

Décision Procédure de radiation n° 100740 dans la cause

Chronométrie Ferdinand Berthoud SA
Rue des Moulins 20
2114 Fleurier

Partie requérante

représentée par

INFOSUISSE
Information Horlogère et Industrielle
Rue du Grenier 18
2300 La Chaux-de-Fonds

contre

UNIVERSAL GENEVE SA
Route des Acacias 6
1227 Les Acacias

Partie défenderesse

représentée par

Kirker & Cie SA, Conseils en Marques
Rue de Genève 122,
Case Postale 153
1226 Thônex

marque suisse n° 384462 - BERTHOUD GENÈVE ((fig.))

BERTHOUD GENÈVE

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. La marque suisse n° 384462 - "BERTHOUD GENÈVE ((fig.))" est enregistrée au registre suisse des marques depuis le 19 août 1991 (date de dépôt : 11 septembre 1990) en relation avec les produits suivants :

Classe 14 : Montres, parties de montres, fournitures, pendulerie. Tous ces produits étant de provenance genevoise.

UNIVERSAL GENEVE S.A. (ci-après : la partie défenderesse), société de droit suisse, est inscrite comme titulaire de la marque.

2. Par écriture du 10 mai 2019, la société suisse Chronométrie Ferdinand Berthoud SA (ci-après : la partie requérante) a, par l'intermédiaire de son mandataire, requis la radiation totale de la marque suisse précitée (ci-après : la marque attaquée), en raison de son prétendu défaut d'usage.
3. Le 4 juin 2019, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse 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. La partie défenderesse n'a pas utilisé le délai prolongé qui lui a été imparti.
5. Le 26 septembre 2019, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
6. 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). En l'espèce, l'enregistrement de la marque attaquée a été publié le 19 août 1991; aucune opposition n'a été formée contre cet enregistrement. Le délai de carence de cinq ans était par conséquent manifestement échu au moment du dépôt de la demande de radiation le 10 mai 2019 (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. 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).

2. Lorsque la partie défenderesse n'utilise comme en l'espèce pas son droit de réponse, l'Institut se limite par conséquent à examiner si la partie 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).

III. 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. 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.]).
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 le défaut d'usage, respectivement l'usage de la marque est probable et non simplement possible (Directives, Partie 1, ch. 5.4.4.2).

5. 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 :

- Annexe 1 : Un extrait Swissreg de la marque attaquée
- Annexe 2 : Un rapport d'enquête d'usage établi le 22.02.2019 par le service de renseignement d'Infosuisse, dont le fonctionnement est, selon la partie requérante, indépendant du service de propriété intellectuelle du mandataire de celle-ci. Les principales données de ce rapport sont les suivantes :
 - Recherches Internet :
 - Il est indiqué que la page d'accueil du site Internet de la partie défenderesse, dont une capture d'écran figure dans le rapport, affiche un message « coming soon » qui devient récurrent lorsque l'on essaie de cliquer sur les différentes collections et autres éléments du menu. Le rapport conclut qu'il est ainsi impossible de visualiser les modèles des produits d'Universal Genève. En outre, aucune mention « PERRET & BERTHOUD GENEVE » n'est visible sur la page d'accueil et les sous-menus.

Sur Google, les seules références à la marque « BERTHOUD GENEVE » pour des montres renvoient à des forums spécialisés, où la marque est exclusivement traitée comme une marque ancienne et rare, ainsi qu'à des sites de vente aux enchères ou d'estimations de pièces anciennes. Un même constat s'impose selon le rapport sur Google Images, où la plupart des modèles illustrés sont liés aux forums précités et aux sites de vente aux enchères et d'évaluations. Aucun modèle neuf ou semblant neuf n'est illustré sur ledit moteur de recherche, les modèles les plus anciens étant situés dans les années 30 et les plus récents étant référencés dans les années 70. Des extraits de pages Internet Google images sont jointes au rapport.
 - Sur le site Internet de vente aux enchères eBay, il a pu être trouvé plusieurs références pour la marque attaquée, les plus caractéristiques correspondant à d'anciennes montres BERTHOUD GENEVE. Des exemples sont intégrés au rapport.
 - Le rapport mentionne qu'aucune annonce n'a été trouvée sur le site Ricardo.ch.
 - Les recherches sur le site Internet Youtube font apparaître une vidéo montrant un mouvement siglé BERTHOUD GENEVE et la montre semble ancienne. Le lien vers cette vidéo est mentionné.
 - Recherches dans les archives Infosuisse
 - Selon la société auteur du rapport, aucune référence récente à la marque attaquée n'aurait été trouvée dans leurs archives (articles de presse, renseignements, dossiers, ...).
 - Recherches liées à BASELWORLD
 - Il apparaît qu'aucune mention de la marque attaquée n'a pu être trouvée dans les archives de Baselworld à disposition de la société auteur du rapport, à tout le moins pour les 10 dernières années.
 - Conclusion du rapport
 - Tous les indices convergeraient vers un usage de la marque attaquée par la société Universal Genève SA entre les années 1930 et les années 1970, vraisemblablement jusqu'à l'adoption du quartz chez Universal. Ultérieurement, il ne serait pas possible de retrouver un usage de la marque BERTHOUD GENEVE en Suisse.

Il pourrait être ainsi affirmé avec un très haut degré de vraisemblance que le titulaire de la marque Universal Genève SA n'a pas fait usage de la marque BERTHOUD GENEVE ces 5 dernières années en Suisse, voire dans le reste du monde, pour des produits de la classe 14.

- Annexe 3: Un extrait du Registre du commerce de la partie défenderesse.
- Annexe 4: Une capture d'une recherche e-periodica.ch (cf. infra).
- Annexe 5: Une copie du courrier de mise en demeure envoyé à la partie défenderesse.
- En complément du rapport d'enquête d'usage (Annexe 2), la partie requérante a également mené une recherche Internet sur le site e-periodica.ch. Elle n'y a trouvé aucun résultat. Pour illustrer ses propos, la partie requérante joint une capture de la page Internet e-periodica.ch (Annexe 4).

Les éléments versés au dossier par la partie requérante et détaillés ci-avant font état de plusieurs indices pertinents permettant de rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée. En particulier, le fait que le site Internet de la partie défenderesse soit, à tout le moins au moment de l'établissement du rapport réalisé un peu plus de deux mois avant le dépôt de la demande, encore vide de contenu, qu'il ne contienne aucune mention de la marque attaquée et qu'il ne permette pas de visualiser les différentes collections traduit visiblement l'absence d'usage commercial de la marque pour les produits concernés avant la date de l'établissement du rapport d'enquête. En outre, les recherches Internet attestent que si des montres estampillées de la marque attaquée peuvent certes être identifiées, il s'agit toutefois uniquement de pièces anciennes de collection qui seraient datées entre 1930 et 1970. En d'autres termes, aucune collection récente d'articles compris dans le libellé en classe 14 n'a pu être identifiée. Les seules montres en vente identifiées par le rapport sont non seulement anciennes mais elles sont en outre proposées par des sites de vente aux enchères et donc non par la partie défenderesse ou par un tiers semblant utiliser la marque pour le compte de cette dernière. Il s'agit en outre de montres d'occasion. Or, la simple tolérance de la vente d'articles d'occasion sur des sites spécialisés ne saurait être constitutif d'usage et à même de maintenir le droit à la marque (cf. not. Eric Meier, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013, art. 11 LPM, no 649). Enfin, le fait que les archives de Baselworld, à savoir le principal salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie se déroulant à Bâle en Suisse, ne présentent aucune trace de la marque attaquée les dix dernières années constitue également un indicateur clair et significatif quant à l'absence de celle-ci sur le marché suisse.

Au vu de ce qui précède, les pièces et arguments fournis par la partie requérante forment un ensemble d'indices cohérents, objectifs et concluants donnant l'impression que le défaut d'usage de la marque attaquée est probable et non simplement possible.

En outre, il convient de noter que la partie requérante s'appuie principalement sur un rapport d'enquête d'usage. Or, ce type de document ne constitue pas une simple allégation de partie mais est au contraire considéré par la pratique et la jurisprudence comme un moyen de preuve approprié à même de rendre vraisemblable le défaut d'usage d'une marque (cf. Directives, Partie 7, ch. 4.1 ; TF 4A_299/2017, consid. 4.1 – Abanca [fig.] / Abanka [fig.]).

Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que la partie défenderesse n'a non seulement pas fait usage de son droit de réponse dans la présente procédure mais qu'elle n'a pas non plus donné suite au courrier recommandé de mise en demeure de la partie requérante.

En conclusion, la partie requérante a rendu vraisemblable le défaut d'usage en Suisse de la marque attaquée en relation avec les produits figurant au registre. Il incombait à la partie défenderesse de fournir des preuves démontrant la vraisemblance de l'utilisation de sa marque ou l'existence de justes motifs de non usage. Or, dès lors que le droit de réponse de celle-ci n'a pas été utilisé, la demande doit être admise (cf. art. 35b al.1 LPM *a contrario*) et la marque attaquée radiée (cf. art. 35 let. e LPM).

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 francs.
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 n'a pas fait valoir de frais pour le rapport d'enquête d'usage et son argumentaire se révèle proche de celui présent dans la procédure parallèle n° 100730.
6. Dans ces conditions, il convient d'attribuer à l'opposante une indemnité réduite dans les deux causes, à savoir une somme de CHF 1'600 à titre de dépens pour chaque procédure, y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe de radiation, cette somme étant mise à la charge de la partie défenderesse.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

La demande de radiation dans la procédure n° **100740** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **384462** - "**BERTHOUD GENÈVE ((fig.))**" sera radié pour tous les produits enregistrés dès l'entrée en force de la présente décision.

3.

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

4.

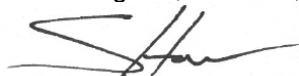
Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie requérante la somme de CHF 1'600 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe de radiation).

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 21 février 2020

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Steve Hauser
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).