

Décision Procédure de radiation n° 101688 dans la cause

Alpi Concept S.A.
Avenue du Prieuré 8
1009 Pully

Partie requérante

représentée par

TRADAMARCA, Humphrey & Co
Avenue du Prieuré 8
1009 Pully

contre

Intermind S.a.r.l.
6, rue Guillaume Schneider
L2522 Grand-Duchy of Luxemburg
LU-Luxembourg

Partie défenderesse

enregistrement international n° 1113563 - MIND ((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. Intermind Sàrl (ci-après : la partie défenderesse) est titulaire de l'enregistrement international n° 1113563

MIND

(ci-après : la marque attaquée), enregistré en Suisse en relation avec les produits et services suivants :

- Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, mesurage, signalisation, vérification [supervision], secours [sauvetage] et enseignement ; appareils et instruments de conduction, distribution, transformation, accumulation, régulation ou commande d'électricité ; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images ; disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs ; appareils d'extinction.
- Classe 28 : Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport, non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
- Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de boissons.
- Classe 38 : Télécommunications.
- Classe 41 : Activités sportives.
- Classe 42 : Services technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement de matériel informatique et logiciels.
- Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services de médiation.
2. Par écritures du 12 octobre 2020, Alpi Concept SA (ci-après : la partie requérante) a déposé auprès de l'Institut une demande de radiation pour défaut d'usage au sens de l'art. 35a LPM. Elle conclut sous suite de frais et dépens à la radiation totale de la marque attaquée, motif pris que cette dernière ne fait vraisemblablement pas l'objet d'un usage conforme au droit en Suisse.
 3. Par notification 19 octobre 2020 au sens de la règle 23^{bis} du règlement d'exécution commun du 18 janvier 1996 à l'arrangement de Madrid concernant la protection l'enregistrement international de marques et au protocole relatif à cet arrangement (RS 0.232.112.21 ; RexC), l'Institut a invité la partie défenderesse à élire dans les trois mois un domicile de notification en Suisse ou à désigner un mandataire domicilié en Suisse, conformément à l'art. 42 LPM.
 4. Par décision du 22 janvier 2021, 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 sont décisifs, seront pris en compte dans les considérants qui suivent.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l'art. 35a al.1 LPM, toute personne peut déposer une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage. 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 18^{ter} 1) RexC. Lorsqu'un refus provisoire a été mis, le délai de cinq ans commence à courir à compter du moment où la procédure d'octroi de la protection en Suisse est close par une décision entrée en force (cf. Directives, Partie 7, ch. 2.4).

À l'encontre de l'enregistrement international attaqué, aucune opposition n'a été formée. En revanche, l'Institut a émis un refus provisoire partiel de la protection le 7 mai 2013. La procédure d'octroi de la protection en Suisse s'est close par une décision de l'Institut du 18 mars 2014 (cf. déclaration d'octroi du 2 septembre 2014 publié sur Madrid Monitor). Le délai de carence de cinq ans était par conséquent échu au moment du dépôt de la demande de radiation, à savoir le 12 octobre 2020.

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 à examiner si la partie requérante a rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée. Dans l'affirmative, la demande est admise et la marque radiée en conséquence, sans qu'un nouvel échange d'écritures ne soit ordonné pour permettre à la partie défenderesse de rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs de non-usage (cf. en ce sens : Directives, Partie 7, ch. 4).

IV. Examen matériel

A. Motifs de radiation pour défaut d'usage

Conformément à l'art. 35a al. 1 LPM, une marque peut être radiée pour défaut d'usage au sens de l'art. 12 al. 1 LPM. L'existence de justes motifs de non-usage est réservée (art. 12 al. 1 LPM). Cette disposition couvre toute marque qui n'est pas utilisée conformément aux exigences prévues à l'art. 11 LPM (Directives, Partie 7, ch. 4).

B. Vraisemblance du défaut d'usage de la marque attaquée

1. Selon l'art. 12 al. 1 LPM, le titulaire d'une marque ne peut plus faire valoir son droit à la marque s'il n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de l'échéance du délai d'opposition ou de la fin de la procédure d'opposition, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
2. Le requérant qui demande la radiation pour défaut d'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 35a al. 1 LPM, doit motiver la demande en établissant notamment la vraisemblance du défaut d'usage selon 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. é.g. 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/apreslenregistrement/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 6 octobre 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 conforme au droit en Suisse. Le rapport d'enquête d'usage rend vraisemblable que la partie défenderesse est liée d'une certaine manière à la société russe « Mind Labs Sàrl » et que cette dernière utilise diverses marques « Mind » uniquement auprès de diverses sociétés et organisations russes. Une recherche sur le moteur de recherche Google ne fait état d'aucun usage de la marque en Suisse. En outre, un renseignement téléphonique auprès de la société partenaire de la partie défenderesse a permis d'indiquer que celle-là n'était pas active en Suisse, qu'elle n'y avait ni bureau, ni filiale ou partenaire dans ce pays.

L'Institut relève qu'il ressort de ce rapport que les recherches partent de la prémisse d'un probable lien entre la partie défenderesse et la société moscovite Mind Labs Sàrl et se concentrent sur l'activité

commerciale de cette dernière. Il eut été donc été certes souhaitable que l'expert ait également procéder à des recherches d'usage par la partie défenderesse elle-même, en la contactant par exemple téléphoniquement. Ce nonobstant, l'Institut considère que les faits allégués dans le rapport d'enquête d'usage permettent de rendre non seulement plausible, mais également probable que la partie défenderesse est liée à la société russe précitée et que la marque attaquée ne fait pas l'objet d'un usage conforme à l'art. 11 LPM en Suisse.

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° 1113563 – MIND (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.

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.

4. Il a été fait droit à la demande de la partie requérante dans son intégralité. La procédure a nécessité un seul échange d'écritures. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut considère raisonnable d'allouer CHF 1'200.00 à titre de dépens.
5. La partie requérante conclut à ce que les frais occasionnés par le rapport d'enquête d'usage soient indemnisés.

L'enquête d'usage était pertinente et donc utile pour déterminer la vraisemblance du défaut d'usage de la marque contestée. La partie requérante doit donc être indemnisée pour les frais nécessaires à cette enquête. Par conséquent, en application des critères susmentionnés, la somme de CHF 860.00 (EUR 780.00 converti au taux moyen du 14 avril 2021 [<https://www1.oanda.com/lang/de/currency/converter/>]) est également allouée à la partie requérante.



6. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie requérante de la taxe de radiation. Au total, la partie requérante obtient une indemnisation de CHF 2'860.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

La partie défenderesse est exclue de la présente procédure.

2.

La demande de radiation dans la procédure n° **101688** est admise.

3.

La protection en Suisse de l'enregistrement international n° **1113563 - "MIND ((fig.))"** est invalidée pour tous les produits et services 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 2'860.00 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 16 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).