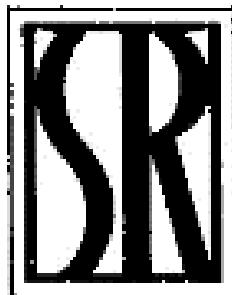
sr1

sr1 Collection

sr Milano



Il ne ressort pas des documents remis par la partie requérante que la partie défenderesse a fait un usage de la marque attaquée, telle qu'enregistrée, à savoir dans la forme suivante :



Force est de constater avec la partie requérante que l'usage fait du sigle « SR » par la partie défenderesse ne couvre pas la marque telle qu'enregistrée. En effet, celle-ci est formée de deux lettres stylisées, très allongées et fines, dont les traits sont irréguliers, ces deux lettres étant entourées d'un cadre double qui touche les lettres sur tous leurs côtés. Ces diverses particularités ne sont pas reprises dans les signes utilisés tel qu'il ressort du rapport. Dès lors, la marque produit une impression d'ensemble différente qui diverge essentiellement de l'enregistrement.

Il est ainsi vraisemblable que la partie défenderesse n'a pas utilisé la marque attaquée, à tout le moins dans une forme qui ne diverge pas de celle enregistrée. Dans ces conditions, il appartenait à la partie défenderesse de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée – telle qu'enregistrée ou dans une forme qui n'en diverge pas essentiellement – ou l'existence de juste motif de défaut d'usage. Dès lors que la partie défenderesse est exclue de la procédure, la demande de radiation doit être admise (cf. art. 35b al.1 LPM a contrario) et la marque attaquée sera radiée à la protection (cf. art. 35 let. e LPM).

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) (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. L'Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0) s'applique pour la question de la compensation des frais de l'enquête d'usage. Au sens de l'art. 8 al. 2 de cette Ordonnance, les art. 8 à 13 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), sont applicables par analogie aux dépens. Selon l'art. 8 al. 2 FITAF et l'art. 8 al. 5 de l'Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative, les frais inutiles et non nécessaires ne sont pas indemnisés. Conformément à l'art. 13 let. a FITAF, sont en outre remboursés les frais nécessaires des parties en tant qu'ils dépassent CHF 100.00.
5. 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 a fait valoir des frais pour le rapport d'enquête d'usage.
6. Dans ces conditions, il convient d'attribuer à l'opposante CHF 1'200.00 à titre de dépens. L'enquête d'usage était pertinente et donc utile pour déterminer le statut d'usage et la vraisemblance du défaut d'usage de la marque contestée. La partie requérante doit donc être indemnisée des frais engendrés de ce fait, en application des critères susmentionnés. La partie requérante a réclamé un montant total de CHF 3'000.00 (cf. demande de radiation du 25.02.2020). Si l'on tient compte du remboursement à la partie requérante de la taxe de radiation de CHF 800.00, ainsi que des dépens pour un montant de CHF 1'200.00, l'indemnisation pour le rapport d'usage se monte ainsi à CHF 1'000.00. Dans la mesure où cette somme correspond aux frais habituellement engendrés par une telle expertise (cf. not. IPI, décisions dans les procédures nos 100879, ch. IV.5 et, et 100668, ch. IV.5 ; disponibles sous <https://www.ige.ch/fr/protéger-votre-pi/marques/apres-lenregistrement/utiliser-votre-marque/procedure-de-radiation-pour-defaut-dusage-dune-marque.html>), il est fait droit à la requête de la partie requérante et elle obtient au total une indemnisation de CHF 3'000.00.

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

1.

La partie défenderesse est exclue de la procédure.

2.

La demande de radiation dans la procédure n° **101277** est admise.

3.

La protection en Suisse de l'enregistrement international n° **625950 - "SR ((fig.))"** sera définitivement refusée pour tous les produits désignés (Déclaration selon la règle 18ter.4 du règlement d'exécution commun).

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 3'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe de radiation).

6.

La présente décision est notifiée par écrit à la partie requérante. Le dispositif de la présente décision sera notifié à la partie défenderesse par l'intermédiaire de l'OMPI selon la règle 23^{bis} RexC.

Berne, le 6 octobre 2020

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Doris Meyer Debonneville
Section des oppositions

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).