

Décision Procédure de radiation n° 101584 dans la cause

Chopard International SA
Rte de Promenthoux
1195 Prangins

Partie requérante

représentée par

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

contre

XI XIAO XIN
Rm 2702, Building E2, Fuli Ban Dao,
Zeng Cha Road,
Baiyun District,
Guangzhou City Guangdong Province
CN-Chine

Partie défenderesse

enregistrement international n° 1201541 - Chepond (fig.)



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. Xi Xiao Xin (ci-après : la partie défenderesse) est titulaire de l'enregistrement international n° 1201541

Chopard

(ci-après : la marque attaquée) enregistrée en Suisse en relation avec les produits suivants de la classe 14 : *Parures (articles de bijouterie); strass (articles de bijouterie de fantaisie); horloges; montres; bracelets pour montres; cadrans pour articles d'horlogerie; alliages de métaux précieux; boîtiers de montres; mouvements d'horlogerie.*

2. Par écritures du 19 août 2020, Chopard International SA (ci-après : la partie requérante) a déposé une demande de radiation pour défaut d'usage auprès de l'Institut. Elle a conclu à la radiation totale de la marque attaquée et a allégué qu'elle ne faisait vraisemblablement pas l'objet d'un quelconque usage en Suisse.
3. Par notification du 27 août 2020 en application de la règle 23^{bis} du règlement d'exécution commun du 18 janvier 1996 à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international de marques et au protocole relatif à cet arrangement (RS 0.232.112.21 ; ci-après : RexC), l'Institut a invité la partie défenderesse à désigner dans un délai de trois mois à compter de ladite notification un mandataire suisse ou à élire un domicile de notification en Suisse.
4. Par décision du 7 décembre 2020, l'Institut a constaté que la partie défenderesse n'avait pas utilisé le délai imparti et a clos la procédure d'instruction.
5. 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. 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, Berne 2019, Partie 7, ch. 2).
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).

Pour les enregistrements internationaux, le moment où le délai commence à courir est en fonction de l'émission ou non d'un refus provisoire de protection (art. 50a OPM). Lorsqu'aucun refus n'a été émis, le délai de cinq ans commence à courir à compter de la fin du délai imparti à l'Institut pour notifier un refus provisoire (art. 5.2) PM) ou cinq ans à compter de la notification de la déclaration d'octroi de la protection au sens de la règle 18ter 1) RexC.

À l'encontre de l'enregistrement international attaqué, aucune opposition n'a été formée et l'Institut a émis une déclaration d'octroi de la protection selon la règle 18^{ter} 1) RexC. Le délai de carence a commencé à courir à compter de la date de publication de la déclaration d'octroi dans la Gazette n° 2015/14, à savoir le 16 avril 2015 (cf. TAF B-6675/2016, consid. 8.2.1 – GERFLOR, GERFLOR The flooringroup/GEMFLOR). Le délai de carence de cinq ans était par conséquent échu au moment du dépôt de la demande de radiation, à savoir 19 août 2020 (cf. pour le calcul du délai de carence : Directives, Partie 7, ch. 2.4).

3. La demande de radiation a été présentée dans les formes prescrites (art. 24a lit. a-e OPM) et la taxe de radiation a été payée dans le délai imparti par l'Institut (art. 35a al. 3 LPM). Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.
4. Si, comme en l'espèce, la partie défenderesse, qui n'a ni siège ni domicile en Suisse, ne désigne pas un mandataire suisse ou n'élit 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 23^{bis} RexC par l'intermédiaire de l'OMPI.

III. Aspects procéduraux

1. La partie défenderesse dispose de plusieurs possibilités pour répondre à une demande de radiation pour défaut d'usage. Elle peut ainsi contester la vraisemblance du défaut d'usage, mais peut également rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée ou l'existence de juste motif de non-usage (Directives, Partie 7, ch. 4 ss). Si l'Institut arrive à la conclusion que le défaut d'usage n'a pas été rendu vraisemblable par la partie demanderesse, la demande est rejetée, sans qu'il soit examiné si les éventuels moyens de preuve remis par la partie défenderesse permettent de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 11 LPM ou l'existence de juste motif de non-usage (cf. art. 35b al. 1 let. a LPM et Directives, Partie 7, ch. 4.1).
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 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 des marques attaquées

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 général 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, s'appuyant sur un rapport d'enquête d'usage du 17 juillet 2020, soutient que la marque attaquée ne fait vraisemblablement pas l'objet d'un quelconque usage en Suisse.
6. Au terme de l'analyse du rapport d'enquête d'usage remis par la partie requérante, l'Institut considère que cette dernière a rendu vraisemblable que la marque attaquée ne fait pas l'objet d'un usage en Suisse. En effet, il ressort de ce rapport que les recherches dans des archives et sur des sites de vente par Internet suisses ou accessibles depuis la Suisse (Alibaba, Ricardo, Anibis, petites-annonces.ch ou ebay.ch) qu'aucun produit de la marque « Chepond » n'a été vendu en Suisse. Le rapport ne fait état que de l'existence d'une dizaine de montres « Chepond » d'une valeur de EUR 100.00 à EUR 300.00 pièces dont au demeurant rien n'indique que la vente ait été effectuée en Suisse. En outre, même si tel était le cas, un tel volume de vente ne permet pas de justifier que la marque ait fait l'objet d'un usage sérieux.
7. Dans la mesure où la partie requérante a rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée, il incombe à la partie défenderesse d'apporter la contre-preuve de l'usage de sa marque, autrement dit de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée ou l'existence de justes motifs de non usage. Puisqu'elle est exclue de la présente procédure, l'Institut n'a pas à examiner cette question. Par conséquent, en application de l'art. 35b al. 1 let. a *a contrario* LPM, la demande de radiation est admise et la protection en Suisse de l'enregistrement international n° 1201541 – Chepond (fig.) est invalidée dans son intégralité (Invalidation selon la règle 19 RexC).

IV. Répartition des frais

1. La taxe de radiation reste acquise à l'Institut (art. 35a al. 3 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur la demande de radiation, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 35b al. 3 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens). Si la demande de radiation n'est que partiellement admise, la taxe de radiation est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés. 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. Lorsqu'une demande de radiation est dirigée contre un enregistrement international et que le défendeur ne désigne pas de domicile de notification en Suisse, il est exclu de la procédure conformément à l'art. 24b al. 2 OPM et ne se voit pas non plus allouer de dépens, même si la demande de radiation est rejetée (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. Il n'y a pas de raisons de s'écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut considère justifié de lui allouer la somme de CHF 1'200.00 à titre de dépens. L'Institut relève dans ce contexte de relever que la partie requérante ne conclut pas à ce que les frais occasionnés par le rapport d'enquête d'usage lui soient indemnisés. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le paiement de la taxe de radiation. Au total, la partie requérante obtient une indemnisation de CHF 2'000.00, cette somme étant mise à la charge de la partie défenderesse.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

La partie défenderesse est exclue de la procédure.

2.

La demande de radiation dans la procédure n° **101584** est admise.

3.

La protection en Suisse de l'enregistrement international n° **1201541 - "Chepond (fig.)"** est invalidée pour tous les produits revendiqués (invalidation selon la règle 19 RexC).

4.

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

5.

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

6.

La présente décision est notifiée par écrit 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 14 avril 2021

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Olivier Veluz
Division des marques

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).