

Décision

Procédure de radiation n° 100092

dans la cause

Marc-Christian Perronnet, Avocat
Quai Gustave-Ador 2
1207 Genève

Partie requérante

contre

SWISSVOICE INTERNATIONAL SA
Rue Ancienne 53
1227 Carouge

Partie défenderesse

représentée par

HOUSE ATTORNEYS SA
46, route de Frontenex
Case postale 6111
1211 Genève 6

marque suisse n° 492495 - SWISSVOICE

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 2 décembre 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. SWISSVOICE International SA (ci-après : la partie défenderesse) est titulaire de la marque suisse n° 492495 – SWISSVOICE (ci-après : la marque attaquée), enregistrée notamment en relation avec les produits suivants de la classe 9 : *Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; herunterladbare elektronische Publikationen; akustische Koppler; Alarmgeräte [akustisch]; Alarmglocken [elektrisch]; Anrufbeantworter; Antennen; Anzeigergeräte; Stromverlustanzeiger; Tonaufzeichnungsgeräte; Bildtelefone; Codierer [Datenverarbeitung]; Computer; Computer-Programme [gespeichert]; Computer-Software; Computerbetriebsprogramme [gespeichert]; Computerperipheriegeräte; Computertastaturen; Speicher für Datenverarbeitungsanlagen; Datenverarbeitungsgeräte; Diktiermaschinen; elektronische Anzeigetafeln; elektronische Stifte [für Bildschirmgeräte]; Fernsprechapparate; Signalfernsteuergeräte [elektrodynamisch]; Fernsteuerungsgeräte; Funksprechgeräte; Interfaces [Schnittstellengeräte oder Programme für Computer]; Sender für elektronische Signale; Wechselsprechapparate; Telephonapparate; Telephonröhre; Telephonhörer; telephonische Übertragungsapparate. Alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.*
2. La marque attaquée a fait l'objet depuis son enregistrement en 2002 de plusieurs transferts et mutations. D'abord titulaire de swissvoice SA, société anonyme sise à Soleure, Hägendorf puis Aubonne, elle a été transférée à Atlink (Suisse) SA à Carouge le 21 juillet 2011, dont le changement de nom avec celui de la partie défenderesse a été publié dans Swissreg le 21 juillet 2017.
3. Par mémoire du 3 mai 2018, Marc-Christian Perronnet (ci-après : la partie requérante) dépose auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'Institut) une demande de radiation pour défaut d'usage partielle visant la marque attaquée et conclut, sous suite de frais et dépens, à la radiation de la marque attaquée pour l'ensemble des produits enregistrés en classe 9.

Pour motifs, la partie requérante relève que la marque attaquée est enregistrée en relation avec des produits de la classe 9 de provenance suisse. Or, la partie défenderesse serait une filiale depuis 2016 de la holding Atlinks Holdings Ltd., sise à Hong Kong, laquelle n'aurait elle-même aucun lien avec la Suisse. La partie requérante relève par ailleurs qu'une commande d'un téléphone SWISSVOICE sur le site de commerce en ligne DIGITEC a permis de constater que le produit en question était fabriqué en Chine. Elle ajoute que la marque attaquée est pour ces motifs trompeuse et de surcroît contraire au droit en vigueur, puisque la partie défenderesse apposerait sur l'emballage de ses produits une croix suisse en violation de la loi sur les armoiries publiques.

4. Invitée à se prononcer sur la demande de radiation pour défaut d'usage partielle de la marque attaquée, la partie défenderesse a répondu le 22 novembre 2018 en concluant à son rejet sous suite de frais et de dépens.

A l'appui de ses conclusions, la partie défenderesse considère d'abord que la partie requérante ne dispose pas de la qualité pour agir, car elle n'agit pas pour le compte d'un mandant souhaitant obtenir la radiation d'une marque. Et d'ajouter que la partie requérante ne fait valoir aucun intérêt de quelconque nature, si ce n'est celui, pécuniaire, d'obtenir le paiement d'une indemnité à titre de dépens.

Sur le plan matériel, la partie défenderesse estime d'abord que la partie requérante n'a pas rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée, faute d'avoir produit les moyens de preuve appropriés que seraient les rapports de recherche d'usage établis par une société tierce ou une attestation de tiers. Par ailleurs, le téléphone commandé par la partie requérante ne serait pas fourni par un revendeur agréé et ne serait ainsi pas commercialisé par la partie défenderesse. Il s'agirait en outre d'un produit commercialisé par une ancienne titulaire de la marque. S'il fallait par ailleurs retenir que la partie requérante a rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée, ce ne serait qu'en relation avec des téléphones et non avec l'ensemble des produits couverts par l'enregistrement de la marque attaquée en classe 9.

La partie défenderesse estime par ailleurs que la marque attaquée a fait l'objet d'un usage conforme à

l'art. 11 al. 1 LPM de la marque attaquée. S'agissant de la provenance suisse des produits, elle soutient que leur principale particularité réside dans leur design, lequel aurait été effectué en Suisse et correspondrait à plus de 60% de leur coût de revient.

Enfin, la partie défenderesse relève qu'elle n'a acquis la marque attaquée que depuis juillet 2017, qu'elle a repris certains actifs de la précédente titulaire, mais que le développement de ses produits répond à un processus qui peut être long. Elle estime qu'il serait donc injuste de la pénaliser et fait valoir dans ce contexte des justes motifs de non-usage.

5. Invitée à répliquer, la partie requérante a confirmé ses conclusions par écriture du 22 janvier 2019. Elle soutient en bref qu'elle est légitimée à demander la radiation de la marque attaquée, qu'aucun document spécifique n'est requis pour rendre vraisemblable le défaut d'usage et que, pour autant que les calculs relatifs aux coûts de revient des téléphones de la partie défenderesse, considérés comme de simples allégations de partie, ne soient pas incontestables, cette dernière n'aurait en particulier pas rendu vraisemblable l'existence en Suisse d'une étape significative de fabrication du produit en question. La partie requérante soutient enfin que les motifs commerciaux invoqués par la défenderesse ne sont clairement pas des justes motifs de défaut d'usage.
6. Par pli du 25 février 2019, la partie défenderesse a indiqué qu'elle ne présentait pas de duplique.
7. Les arguments avancés de part et d'autre par les parties seront repris plus loin dans la mesure où ils sont décisifs.

II. Qualité pour agir

1. La partie défenderesse prétend que la partie requérante n'est pas légitimée à demander la radiation partielle de la marque attaquée. Elle soutient dans ce contexte que la partie requérante ne représente pas un mandant qui souhaiterait obtenir la radiation de la marque attaquée afin par exemple d'en enregistrer une identique. Elle ne ferait pas non plus valoir un intérêt personnel à ne pas être empêchée à déposer librement un signe suite au prétendu non-usage de la marque attaquée. Le seul intérêt de la partie requérante serait d'ordre pécuniaire. Et d'ajouter que le mode de procéder, qui consiste à faire la chasse aux marques prétendument vulnérables pour défaut d'usage, sous couvert d'un défenseur de la réputation suisse, dans le seul but de se procurer une rémunération personnelle, ne saurait constituer un intérêt protégé au sens de la LPM.
2. L'art. 35a al. 1 LPM prévoit que *toute personne* peut déposer une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12 al. 1 LPM. Se pose la question de savoir si, comme le prétend la partie défenderesse, le requérant doit justifier d'un intérêt digne de protection pour déposer une demande de radiation pour défaut d'usage.
3. Dans le contexte d'une procédure ordinaire de nullité d'une marque en raison de son défaut d'usage, le Tribunal fédéral a indiqué (cf. TF 4A_299/2017, consid. 3.1 – ABANKA [fig.]) que chacun a en principe qualité pour invoquer le défaut d'usage d'une marque au sens de l'art. 12 LPM ; il n'est pas nécessaire d'établir un intérêt particulier, l'intérêt général à ne pas être empêché à former librement des signes suite au non-usage de marques nulles étant en règle générale suffisant. Ce n'est que dans des circonstances particulières – notamment l'impossibilité à pouvoir utiliser librement le même signe ou un signe comparable (ATF 125 III 193, consid. 2a – BUD) – que l'intérêt à faire valoir son droit peut faire défaut.

En procédure civile, il n'est donc pas nécessaire de justifier d'un intérêt particulier pour invoquer le défaut d'usage d'une marque. Le Conseil fédéral l'a d'ailleurs constaté dans son Message du 18 novembre 2009 relatif à la modification de la loi sur la protection des marques et à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics (Projet « Swissness » ; in : FF 2009 7711 [ci-après : Message Swissness], p. 7787), puisqu'il y indique « qu'il ressort du libellé de l'art. 52 LPM que la personne intentant une action en constatation d'un droit doit établir qu'elle a un intérêt juridique à la constatation, les exigences en la matière ne sont pas très strictes selon la pratique judiciaire ».

4. La procédure administrative de radiation au sens des art. 35a ss LPM est une procédure sommaire qui constitue une alternative simple et rapide à la procédure civile longue et coûteuse (cf. Message

Swissness, p. 7785 s. ; voir ég. : DAVID ASCHMANN, Das neue administrative Lösungsverfahren im Gefüge des Markenprozessrechts, in : sic! 2016, p. 196 ss ; CHRISTOPH GASSER/GREGOR WILD, in : Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2^e éd., Berne 2017, n^o 17 ad art. 35a). Compte tenu de la nature sommaire de la procédure et du fait que le titulaire de la marque peut empêcher la radiation de sa marque simplement en rendant vraisemblable son usage ou l'existence de motifs suffisants justifiant le non-usage, le législateur a considéré qu'il n'était pas nécessaire de justifier d'un intérêt particulier (cf. Message, p. 7787 ; ERIC MEIER, in : Hacker/Thiering [éd.], Festschrift für Paul Ströbele zum 75. Geburtstag, Cologne 2019, p. 232 s.). Le Tribunal fédéral l'a au demeurant souligné dans son arrêt récent « Abanka (fig.) », puisqu'il y relève que, dans le cadre de la nouvelle procédure administrative de radiation pour défaut d'usage, *chaque personne* peut déposer auprès l'Institut une demande de radiation pour défaut d'usage d'une marque (TF 4A_299/2017, consid. 3.2).

5. Ainsi, contrairement à ce que laisse entendre la partie défenderesse, la partie requérante ne doit pas exposer les raisons qui la poussent à demander la radiation de la marque attaquée. Par sa nature, la procédure administrative de radiation constitue par conséquent une « voie de droit populaire », de sorte qu'il existe également un intérêt général à « nettoyer le registre » en radiant les marques qui ne sont plus valables (GASSER/WILD, op. cit., no 17 ad art. 35a ; cf. ég. Message Swissness, p. 7787).

Force est par conséquent de retenir que la partie requérante a qualité pour former la présente demande de radiation, peu importe à cet égard qu'elle dispose ou non d'un intérêt personnel à ne pas être empêchée de disposer librement d'un signe identique ou similaire à la marque attaquée.

III. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. 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 16 janvier 2002 (FOSC, n^o 10), 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 3 mai 2018 (cf. pour le calcul du délai de carence : Directives Partie 7, ch. 2.4).

2. 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.

IV. Allégués irrecevables

1. La partie requérante relève que, dès lors que la partie défenderesse fait usage de deux indications de provenance (le mot « swiss » compris dans la marque et la représentation d'une croix suisse sur l'emballage de produits) en lien avec des produits fabriqués en Chine, elle tente de tromper le consommateur suisse en voulant profiter de la réputation de la qualité de produits suisses et qu'elle viole par ailleurs l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (LPAP, RS 232.21). L'Institut déduit de cet argument que la partie requérante soutient que la marque attaquée est trompeuse et contraire au droit en vigueur et contrevient ainsi à l'art. 2 let. c et d LPM.
2. La procédure administrative de radiation pour défaut d'usage au sens des art. 35a ss LPM a pour unique objet la question du défaut d'usage de la marque attaquée (cf. art. 35a al. 1 et 35b al. 1 LPM). Par conséquent, contrairement à la procédure d'annulation que connaît le droit européen, la nullité de la marque attaquée fondée sur des motifs absolus d'exclusion au sens de l'art. 2 LPM ne peut être invoquée dans le cadre d'une procédure de radiation pour défaut d'usage de la marque au sens des art. 35a ss LPM. Les allégués de la partie requérante dépasse par conséquent dans ce contexte l'objet du litige et sont donc irrecevables.

V. Aspects procéduraux

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).

V. 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 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/protéger-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 ne prétend pas que la partie défenderesse ne fait l'objet d'aucun usage en Suisse. Elle se limite à constater qu'elle est enregistrée en relation avec divers produits de provenance suisse. Or, selon la partie requérante, la site internet de la partie défenderesse ferait référence à une marque européenne, sans référence à la Suisse (annexe 002), que cette dernière est une filiale de Atlinks Holdings Ltd. depuis 2016, ce que le site de la holding confirme (annexes 002 et 003), que le site Internet de la partie défenderesse appartient à Atlinks (annexe 004) et que, selon les informations figurant au registre du commerce, la partie défenderesse portait auparavant la raison sociale « Atlinks (Suisse) SA » (annexe 005). Or, selon la partie requérante, Atlinks, société sise à Honk Kong, n'a aucun lien avec la Suisse et aucune des sociétés dont elle émane n'a été présente en Suisse (annexe 003). La partie requérante ajoute qu'elle a commandé sur Digitec un téléphone de la marque attaquée et que l'emballage de ce dernier indique que le produit est fabriqué en Chine (annexe 006, 007 et 008).

La partie requérante considère donc que l'ensemble de ces preuves permet de rendre vraisemblable que la marque attaquée ne fait pas l'objet d'un usage en relation avec les produits enregistrés en classe 9 provenant de Suisse.

6. La partie défenderesse conteste le fait que la partie requérante ait rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée. Elle estime d'abord que, faute d'avoir remis un rapport de recherches d'usage établi par un tiers, elle n'a pas remis de moyen de preuve approprié pour rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée.

A cet égard, l'Institut considère qu'il est vrai que, généralement, un rapport de recherche d'usage établi par un tiers est un moyen de preuve utile à rendre vraisemblable le défaut d'usage d'une marque et que, lorsque l'une des exigences d'usage au sens de l'art. 11 LPM, comme l'usage à titre de marque ou la forme de l'usage, n'est pas remplie, ce moyen de preuve est particulièrement indiqué (cf. en ce sens : décision de l'IPI n° 100047, ch. IV.B.4 ss – Wirecard [fig.]). Toutefois, la pratique ne considère pas que c'est le *seul* moyen de preuve utile à établir à satisfaction de droit l'absence d'usage d'une marque, cette question étant généralement établie par le biais d'un faisceau d'indices (cf. supra, ch. 2). Ainsi, le requérant peut très bien palier à l'absence d'un rapport de recherche en effectuant lui-même des recherches sur Internet, moyen de preuve que l'Institut admet dans ce contexte (cf. Directives, Partie 7, ch. 4.1) ou, comme en l'espèce, en présentant un échantillon de produit ou une représentation d'un tel échantillon.

Par conséquent, l'Institut considère qu'il ne saurait être reproché à la partie requérante de ne pas avoir remis de rapport de recherche d'usage, ni de renseignements de tiers.

7. La partie défenderesse soutient par ailleurs que les moyens de preuve remis par la partie requérante ne permettent pas de rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée. Les annexes 002 et 003 ne signifient pas encore que la marque n'est pas utilisée en relation avec des produits de provenance suisse. Contrairement à l'avis de la requérante s'agissant de l'annexe 004, le site internet www.swissvoice.net lui appartiendrait bien. L'annexe 005, qui consiste en un extrait du registre du commerce, n'aurait aucune conséquence sur l'objet de la procédure, si ce n'est de rendre vraisemblable l'existence d'un accord quant à l'usage de la marque par les sociétés de son groupe. S'agissant enfin des annexes 006 et 007, elle soutient que Digitec n'est pas un revendeur agréé et que le modèle en cause n'est pas commercialisé par ses soins. L'annexe 006 n'indiquerait par ailleurs en aucun cas qu'elle serait le fournisseur du produit qui s'y rapporte. Il s'agirait d'un produit commercialisé par l'ancien titulaire de la marque (Invoxia), produit dont certains exemplaires seraient encore disponibles sur le marché. Mais, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un usage par le titulaire ou par un revendeur agréé, le document n'est pas propre à rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque.

Enfin, la partie défenderesse estime que la marque attaquée n'est pas uniquement enregistrée en

relation avec des téléphones. Or, aucune preuve n'aurait été fournie pour d'autres produits.

8. La marque attaquée est enregistrée notamment en relation avec les produits suivants de la classe 9 : *Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; herunterladbare elektronische Publikationen; akustische Koppler; Alarmgeräte [akustisch]; Alarmglocken [elektrisch]; Anrufbeantworter; Antennen; Anzeigegeräte; Stromverlustanzeiger; Tonaufzeichnungsgeräte; Bildtelefone; Codierer [Datenverarbeitung]; Computer; Computer-Programme [gespeichert]; Computer-Software; Computerbetriebsprogramme [gespeichert]; Computerperipheriegeräte; Computertastaturen; Speicher für Datenverarbeitungsanlagen; Datenverarbeitungsgeräte; Diktiermaschinen; elektronische Anzeigetafeln; elektronische Stifte [für Bildschirmgeräte]; Fernsprechapparate; Signalfernsteuergeräte [elektrodynamisch]; Fernsteuerungsgeräte; Funksprechgeräte; Interfaces [Schnittstellengeräte oder Programme für Computer]; Sender für elektronische Signale; Wechselsprechapparate; Telephonapparate; Telephondrähte; Telephonhörer; telephonische Übertragungsapparate. Alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.*

Dès lors que les produits sont enregistrés avec une limitation quant à leur provenance géographique, l'usage de la marque attaquée en relation avec des produits ayant une autre provenance n'équivaut pas à un usage permettant d'éviter la perte du droit à la marque (cf. TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE) et est donc de nature à conduire à sa radiation.

9. A la lumière des pièces produites par la partie requérante et des arguments développés de part et d'autre par les parties, l'Institut retient ce qui suit :

En général

Comme indiqué ci-dessus, la seule question à trancher consiste à déterminer si la partie requérante a rendu vraisemblable que la marque attaquée n'a pas été utilisée en Suisse en relation avec les produits enregistrés de la classe 9, à savoir avec des produits provenant de Suisse.

Téléphones

S'agissant d'abord des téléphones, la partie requérante a remis la reproduction d'un emballage d'un téléphone commercialisé sous la marque attaquée sur lequel figure l'indication « made in China » (fabriqué en Chine). Ce produit a été commandé le 25 avril 2018, soit quelques jours seulement avant le dépôt de la demande. Force est d'admettre qu'un tel document constitue à l'évidence une preuve directe selon laquelle les téléphones distingués par la marque attaquée ne sont pas de provenance suisse.

A cet égard, les arguments de la partie défenderesse selon lesquels la société auprès de laquelle le produit a été commandé n'est pas un revendeur agréé ou qu'il s'agit d'un ancien produit ne saurait remettre en question les conclusions auxquelles arrivent l'Institut en étant confronté à cette reproduction d'emballage. Il importe d'ailleurs peu que le produit ne soit pas commercialisé par un revendeur agréé, puisque les importations parallèles sont autorisées. De plus, rien n'indique que le produit en question soit une contrefaçon, d'autant plus qu'il a été commandé via un site de commerce en ligne suisse de matériel électronique bien établi. Quant à l'argument selon lequel le produit en question serait un ancien produit commercialisé par l'ancienne titulaire de la marque attaquée (Invoxia), l'Institut considère qu'il n'est pas non plus de nature à mettre en doute ses conclusions, d'autant plus qu'Invoxia n'apparaît pas dans l'historique du registre comme ancienne titulaire de la marque.

Au regard de ce qui précède, l'Institut considère que la partie requérante a rendu vraisemblable, au moyen de la preuve directe, que les téléphones distingués par la marque attaquée ne proviennent pas de Suisse, mais de Chine.

Autres produits enregistrés de la classe 9

S'agissant des autres produits, l'Institut constate qu'il n'existe en revanche pas de preuve directe permettant de rendre vraisemblable que les produits distingués par la marque attaquée ne sont pas de provenance suisse. Ce nonobstant, une appréciation objective globale des moyens de preuve remis par la partie requérante permettent d'arriver à la conclusion qu'il est probable que ces produits ne proviennent également pas de Suisse.

En effet, la partie défenderesse est une société anonyme de droit suisse, dont le siège est à Carouge et dont le but comprend entre autres la conception, l'achat et la vente d'appareils et d'instruments scientifiques et de télécommunications (cf. annexe 002 et 004). Jusqu'en 2016, elle portait la raison sociale Atlinks (Suisse) SA (ibidem) ; il s'agit d'une filiale de Atlinks Holdings Ltd (cf. annexe 002), sise à Hong Kong (cf. annexe 003). Le site Internet de la partie défenderesse est la propriété de Atlinks (The Website belongs to Atlinks), qui se réserve d'ailleurs le droit d'en modifier le contenu (Atlinks reserves all rights to change the content provided on the Website at any time and without notice) (cf. annexe 004). Dès lors que la partie défenderesse est une filiale d'une société chinoise, que les téléphones qu'elle commercialise sous la marque attaquée sont fabriqués en Chine et que ce pays est notoirement connu comme un centre de production de produits électroniques diffusés mondialement, l'Institut considère qu'il est probable que les autres produits électroniques en lien avec lesquels la marque est enregistrée ne sont pas non plus de provenance suisse. D'ailleurs, la partie défenderesse est sise à la rue Ancienne à Carouge, soit dans le bourg de cette commune, de sorte qu'une activité industrielle y est peu probable.

Au regard de ce qui précède, l'Institut considère, au terme d'une appréciation objective des preuves produites par la partie requérante que cette dernière a rendu vraisemblable que la marque attaquée ne faisait pas l'objet d'un usage conforme à l'art. 11 al. 1 LPM, dès lors que les produits mis sur le marché sous cette marque ne sont vraisemblablement pas de provenance suisse, mais chinoise.

10. Dans ces conditions, il appartient à la partie défenderesse de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée en relation avec des produits de provenance suisse ou l'existence de justes motifs de non-usage, à défaut de quoi la marque attaquée sera radiée.
11. La période à prendre en considération s'étend sur les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage, soit entre le 3 mai 2013 et le 3 mai 2018.

C. Vraisemblance de l'usage de la marque attaquée

1. La question à trancher se limite dans le cas d'espèce à déterminer si la partie défenderesse a rendu vraisemblable qu'elle utilise la marque attaquée en relation avec des produits de provenance suisse.
2. A cet égard, la partie défenderesse ne prétend pas que les produits qu'elle met sur le marché sous la marque attaquée sont fabriqués en Suisse. Elle soutient que la provenance de ces produits est suisse au regard de l'art. 48c al. 1 LPM, puisque 62% de son coût de revient est généré par l'activité de recherche et développement effectuée en Suisse. A l'appui de ses allégations, la partie défenderesse remet un renseignement de tiers, à savoir du directeur général d'Invoxia SAS (cf. pièce 19 de la réponse).
3. La question de savoir si une marque est utilisée en relation avec des produits ou des services dont la provenance géographique est limitée doit être résolue à l'aide des dispositions régissant les indications de provenance de la LPM et de l'OPM.

Les art. 48 ss LPM règlent l'usage licite des indications de provenance (cf. Message Swissness, p. 7761 ; SIMON HOLZER, in : Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], op. cit., no 1 ad art. 48). Ainsi, une indication de provenance est correctement utilisée en relation avec des produits si les critères définis aux art. 48a à 48c LPM sont remplis (cf. art. 48 al. 1 LPM), le cas particulier de l'art. 48d let. b LPM, qui n'entre pas en ligne de compte ici, étant réservé. L'art. 48a LPM définit les critères de provenance des produits naturels, l'art. 48b LPM des produits alimentaires et l'art. 48c LPM des autres produits, notamment industriels. Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes de fabrication ou de transformation ou d'exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de provenance, doivent également être remplies (art. 48 al. 2 LPM).

4. Les produits en lien avec lesquels la marque attaquée est enregistrée sont des produits industriels, de sorte que les critères de rattachement à la provenance géographique du produit sont définis à l'art. 48c LPM. Ainsi, la provenance des produits correspond, selon cette disposition, au lieu où sont générés au moins 60 % de leur coût de revient (art. 48c al. 1 LPM). Sont notamment pris en compte dans le calcul les coûts de recherche et de développement (art. 48c al.2 let. b LPM). L'art. 48c al. 4 LPM prévoit que l'indication doit en outre correspondre au lieu où s'est déroulé l'activité qui a conféré au produit ses caractéristiques essentielles ; dans tous les cas, une étape significative de la fabrication du produit doit y

avoir été effectuée.

5. En l'espèce, il convient de relever que les preuves versées au dossier par la partie défenderesse pour rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée en relation avec des produits provenant de Suisse se limitent aux téléphones. Faute de moyen de preuve se rapportant aux autres produits, il sied de considérer que la partie défenderesse a échoué à rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée en relation avec ces derniers.
6. S'agissant des téléphones, la partie défenderesse relève que ses caractéristiques essentielles résident avant tout dans leur design. Dès lors que l'activité de design des produits est réalisée en Suisse et qu'elle représente, selon les documents qu'elle joint à sa réponse, plus de 60% du coût de revient du produit, elle estime que ces produits sont de provenance suisse.

La partie requérante conteste pour sa part les allégations de la partie défenderesse. Elle estime que le moyen de preuve s'y rapportant est un simple allégué de partie, contestant par cet argument sa valeur probante. Elle considère par ailleurs que la partie défenderesse n'a pas démontré qu'une étape de fabrication significative du produit a été effectuée en Suisse.

7. L'Institut est d'avis que la question de savoir si les preuves remises par la partie défenderesse suffisent à rendre vraisemblable que 60% du coût de revient des téléphones commercialisés sous la marque attaquée sont générés en Suisse peut rester ouverte.

En effet, si les coûts de design, en tant que coûts de recherche et développement, entrent effectivement dans le calcul du coût de revient d'un produit selon l'art. 48c al. 2 LPM, il n'en reste pas moins que l'art. 48c al. 4 exige en plus que, pour qu'un produit soit de provenance suisse, une étape significative de sa fabrication doit y avoir été effectuée. Il doit s'agir d'une étape de fabrication physique, de sorte qu'une activité purement créative et intellectuelle comme l'est le design et même la création de prototype ne suffisent pas (cf. HOLZER, op. cit., no 80 ad art. 48c). Par conséquent, pour un produit industriel qui tire ses caractéristiques essentielles avant tout de la recherche et du développement, comme cela semble être le cas des téléphones de la marque attaquée au regard des allégations de la partie défenderesse, les critères cumulatifs suivants doivent être remplis : 1) les 60% du coût de revient doivent être réalisés en Suisse ; 2) l'activité de recherche et développement doit se dérouler en Suisse ; et 3) la condition supplémentaire de l'étape de fabrication doit avoir été réalisée en Suisse (cf. Message Swissness, p. 7771). Cette condition supplémentaire vise à garantir un lien physique réel entre le produit et le lieu de provenance et donc à éviter la réalisation du critère par une étape d'importance secondaire (ibidem). Or, en l'espèce, la partie défenderesse ne prétend en aucun cas qu'une telle étape de fabrication significative ait été effectuée en Suisse. Certes dispose-t-elle d'un siège à Carouge ; toutefois, comme exposé ci-dessus, celui-ci est situé dans le bourg de la commune, à savoir dans un lieu peu propice à une activité industrielle propre à satisfaire à la condition supplémentaire précitée. Elle n'a pour le reste en aucun cas fait valoir l'existence d'un centre de fabrication de téléphone en Suisse.

8. Au regard de ce qui précède, l'Institut considère que, faute de preuve de l'existence d'une étape significative de fabrication réalisée en Suisse, la partie défenderesse a échoué à rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée en relation avec les produits enregistrés en classe 9 de provenance suisse.

D. Justes motifs de défaut d'usage

1. La partie défenderesse fait valoir l'existence de justes motifs de défaut d'usage. Elle indique qu'elle est titulaire de la marque attaquée que depuis juin 2017. Si elle a repris certains actifs de l'ancienne titulaire, le développement, la fabrication des produits et l'introduction des produits sur le marché obéissent à une feuille de route dont le processus peut être long. Or, il serait donc injuste de la pénaliser sous prétexte d'un défaut d'usage.

La partie requérante conteste pour sa part qu'un changement de titulaire ou des motifs commerciaux constituent des justes motifs de défaut d'usage.

2. Sont considérés comme des justes motifs de défaut d'usage des circonstances qui interviennent indépendamment de la volonté du titulaire et qui représentent un obstacle empêchant l'utilisation de la

marque, telles que des restrictions à l'importation ou d'autres prescriptions étatiques s'appliquant aux produits protégés par la marque (Directives, Partie 6, ch. 5.4). Il convient toujours d'examiner si, dans la même situation, le titulaire idéal serait ou non parvenu avec un minimum d'efforts raisonnables, à utiliser sa marque (cf. ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Zurich 2005, p. 172 ; MARKUS WANG, in : Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], op. cit., no 23 ad art. 12).

3. En l'espèce, il ressort des allégations de la partie défenderesse qu'elle aurait acquis la marque en juin 2017, soit moins d'un an avant le dépôt de la demande de radiation pour défaut d'usage – le transfert de marque a d'ailleurs été publié en juillet 2017.

Dès lors qu'il ressort clairement de l'art. 12 al. 1 LPM que le transfert d'une marque ne crée pas un nouveau délai de carence (délai au cours duquel le titulaire peut ne pas utiliser sa marque sans que ce défaut d'usage ait un effet sur le droit à la marque), la partie défenderesse ne peut se prévaloir de ce transfert pour justifier le défaut d'usage de sa marque. Puisque le délai de carence est en l'occurrence clairement échu, il lui incombe, dès l'acquisition de la marque, de l'utiliser conformément à l'art. 11 LPM et, par conséquent, en relation avec des produits de provenance suisse, faute de quoi elle s'expose à la perte de son droit (cf. s'agissant not. TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE).

Certes, l'art. 12 LPM permet d'interrompre l'usage d'une marque au cours de son existence. Ainsi, la partie défenderesse pouvait bénéficier d'un usage conforme au droit de la marque attaquée par son ancien titulaire si un tel usage était intervenu durant la période d'examen, c'est-à-dire durant les cinq ans qui ont précédé le dépôt de la demande de radiation. Or, il ressort des déclarations de la partie défenderesse qu'un tel usage faisait défaut, puisqu'elle indique que le téléphone fabriqué en Chine commandé par la partie requérante est un ancien produit commercialisé par l'ancien titulaire de la marque. Elle n'apporte pour le reste aucune preuve permettant de rendre vraisemblable l'usage de la marque en relation avec des produits suisses par cet ancien titulaire.

Se pose dès lors la question de savoir si les manquements de l'ancien titulaire s'agissant de l'usage de la marque opposante peuvent être imputés au nouveau titulaire de la marque.

4. A cet égard, l'Institut considère qu'un transfert de marque présuppose un acte de vente ou d'échange (cf. Directives, Partie 3, ch. 4.1). Or, selon l'art. 185 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO, RS 220), les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières. En ayant acquis la marque attaquée, la partie défenderesse ne pouvait ignorer le fait que, pour qu'elle puisse se prévaloir de ce droit à l'avenir, elle devait être utilisée en relation avec des produits de provenance suisse, dès lors qu'une telle limitation figure au registre. En ayant acquis cette marque, les risques découlant de l'absence d'usage conforme au droit de la marque sont donc passés à la partie défenderesse, conformément à l'art. 185 al. 1 CO. Par conséquent, les manquements de l'ancien titulaire s'agissant de l'usage de la marque attaquée ne sauraient constituer de justes motifs de défaut d'usage.
5. Il ressort dès lors de ce qui précède que, d'une part, la partie demanderesse a rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée et que, d'autre part, le défendeur a échoué à rendre vraisemblable l'usage de dite marque en relation avec les produits et services enregistrés ou l'existence de justes motifs de défaut d'usage. Par conséquent, la demande doit être admise (art. 35b al. 1 a contrario LPM) et la marque attaquée doit être radiée pour tous les produits de la classe 9 en application de l'art. 35 let. e LPM.

VI. 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. 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 50.00 (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. Il a été fait droit à la demande de la partie requérante dans son intégralité. Toutefois, cette dernière n'est pas représentée dans la présente procédure, mais agit pour son propre compte. Dès lors qu'elle ne prétend pas que ses débours et autres frais ont dépassé les CHF 50.00, il n'y a pas lieu de lui allouer d'indemnité à titre de dépens. Il convient néanmoins de lui allouer la somme de CHF 800.00 à titre de remboursement de la taxe de radiation, ce montant étant mis à la charge de la partie défenderesse qui succombe.

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

1.

La demande de radiation dans la procédure n° 100092 est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° 492495 – SWISSVOICE est radié pour tous les produits enregistrés de la classe 9.

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 800.- à titre de remboursement de la taxe de radiation.

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 19 février 2020



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. 1 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).