

Décision

Procédure de radiation n° 103957

dans la cause

Off-White LLC
1 E. 57th St. New York
NY 10022,
US-Etats-Unis d'Amérique

Partie requérante

représentée par

BMG Avocats
8c, avenue de Champel,
Case postale 385
1211 Genève 12

contre

Charles Le Menestrel
Avenue Brunard 51
1180 Uccle
BE-Belgique

Partie défenderesse

représentée par

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Münstergasse 38
3011 Bern

Marque suisse n° 696370 - O&W

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. Charles Le Menestrel (ci-après la partie défenderesse), domicilié à Uccle en Belgique, est titulaire de la marque suisse n° 696370 - "O&W" (ci-après marque attaquée), enregistrée pour les produits suivants :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
2. Le 29.04.2024, Off-White LLC (ci-après la partie requérante) a, par l'intermédiaire de son mandataire, déposé auprès de l'Institut une demande de radiation pour défaut d'usage au sens de l'art. 35a LPM. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la radiation totale de la marque attaquée, au motif qu'elle n'était pas utilisée en Suisse en relation avec les produits susmentionnés.
3. Le 02.05.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
4. Le 29.07.2024, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti (prolongé).
5. Le 08.08.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie requérante pour présenter une réplique.
6. Le 30.09.2024, la partie requérante a présenté une réplique dans le délai imparti (prolongé).
7. Le 01.10.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
8. Le 27.12.2024, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti (prolongé).
9. Le 07.01.2025, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
10. Les arguments des parties, 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. Par conséquent, la partie requérante dispose en l'espèce de la qualité pour agir (Directives, 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 let. a et b LPM). La marque suisse attaquée n° 696370 - "O&W" a été publiée le 08.12.2016 dans Swissreg de sorte que le délai d'opposition arrivait à échéance le 08.03.2017 conformément à l'art. 31 al. 2 LPM. L'extrait de Swissreg montre qu'une opposition a été formée à l'encontre de l'enregistrement de la marque suisse attaquée et qu'une décision a été rendue dans cette procédure le 04.04.2017. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral de sorte qu'elle est entrée en force à l'échéance du délai de 30 jours à compter de la notification de la décision. Le délai de carence de cinq ans était par conséquent échu au moment du dépôt de la demande de radiation, à savoir le 29.04.2024 (pour le calcul du délai de carence, voir Directives, Partie 7, ch. 2.4).

3. La demande de radiation a été présentée dans le délai et les formes prescrites (art. 24a let. 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 pour défaut d'usage, mais peut également rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée ou l'existence de justes motifs de non-usage (Directives, Partie 7, ch. 4).
2. L'appréciation des questions relatives à l'usage de la marque dans le cadre de la procédure de radiation s'effectue en deux étapes. L'Institut examine d'abord si la partie requérante a rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque. Il procède d'office à cet examen, même dans l'hypothèse où la partie défenderesse ne conteste pas formellement la vraisemblance du défaut d'usage. La question de la vraisemblance du défaut d'usage ne peut être laissée ouverte du simple fait que, dans le but de contester la vraisemblance du défaut d'usage, la partie défenderesse apporte des arguments concernant l'usage de la marque attaquée. Dans l'affirmative, l'Institut examine, dans une seconde étape, si la partie défenderesse a rendu vraisemblable l'usage de la marque selon l'art. 11 LPM ou s'il existe de justes motifs de défaut d'usage (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 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. La requérante 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 les art. 11 et 12 LPM (art. 24a let. d OPM ; Directives, Partie 7, ch. 2.3).
3. Aux termes de l'art. 35b al. 1 LPM, le requérant doit rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque. Cette condition correspond à l'art. 12 al. 3 in fine LPM. Elle dépend cependant de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce. L'Institut prendra ainsi en particulier en considération la nature des produits et services en relation avec lesquels l'usage de la marque est contesté ainsi que la personne du déposant (Directives, Partie 7, ch. 4.1).
4. Le requérant doit présenter des moyens de preuve appropriés (art. 24a let. e OPM ; 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 illustrant que des sociétés de livraison et des commerçants ont été interrogés, matériel publicitaire et autres documents commerciaux ou relatifs à un produit, résultats de recherche et renseignement auprès de

- professionnels représentatifs de la branche concernée (TF, 4A_299/2017, cons. 4.1 – *ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]* ; voir ég. Directives, Partie 7, ch. 4.1). Les moyens de preuve suivants sont également considérés comme appropriés : extrait de registre du commerce (en combinaison avec d'autres moyens de preuve), extraits de recherche sur internet (par ex. sur les moteurs de recherche), y compris des recherches dans les archives internet relatant l'usage (ou le non-usage) du signe durant la période à prendre en considération, confirmation de l'usage du signe par des organisations faitières (Directives, Partie 7, ch. 4.1).
5. 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 (TF, 4A_515/2017, cons. 2.3.2 – *BENTLEY*). Selon le Tribunal fédéral, la vraisemblance du défaut d'usage (degré de la simple vraisemblance) ne signifie pas que l'Institut doit être convaincu du bien-fondé des arguments de la partie requérante ; il doit simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il puisse en aller différemment (TF, 4A_464/2022, cons. 3.2 – *TRILLIUM*).
 6. 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 celui 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 (Directives, Partie 7, ch. 4.2 ; pour ces critères, voir Directives, Partie 6, ch. 5.3 s.). 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 (dans ce sens, IPI, procédure de radiation n° 100047, IV., B., cons. 4 s – *Wirecard [fig.]*, https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/loeschungsverfahren/Loe_Entscheid_Nr._100047_26.03.2019.pdf).
 7. En l'espèce, la partie requérante a effectué des recherches qui n'ont pas révélé d'usage de la marque O&W en relation avec les produits couverts en Suisse et durant la période concernée, soit au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande de radiation, c'est-à-dire du 29.04.2019 au 29.04.2024. Elle précise que le défendeur est administrateur de la société suisse Ollechs &Wajs Precision AG active dans le secteur de l'horlogerie (extrait du Registre du commerce, Pièce 3). Cette société offre à la vente des montres notamment par le biais de son site internet <https://ow-watch.ch/>. La requérante a commandé une enquête d'usage qui a donné lieu à un rapport de recherche établi à titre professionnel par la société CompuMark (Rapport de recherche de CompuMark du 25.03.2024, Pièce 4). Le rapport CompuMark comporte des recherches générales effectuées sur internet ainsi que des recherches sur le site actuel de la société Ollech&Wajs et parmi les archives du site « chronotime.ch ». Les recherches ont par ailleurs été effectuées sur les réseaux sociaux et sur les bases de noms de domaine WHOIS vérifiées. Enfin, l'investigateur a consulté des sources d'information professionnelles et des points de vente.
 8. En appui de sa demande, la partie requérante a présenté les annexes suivantes :

Annexes:

Pièce 1	Extrait de Swissreg concernant la marque attaquée O&W no. 696370
Pièce 2	Email de l'IPI à BMG Avocats du 26 avril 2024
Pièce 3	Extrait du Registre du commerce concernant Ollech&Wajs Precision AG
Pièce 4	Rapport d'enquête d'usage de CompuMark du 25 mars 2024
Pièce 5	Extraits de Wayback Machine concernant le site www.chronotime.ch
Pièce 6	Extrait de Swissreg concernant la marque O-W no. 699437
Pièce 7	Note de frais avec facture de CompuMark
 9. La requérante s'exprime dans un premier temps sur le rapport CompuMark et émet des commentaires. Elle conclut dans un second temps à l'absence d'usage sous une forme ne divergeant pas essentiellement de la forme enregistrée.
 10. L'Institut ne va pas reprendre ici l'ensemble des points examinés dans la demande mais va se concentrer sur les observations et les conclusions principales, à savoir la forme de l'usage du signe contesté. La partie requérante relève à ce propos ce qui suit (page 3 de la demande) :

Le rapport CompuMark conclut qu'une variation de la marque O&W est utilisée « *en tant que sigle et logo  d'Ollech&Wajs sur son site internet, ses réseaux sociaux ainsi que sur ses montres* » (rapport CompuMark, page 2). Comme on le verra ci-dessous, les seuls usages pertinents portent sur ce logo . Le rapport ne constate pas d'usage de la marque O&W pendant la Période Concernée.

La Requérante observe que ce logo correspond à l'enregistrement no. P-517953 du Défendeur.



11. La partie requérante précise que le titulaire de la marque attaquée n'est pas Ollech & Wajs Precision AG mais bien Charles Le Menestrel, administrateur de la société selon l'extrait du Registre du commerce (voir Pièce 3). Le titre figurant en page 6 du rapport devrait donc plutôt s'intituler « Informations sur la société du titulaire » (plutôt que « Informations sur le titulaire de la marque »). Elle apporte ensuite des précisions sur le signe O&W présent sur certains pages du rapport en haut à gauche (pages 18 et 19). Elle est d'avis que ces usages seraient antérieurs à la période concernée car ils dateraient du 30.10.2011 et du 11.09.2015. Elle s'appuie pour cela sur les extraits de Wayback Machine concernant le site www.chronotime.ch (voir Pièce 5). Elle mentionne encore d'autres recherches faites par elle-même à ce propos. La partie requérante relève également qu'il ressort du rapport CompuMark que l'association des lettres O&W, comme initiales, est parfois utilisée, par des tiers, comme abréviation pour identifier la société Ollech & Wajs. Elle est d'avis qu'un tel usage ne peut être assimilé à un usage à titre de marque dans la mesure où il renvoie exclusivement à une raison de commerce comme abréviation de celle-ci. Elle cite des extraits de sites internet qui mettent en évidence cette distinction :

- Extrait de la page Wikipedia de la société Ollech&Wajs: « *Ollech&Wajs (O&W) is a watch company based in Zurich, Switzerland* » (page 23 du rapport CompuMark).

Ici, la parenthèse suivant la raison de commerce indique de façon non équivoque qu'il s'agit d'une abréviation de la raison de commerce.

- De même, au sein de l'article Wikipedia lui-même, l'expression O&W identifie clairement l'entreprise Ollech&Wajs par opposition aux modèles de montres auxquels il est fait référence sous la forme OW (sans esperluette): "*O&W finally ended production of OW models*" (page 23 du rapport CompuMark).
- On retrouve le procédé sous la plume d'un journaliste qui effectue une interview du Défendeur, publié sur le site monochrome-watches.com: « *Ollech&Wajs (O&W) was founded in 1956* » (page 24 du rapport CompuMark).

Elle souligne que ces usages isolés faisant référence à l'entreprise sont le fait de tiers, agissant de leur propre initiative, et non du titulaire lui-même ou de licenciés. Il ne s'agit donc pas d'usage consenti par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM).

12. En ce qui concerne l'absence d'usage sous une forme ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée, la partie requérante formule ses constatations de la manière suivante :



Le rapport CompuMark fait état de l'usage du logo  en lien avec des montres. Ce logo, composé des lettres O et W et d'éléments graphiques originaux (dont un

élément vertical et oblong qui sépare le O et le W), diverge de manière importante de la marque O&W, qui ne contient aucun élément figuratif et comprend une esperluette (un élément visuellement distinctif et qui se prononce « ET », « UND » ou encore « AND ») entre le O et le W. Comme le rappellent les Directives, « *les exigences relatives à l'identité des signes quant au noyau de la marque sont ainsi beaucoup plus sévères que dans l'examen du risque de confusion. En principe, chaque abandon d'un élément distinctif génère une autre impression d'ensemble. [...]»* (section 5.3.6 Directives IPI Marques du 1.1.2024).

De même, la présence de l'acronyme OW dans les références des montres présentées sur le site de la société Ollech&Wajs ne permet pas de conclure à un usage de la marque attaquée O&W. Ces lettres sont systématiquement combinées avec un autre élément verbal distinctif (voir pages 9 à 13 du rapport CompuMark). De plus, l'élément « & » en est absent. Or dans de marques très courtes, chaque élément est important. En l'espèce, l'esperluette compte comme une troisième lettre, compte tenu de son impact visuel et auditif, tel que relevé plus haut. D'ailleurs, le fait que le Défendeur ait jugé utile de déposer les marques O&W et O-W (no. 699437, voir extrait Swissreg en Pièce 6) démontre qu'il ne les juge pas équivalentes mais nécessitant au contraire des enregistrements distincts.

13. Le rapport d'enquête fourni par la partie requérante formule ses conclusions générales de la manière suivante :

Charles Le Menestrel est le directeur de la société Ollech&Wajs Precision AG, immatriculée en Suisse le 22 mai 2017 à l'adresse suivante : 107 Bergstrasse, 8032 Zurich.

Ollech & Wajs est une entreprise horlogère fondée en 1956 par Joseph Ollech and Albert Wajs à Zurich en Suisse. Depuis sa création, l'entreprise offre une large gamme de montres sous sa marque éponyme. Nous notons qu'à l'origine, ces montres semblent avoir été principalement destinées aux militaires américains et britanniques.

En 2006, Charles Le Menestrel, collectionneur des montres de la marque, devient le distributeur de la marque sur le marché français. En 2017, Albert Wajs lui transmet l'entreprise et son portfolio de marques. En 2019, Le Menestrel relance la marque avec deux nouveaux modèles de montres commercialisés sous les noms OW P-101 et OW P-104. Aujourd'hui, elle offre une large gamme de montres disponible à l'achat à travers le site internet www.ow-watch.ch et plusieurs revendeurs en Suisse et à l'international.

Notre enquête indique qu'une variation des marques O&W et O-W est utilisée en tant que sigle et logo () d'Ollech & Wajs sur son site internet, ses réseaux sociaux ainsi que sur ses montres. Nos recherches suggèrent ces sigles et ce logo sont utilisés depuis la création de la marque.

Aucune des sources professionnelles consultées n'a pu nous fournir d'informations supplémentaires concernant l'utilisation des marques O&W et O-W par le titulaire en Suisse en relation avec la classe 14.

Nous avons également consulté une base de données médiatique contenant plus de 80 millions d'articles, de communiqués de presse et de publications, ainsi qu'une base de données publicitaire internationale contenant des archives de publicités dans les médias. Cependant, aucune nouvelle information n'a été identifiée.

14. L'Institut a examiné ce rapport ainsi que les pièces fournies en supplément par la partie requérante. Il constate que plusieurs sources corroborent l'absence d'usage de la marque O&W en Suisse. Le rapport a été établi à titre professionnel par une société tierce et les pièces obtenues par une recherche indépendante de la requérante sont en effet des éléments pertinents à prendre en considération. Ils rendent vraisemblable l'absence d'un usage conforme au droit suisse, en particulier *l'absence d'usage sous une forme ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée*. Comme déjà mentionné plus haut, la vraisemblance d'usage peut porter sur *l'absence totale d'usage de la marque attaquée* mais aussi sur *l'un des critères d'usage de la marque au sens de l'art. 11 LPM* (voir ci-dessus cons. 6).
15. Au vu de ce qui précède, l'Institut considère que les faits allégués dans le rapport d'usage et les pièces complémentaires permettent de rendre non seulement possible, mais également probable, que la marque attaquée n'a pas fait l'objet d'un usage conforme à l'art. 11 LPM en Suisse en relation avec les produits enregistrés. Dans ces conditions, et conformément à l'art. 35b al. 1 let. b LPM, il appartient à la partie défenderesse de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée en relation avec les produits

revendiqués ou l'existence de justes motifs de non-usage, à défaut de quoi la marque attaquée sera radiée (TF, 4A_257/2014, cons. 3.5 s. – *ARTHUR'S / Les Théâtres de Swiss Arthur Prod*).

C. Vraisemblance de l'usage de la marque attaquée

1. La période à prendre en considération s'étend sur les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage c'est-à-dire du 29.04.2019 au 29.04.2024.
2. Seul l'usage sérieux est pris en compte. Le caractère sérieux de l'usage se détermine sur la base de l'intention du titulaire de la marque de satisfaire la demande du marché. Pour ce faire, on se fondera sur les habitudes commerciales dans le secteur économique concerné. On tiendra compte en particulier de la nature, de l'étendue et de la durée de l'usage ainsi que des circonstances du cas concret. Un usage de la marque qui vise uniquement à éviter d'en perdre la protection ne suffit pas à établir le caractère sérieux de l'usage (Directives, Partie 6, ch. 5.3.3).
3. Il n'est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur le produit ou sur son emballage. Il suffit que le signe soit perçu par le public comme un moyen d'identification des produits ou des services. Il peut s'agir par exemple d'un usage dans des catalogues, des listes de prix, des factures, etc. L'usage doit cependant se rapporter aux produits ou services enregistrés (Directives, Partie 6, ch. 5.3.4).
4. La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits et/ou services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Dans un premier temps, il faut vérifier que les produits pour lesquels la marque est utilisée soient couverts par les produits et les services enregistrés. Il faut notamment tenir compte du fait que l'utilisation des indications générales figurant dans les intitulés des classes de la Classification de Nice couvre uniquement les produits pouvant leur être effectivement attribués (question de la subsumption, Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.1).
5. Il y a usage partiel lorsque l'usage d'une marque enregistrée pour une indication générale (Oberbegriff) n'est rendu vraisemblable que pour une partie des produits et services tombant sous cette indication générale. Se pose dans cette hypothèse la question de savoir quelle est l'étendue de la protection conférée par cet usage partiel, autrement dit pour quel(s) produit(s) ou service(s) l'usage de la marque valide le droit à la marque (problématique de l'usage partiel, Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.2). L'Institut applique la solution minimale étendue. A certaines conditions qu'il s'agira de développer dans la pratique, l'usage de la marque pour un produit spécifique valide aussi le droit pour une désignation générale qui l'englobe. La protection ne peut en aucun cas être étendue à tous les produits ou les services similaires au sens de l'art. 3 al. 1 let. b et c LPM, en particulier à des produits qui sont considérés comme émanant de mêmes entreprises au regard de leurs lieux de fabrication ou de distribution habituels. Elle ne sera pas non plus étendue à une indication générale formulée en des termes larges, à savoir à une catégorie qui regroupe une vaste gamme de produits ou de services, ou encore des produits ou des services par nature différents. Le droit à la marque ne peut ainsi pas s'étendre à toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement à des produits ou à des services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories de produits ou de services cohérentes. Des produits ou des services appartiennent à la même catégorie ou sous-catégorie lorsque, d'un point de vue objectif, ils concordent en ce qui concerne leurs propriétés, leur finalité et leur destination. Ces catégories ou sous-catégories ne doivent pas pouvoir être divisées sans arbitraire (Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.2).
6. La marque doit en principe être utilisée en Suisse. Une exception découle de la Convention entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (Directives, Partie 6, ch. 5.3.1). Il est à relever que l'Allemagne a dénoncé cette convention avec effet au 31.05.2022. L'Institut est d'avis que, pour toute procédure d'opposition dans laquelle le défaut d'usage est invoqué (et il en va de même pour toute procédure de radiation pour défaut d'usage), la convention demeurera applicable à l'avenir pour autant que la période d'examen de l'usage soit antérieure à la date de l'effet de sa résiliation. Il en résulte que les moyens de preuve relatifs à des actes d'usage en Allemagne postérieurs au 31.05.2022 ne sont plus pris en compte par l'IPI (Directives, Partie 6, ch. 5.3.1 ; voir également à ce sujet : <https://www.ipi.ch/de/newsletter-2022/05-marques-et-designs>).

7. Le titulaire de la marque ne doit pas toujours utiliser la marque lui-même. Il peut autoriser des tiers à en faire usage. L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM ; Directives, Partie 6, ch. 5.3.8).
8. Une marque doit en principe être utilisée telle qu'elle est inscrite au registre, car ce n'est qu'ainsi que l'impression distinctive comprise dans ses diverses fonctions prend véritablement effet. L'usage d'une forme de la marque qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée est assimilé à l'usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM). Le fait de laisser tomber des parties secondaires de la marque ou son adaptation au goût du jour sont acceptables. En revanche, le fait de laisser tomber un élément distinctif produit une impression d'ensemble différente et constitue un usage qui diverge essentiellement de l'enregistrement. Il est pour cela décisif que le noyau distinctif de la marque, qui en détermine l'impression d'ensemble spécifique, ne soit pas soustrait et que, malgré l'usage divergent, le caractère distinctif du signe soit maintenu. Tel est le cas lorsque, du point de vue de l'impression d'ensemble, le public met sur pied d'égalité le signe utilisé et le signe enregistré, autrement dit lorsqu'il voit la même marque dans les deux signes. En principe, chaque abandon d'un élément distinctif génère une autre impression d'ensemble. C'est pourquoi le renoncement à de tels éléments n'est toléré que s'ils n'ont que peu d'importance dans l'appréciation du caractère digne de protection du signe (Directives, Partie 6, ch. 5.3.6).
9. La partie défenderesse, dans sa réponse, a présenté des pièces pour rendre vraisemblable l'usage de sa marque. Ces pièces se présentent sous la forme de divers documents, extraits internet et factures qui se répartissent comme suit :

A. Urkunden

HISTORY – ow-watch	Beilage 1
Ollech & Wajs - Wikipedia	Beilage 2
Übersicht der angebotenen Uhren über ow-watch.ch	Beilage 3
RETAILERS – ow-watch	Beilage 4
Ollech & Wajs _ Jenni Uhren AG _ Zürich	Beilage 5
The OW 350CL_ A Ollech & Wajs And Atelier Zevaco Collaboration - Worn & Wound	Beilage 6
monochrome.com 17.08.2023	Beilage 7
navichron	Beilage 8
Rallychron	Beilage 9
Astrochron	Beilage 10
lesrhabilleurs.com_2022_11_ollechs-wajs_amp_	Beilage 11
Uhrenfoum.de_ Ollech & Wajs (O&W) P-104 & P-101	Beilage 12
Produkte unter der angefochtenen Marke	Beilage 13
SocialMedia	Beilage 14
Instagram	Beilage 15
facebook	Beilage 16
- Factures pour 2019	Beilagen 17 à 23
- Factures pour 2020	Beilagen 24 à 36
- Factures pour 2021	Beilagen 37 à 64
- Factures pour 2022	Beilagen 65 à 96

B. Augenschein

- Augenschein von <https://monochrome-watches.com/introducing-ollech-wajs-ow-56-m-built-from-nos-vintage-parts-and-upcycled-from-unused-stock-specs-price/>
- Augenschein von <https://ow-watch.ch/>
- Augenschein von <https://ow-watch.ch/blogs/ow-in-the-press?page=1>
- Augenschein von <https://ow-watch.ch/collections/ollech-wajs-watches>

10. Elle invoque un usage de la marque attaquée pour des montres sous diverses formes :

- a)  b) *OW* c) *Ollech & Wajs*

11. En ce qui concerne l'usage dans sa forme a), la défenderesse invoque un usage sous une forme stylisée de la marque de base, c'est-à-dire sous la forme d'un logo :



Elle est d'avis que ces variantes reprennent tous les éléments de la marque verbale. Dans ce contexte, elle reproduit une image issue de l'encyclopédie en ligne Wikipedia représentant l'image d'une montre avec le logo et l'indication « O&W M1 diver model » (Beilage 2) :



A la suite de cet extrait, elle évoque également l'usage du signe « O&W » dans des revues professionnelles (« Fachzeitschriften ») comme par exemple dans l'extrait suivant (Beilage 6) :

Under the hood and keeping time is the ever so reliable ETA 2824-2, which is an appropriate choice considering the reputation and heritage of watch making for Ollech & Wajs that follows, as well as their use of ETA movements, which dates back to the early 70s when military servicemen around the world entrusted O&W watches for their precision and robustness.

12. En ce qui concerne l'usage dans sa forme b), la défenderesse est d'avis que l'impression d'ensemble des signes O&W et OW est quasiment identique. Des indications telles que « OW 56 M » seraient valables pour rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée « O&W » (voir Beilage 7). « OW » serait en particulier visible avec les modèles « Rallychron », « Astrochon » ou « Navichron » (Beilagen 9, 10 et 11) sous la forme suivante (« Rallychron ») :



13. En ce qui concerne l'usage dans sa forme c), la défenderesse invoque qu'il s'agit de l'abréviation du nom des fondateurs de l'entreprise avec un signe « & » qui reprend en fait les initiales de ces noms (Ollech & Wajs). Ainsi, l'usage de « Ollech & Wajs » vaudrait usage à titre de marque pour « O&W ».
14. La partie défenderesse évoque également la présence de la marque sur divers supports (Beilagen 6, 7, 11 et 12) et en rapport avec des indications techniques sous la forme « O&W » (Beilage 13). Elle renvoie aussi à des médias sociaux (Beilagen 14, 15 et 16). Enfin, elle a produit des factures destinées à des clients en Suisse (Beilagen 17 à 96). Concernant l'usage du signe sur ces factures, elle s'exprime de la manière suivante :

Auch wenn die gesamte Produktion unter der angefochtenen Marke in Zürich stattfindet, werden vorliegend exemplarisch nur Rechnungen an Endabnehmer in der Schweiz als Gebrauchsbelege für den relevanten Zeitraum eingereicht. Dabei findet sich die ange-



fochtene Marke in stilisierter Form oben auf dem Briefpapier sowie in der Regel in ausgeschriebener sowie verkürzter Form in der konkreten Produktebezeichnung:

QTY	DESIGNATION
6	Ollech&Wajs OW Perlon strap

Wie aufgezeigt, handelt es sich bei sämtlichen hier veräusserten Uhren, um Uhren die wie oben aufgezeigt auch auf der Uhr selbst, in der Regel mindestens auf dem Ziffernblatt sowie auf der Rückseite mit dem O&W (fig.)-Logo  gekennzeichnet sind.

15. L'Institut constate que la défenderesse s'exprime principalement sur les usages présentés ci-dessus sous les formes a), b) et c) et les invoquent de manière claire. Sans le revendiquer de manière claire dans son texte, la défenderesse fait cependant mention de l'usage sous la forme telle que déposée (O&W) et formule sa conclusion ainsi :

D. Fazit

Die Inhaberin der angefochtenen Marke hat aufgezeigt, dass Sie unter Ollech & Wajs ein Unternehmen betreibt, welches den (Schweizer) Markt konstant mit Uhren unter der an-

gefochtenen Marke beliefert, welche mit den Zeichen  , OW, O&W sowie Ollech & Wajs angeboten, gekennzeichnet und/oder erkannt werden, so dass ein rechtfertigender Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz zu bejahen ist.

16. La partie requérante, dans sa réplique et à titre liminaire, constate qu'aucun usage ne serait invoqué de la marque suisse attaquée n° 696370 O&W sous sa forme enregistrée, d'une part, et, d'autre part, qu'aucun usage ne serait invoqué non plus pour une grande partie des produits revendus en classe 14, à savoir « *métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses* » et, concernant les produits « *horlogerie et instruments chronométriques* », seuls des usage en rapport avec des montres (et bracelets) seraient invoqués.
17. Après avoir rappelé qu'elle maintenait l'intégralité des arguments de sa demande, la partie requérante s'exprime sur l'absence de force probante d'une partie des pièces communiquées par la partie défenderesse en rapport avec la période d'usage (pièces hors d'usage et non datées) ainsi que sur le caractère insuffisant et manquant de clarté pour une partie d'entre elles. Concernant les factures en particulier, elle relève que certaines sont hors délai et émises par une société tierce (pas partie à la procédure) à savoir Ollech & Wajs Precision AG dont la défenderesse est l'administrateur. Les produits visés sur ces factures sont référenciés essentiellement sous la forme OW, Ollech & Wajs suivi du numéro de modèle mais la marque attaquée O&W n'y figurerait pas. Le manque de clarté se manifesterait par exemple dans la facture de l'annexe 26 du défendeur (Beilage 26) qui concerne un « *kit service* » sans autre explication. Elle relève également un volume de vente modeste sur cinq ans. En rapport avec les réseaux sociaux en particulier (Beilagen 14, 15 et 16), la requérante pense qu'ils ne sont pas probants et que la défenderesse tente de créer une illusion d'usage en cumulant des pièces partiellement hors période, parfois nommées de manière erronée, provenant de tiers, ou encore en présentant des comptes sans « followers ». Elle relève enfin la présence de documents internes, non adressés à la clientèle. En particulier, elle est d'avis que les comptes de réseaux sociaux avec peu ou pas de « followers » ne peuvent être pris en compte dans la mesure où il n'y a pas de communication au public (ou une communication insuffisante). De même, la pièce nommée « *Produkte unter der angefochtenen Marke* » (Beilage 13) ne serait pas destinée au public. Elle manquerait de précision et semblerait être en réalité une compilation de documents numérotés manuellement par la défenderesse et dont l'origine est inconnue. Les pages 1 à 17, bien qu'ayant probablement pour origine la société Ollech & Wajs, pourraient être des documents élaborés à titre préparatoire ou de simples projets. Les pages 18 à 20 sembleraient identifier de simples projets réalisés par une société tierce (Swiss Technology Components). Ces documents ne seraient donc pas destinés au public.
18. Mais, à côté des points résumés ci-dessus, l'essentiel de l'argumentation de la partie requérante porte sur les usages invoqués par la partie défenderesse qui divergent essentiellement selon elle de la marque enregistrée et que nous examinerons de manière résumée ci-dessous (cons. 20).
19. La réplique comprend deux annexes supplémentaires à celles de la requête :

Pièce 8	Extrait de Swissreg concernant la marque OW NAVICHRON n°775251
Pièce 9	Note de frais mise à jour
20. La partie requérante examine séparément les trois usages invoqués par le défendeur. Elle rappelle qu'en l'absence d'un usage de la marque sous sa forme enregistrée, la partie défenderesse allègue un usage sous trois formes : un logo, OW et Ollech & Wajs. De son avis, toutes les formes d'usage invoquées divergent essentiellement de la forme enregistrée.

Usage du logo

Elle relève d'abord que la défenderesse prétend que sa marque verbale pourrait être validée par l'usage d'un logo, lequel correspondrait en fait à un enregistrement distinct (enregistrement de marque suisse n° P-517953).

Marque contestée	Usage invoqué	Forme distincte enregistrée sous le no. P-517953 correspondant à l'usage
O&W		

Elle constate que le seul point commun entre le logo invoqué et la marque contestée serait la présence des lettres O et W.

La marque contestée serait une marque verbale composée de trois éléments typographiques, à savoir O, & et W ; elle ne contiendrait aucun élément figuratif mais une esperluette (élément visuellement distinctif qui se prononce « et » en français) entre le O et le W.

En ce qui concerne le logo, la requérante le décrit de la manière suivante :

Le logo quant à lui est composé, outre les lettres O et W, d'éléments graphiques originaux incluant un élément vertical et oblong qui sépare le O et le W. Cet élément central forme une boucle, laquelle est rattachée par le bas à ce qui forme un cercle incomplet entourant le signe combiné par le haut, étant précisé que cet élément graphique coupe le sommet du cercle et le dépasse. L'apparence globale de l'élément graphique est celle d'une hélice d'avion qui confère une symétrie complète des composantes graphiques au sein de la marque utilisée.

Par ailleurs, sur les cadrans de montre où figure le logo, celui-ci est systématiquement associé aux éléments verbaux ZÜRICH 1956, ce qui le différencie encore davantage de la marque attaquée :

Marque contestée	Usage invoqué
O&W	 ZÜRICH 1956

La requérante réfute les arguments de la défenderesse visant à minimiser les différences existante entre les signes et en particulier celle qui existe entre l'esperluette et le logo qui représente plutôt une hélice d'avion. Elle relève que les pièces versées au dossier par la défenderesse contredisent l'argumentation de la réponse et cite un extrait de l'annexe sur l'historique de la marque (Beilage 1) et une autre annexe relative à un extrait de presse (Beilage 7) :

1959

La célèbre marque d'hélice OW est introduite.

Conçu par Joseph Ollech, un « O » et un « W » fusionnent pour former une hélice d'avion, établissant le lien durable de la marque avec l'aviation.

Annexe 1 Défendeur

Les tiers et la presse se réfèrent également à ce logo « marque d'hélice OW » comme dans l'article du magazine en ligne MONOCHROME (nous soulignons):

The brand's propeller monogram with the letters 'O' and 'W'

Annexe 7 Défendeur

L'omission de l'esperluette au sein d'une marque très courte ne comprenant que 3 éléments typographiques ne serait pas une différence mineure de l'avis de la requérante et l'adjonction d'éléments graphiques ayant un impact visuel non-négligeable et l'évocation d'une hélice d'avion modifieraient clairement l'impression d'ensemble.

Usage sous la forme OW

La requérante relève que les lettres OW sont quasi-systématiquement combinées à d'autres éléments distinctifs tels que des chiffres ou des noms identifiant chaque modèle (par exemple OW 350CI ou OW NAVICHRON, ce dernier signe étant par ailleurs enregistré comme marque suisse sous le n° 775251 – Pièce 8). Elle relève ensuite que les lettres OW sont parfois utilisées par des tiers pour identifier la société Ollech & Wajs sous une forme abrégée (renvoi à la demande et Beilage 7 de la défenderesse). Même utilisé seul, l'ensemble OW ne présenterait pas de différences si mineures que le caractère distinctif de la marque attaquée ne s'en trouverait pas altéré. L'élément « & » (l'esperluette) a été purement supprimé. Il s'agirait d'un élément essentiel du signe contesté ayant un fort impact visuel et auditif, comme une troisième lettre sur une marque très courte. Elle relève enfin que la défenderesse a déposé comme marque les variantes O&W et O-W (Pièce 6), ce qui démontrerait qu'elle ne les juge pas comme équivalentes.

Usage de Ollech & Wajs

La requérante réfute les arguments de la défenderesse consistant à prétendre que l'utilisation du nom de la société exploitante de la marque, soit Ollech & Wajs, constituerait une utilisation de la marque O&W et relève en particulier la différence d'importance accordée à l'esperluette par rapport au signe OW. Ollech & Wajs seraient utilisés pour identifier la société active dans l'horlogerie dont la partie défenderesse est l'administrateur. Il s'agirait donc d'un usage à titre de raison de commerce et non à titre de marque. Il existerait nécessairement une altercation du caractère distinctif lors de l'usage de Ollech & Wajs car le public percevrait qu'il en présence de deux noms de famille, ceux des fondateurs de la société active sous ce nom, ce qui ne serait pas le cas de la marque attaquée. La requérante conclut sur la raison d'être et le but de l'exception d'usage sous une forme ne divergeant pas essentiellement de la forme enregistrée qui vise à une adaptation au caractère du marché. Ce ne serait pas le cas a contrario en l'espèce pour un usage comprenant seulement une partie des caractéristiques de la marque enregistrée.

21. La partie requérante conclut à la radiation totale de la marque attaquée.
22. La partie défenderesse, dans sa duplique, conteste les arguments de la réplique de la partie requérante. Elle indique que l'usage de la marque attaquée par Ollech & Wajs Precision AG est à attribuer au titulaire de la marque et renvoie à des annexes (Beilagen 97 et 98). Elle émet ensuite des observations relativement à l'usage de OW en particulier avec certains modèles (Navichron, Rallychron, Astrochron) (Beilagen 99, 100 et 101) et leur usage pour l'exportation. Elle présente un tableau censé relater des ventes à l'export pour ces modèles.

Beweismittel:

- Bestätigung zum Markengebrauch **Beilage 97**
- CHE-327.632.430 **Beilage 98**

Beweismittel:

- navichron **Beilage 99**
- Rallychron **Beilage 100**
- Astrochron **Beilage 101**

23. Elle a présenté d'autres documents (plus de 1000 pages) relatifs aux ventes pour l'exportation dans le monde entier sous la forme de factures qui se présentent comme suit :

- Factures 2018 **Beilagen 102 à 108**
- Factures 2019 **Beilagen 109 à 209**
- Factures 2020 **Beilagen 210 à 472**
- Factures 2021 **Beilagen 473 à 665**
- Factures 2022 **Beilagen 666 à 801**
- Factures 2023 **Beilagen 802 à 1030**
- Factures 2024 **Beilagen 1031 à 1141**

24. Elle invoque également des cas de jurisprudence pour illustrer la pratique suisse et justifier l'usage

divergent sous la forme des signes OW et  pour la marque attaquée O&W. Ces cas sont présentés sous forme de tableau de la manière suivante :

Verfahren	Eingetragene Marke	Abweichende rechtserhaltende Benutzung
BVGer 648/2008		
BVGer 6253/2016	PROSEGUR	
BVGer 461/2013		
BVGer 4536/2007		
Löschungsver- fahren Nr 103857	O&W	OW 

25. Elle conclut sa duplique de la manière suivante :

E. Fazit

Die Inhaberin der angefochtenen Marke hat aufgezeigt, dass Sie unter Ollech & Wajs ein Unternehmen in der Schweiz betreibt, welches von der Schweiz aus Uhren in Verkehr



bringt, welche mit den Zeichen , OW, O&W sowie Ollech & Wajs angeboten, gekennzeichnet und oder erkannt werden, so dass ein rechtserhaltender Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz – insbesondere auch vor dem Hintergrund der bisherigen Rechtsprechung zum rechtserhaltenden Gebrauch in abweichender Form – zu bejahen ist.

Examen des pièces par l'Institut

26. Les pièces présentées par la partie défenderesse pour rendre vraisemblable l'usage de sa marque se présentent sous la forme de factures, d'extraits de site internet et de divers documents. Il ressort de l'examen de ces pièces qu'elles présentent un certain nombre de faiblesses sous différents aspects. Par souci d'économie de procédure, l'Institut ne va pas examiner en détail tous les critères permettant de déterminer la vraisemblance de l'usage de la marque, mais va se focaliser plutôt sur l'examen de l'usage de la marque sous une forme divergente.

Usage sous une forme divergente

27. Dans sa réplique, la partie requérante a relevé à juste titre que la partie défenderesse reconnaissait qu'elle utilisait la marque sous une forme divergente, plus exactement sous trois formes divergentes. Elle a aussi relevé qu'elle reconnaissait un usage pour des montres (montres et bracelets) seulement et non pour l'ensemble des produits revendus par la marque attaquée en classe 14. L'Institut se rallie à ces constatations et va procéder ci-dessous à l'examen de l'usage de la marque sur la base des trois formes divergentes à la lumière des documents présentés.
28. Il ressort toutefois du texte des écritures de la défenderesse qu'un usage sous la forme enregistrée est aussi évoqué mais de manière moins claire que les trois formes divergentes. Quoiqu'il en soit, la défenderesse l'invoque dans ses conclusions et l'Institut examinera aussi cet aspect.
29. Il est à noter que la défenderesse a présenté une énorme quantité de factures dans sa duplique. Ces factures sont destinées à une clientèle étrangère mais ne se différencient pas des autres factures présentées dans la réponse quant à l'usage divergent du signe contesté. En effet, que ce soit les factures destinées à une clientèle suisse (Beilagen 17 à 96) ou à une clientèle étrangère (Beilagen 102 à 1141), la structure est toujours la même : la partie supérieure contient le signe sous la forme du logo accompagné de l'indication « ZURICH 1956 » (qui semble désigner l'entreprise) et la partie inférieure contient le signe (en tant que désignation du produit) sous la forme « OW Ollech&Wajs » accompagné de la référence d'un modèle comme par exemple « OW Ollech&Wajs P-104 S stainless steel case, steel strap, ETA movement.. » (Beilage 64) ou encore « OW Ollech&Wajs C-1000 stainless steel case, nylon strap, ETA movement.. » (Beilage 389). Par conséquent, ces factures n'apportent pas d'élément nouveau quant à l'examen des différentes variantes retenues de l'usage du signe. Dans sa duplique, la défenderesse a également évoqué, sous la forme d'un tableau, quelques exemples de jurisprudence relatifs à l'usage divergent (voir ci-dessus cons. 24). L'Institut y reviendra brièvement ci-dessous dans l'examen du signe OW et du logo.
30. Comme déjà expliqué plus haut (ci-dessus, cons. 8), l'usage d'une forme de la marque qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée est assimilé à l'usage de la marque et le fait de laisser tomber des parties secondaires de la marque ou son adaptation au goût du jour sont acceptables. En revanche, le fait de laisser tomber un élément distinctif produit une impression d'ensemble différente et

constitue un usage qui diverge essentiellement de l'enregistrement. Il en est de même de l'adjonction d'éléments. Il est décisif, pour admettre un usage divergent, que le noyau distinctif de la marque, qui en détermine l'impression d'ensemble spécifique, ne soit pas soustrait et que, malgré l'usage divergent, le caractère distinctif du signe soit maintenu (voir Directives, Partie 6, ch. 5.3.6 et les références jurisprudentielles).

31. L'Institut rappelle ici que les principes d'examen qu'il applique correspondent à la pratique arrêtée dans le cadre du programme de l'EUIPN (European Union Intellectual Property Network) relative à l'usage d'une marque sous une forme différente de celle qui a été enregistrée » (PC 8). Les directives de l'Institut précise qu'il est donc possible de faire appel aux critères de cette pratique commune, en sachant toutefois que cette dernière utilise parfois une terminologie différente (réf. PC 8 https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_cp8_fr.pdf).



Usage sous la forme du logo - O&W //

32. La marque contestée est le signe verbal O&W. Il est composé de trois caractères : une lettre « O », une esperluette « & » et une lettre « W ».
33. Le signe dont l'usage est revendiqué combine des éléments verbaux et des éléments figuratifs. Les éléments verbaux sont constitués par les lettres « O » et « W ». La partie figurative est formée par un élément vertical et oblong évoquant un peu la forme d'un fuseau ou d'une pale d'hélice qui sépare le « O » et le « W » qui est rattaché par le bas à ce qui forme un cercle incomplet entourant le signe par le haut. L'élément graphique coupe le trait du cercle dans partie supérieure et le dépasse. L'élément graphique présente une symétrie complète.
34. Les signes présentent une similarité dans la mesure où ils contiennent tous les deux les lettres « O » et « W ». Ils diffèrent dans la mesure où l'esperluette du signe contesté a disparu dans le signe sous forme de logo. Ils diffèrent également par la partie figurative du signe sous forme de logo.
35. Le fait de laisser tomber un élément distinctif, à savoir l'esperluette, produit une impression d'ensemble différente qui diverge essentiellement de la marque contestée. Cette suppression est d'autant plus visible et perceptible que la marque contestée n'est formée que de trois caractères et est donc très courte. Il est à rappeler ici que les exigences relatives à l'identité des signes quant au noyau de la marque sont ainsi beaucoup plus sévères que dans l'examen du risque de confusion. En principe, chaque abandon d'un élément distinctif génère une autre impression d'ensemble. C'est pourquoi le renoncement à de tels éléments n'est toléré que s'ils n'ont que peu d'importance dans l'appréciation du caractère digne de protection du signe. Ce serait le cas pour l'abandon d'éléments graphiques de décoration sans caractère distinctif propre, ce qui n'est à l'évidence pas le cas ici.
36. Ensuite, le fait d'ajouter un élément graphique supplémentaire complexe modifie également de manière importante l'impression d'ensemble qui diverge aussi pour cette raison de manière essentielle de la marque contestée. Les adjonctions allant au-delà d'ajouts graphiques mineurs entravent l'usage propre à maintenir la validité de la marque lorsque cette dernière n'est plus perçue comme un signe indépendant, mais comme partie d'un signe plus global. Il est dès lors déterminant que la marque puisse être reconnue dans son contexte d'usage sans effort d'imagination. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les caractéristiques principales de la marque contestée ne se retrouvent plus dans le signe sous la forme de logo. Du point de vue de leur impression d'ensemble, le public ne mettra donc pas les deux signes sur pied d'égalité. En particulier, l'élément figuratif constituant le logo représente un cercle incomplet avec un élément vertical oblong au milieu du signe sous la forme d'un fuseau pouvant évoquer une sorte d'hélice. Cet ensemble forme une nouvelle entité dont l'impact visuel est complètement différent de la marque contestée. Le seul élément commun est formé par la présence des lettres « O » et « W » dans les deux signes. Mais ces lettres apparaissent autrement, comme fondues dans un autre ensemble. L'Institut ne partage donc pas l'avis de la défenderesse consistant à considérer que le signe reprend tous les éléments de la marque contestée et en particulier son esperluette (voir cons. 11 ci-dessus et l'illustration reproduite ici).



37. La défenderesse, dans sa duplique, a présenté sous la forme d'un tableau quatre exemples de la jurisprudence suisse à propos de l'usage divergent admis. Elle est d'avis qu'il seraient comparables à l'usage sous forme de logo du cas présent et l'usage sous la forme OW. L'Institut ne partage pas cet avis et ne va pas examiner ces cas en détail. Il se limite à constater qu'ils ne sont pas comparables au cas d'espèce dans la mesure où, dans les exemples cités, le signe de base ou son noyau essentiel est repris par le signe comparé et que seuls des ajouts, modifications ou variations mineures sont effectués.
38. Au vu de ces éléments, l'Institut est d'avis que les milieux intéressés ne voient pas le même signe ou une variante adaptée au goût du jour dans les signes en comparaison et que l'usage sous la forme du logo diverge essentiellement de la marque attaquée.

Usage sous la forme OW - O&W // OW

39. La marque contestée est le signe verbal O&W. Le signe dont l'usage est revendiqué est le signe verbal OW.
40. Les signes présentent une similarité dans la mesure où ils contiennent tous les deux les lettres « O » et « W ». Ils diffèrent dans la mesure où l'esperluette du signe contesté a disparu dans le signe sous forme OW.
41. Le fait de laisser tomber un élément distinctif, à savoir l'esperluette, produit une impression d'ensemble différente qui diverge essentiellement de la marque contestée. Cette suppression est d'autant plus visible et perceptible que la marque contestée n'est formée que de trois caractères et est donc très courte. Il est à relever ici que les exigences relatives à l'identité des signes quant au noyau de la marque sont ainsi beaucoup plus sévères que dans l'examen du risque de confusion. En principe, chaque abandon d'un élément distinctif génère une autre impression d'ensemble. C'est pourquoi le renoncement à de tels éléments n'est toléré que s'ils n'ont que peu d'importance du caractère digne de protection du signe. Ce n'est manifestement pas le cas ici. Il est à relever que le signe OW dont l'usage est revendiqué est encore plus court et dispose d'une entité propre bien identifiable et différente du signe contesté.
42. L'Institut remarque, comme l'indique la requérante dans sa réplique, et comme cela peut se constater dans les différents documents mentionnés ci-dessus dans le résumé de la position des parties (en particulier cons. 12 en relation avec la réponse de la défenderesse et aussi sur les factures), que les lettres OW sont quasi-systématiquement combinées à d'autres éléments distinctifs tels que des chiffres ou des noms identifiant chaque modèle (par exemple OW 350CI ou OW NAVICHRON, ce dernier signe étant par ailleurs enregistré comme marque suisse sous le n° 775251 – Pièce 8). De même les lettres OW sont parfois utilisées par des tiers pour identifier la société Ollech & Wajs sous une forme abrégée (renvoi à la demande et Beilage 7 de la défenderesse).
43. Au vu de ces éléments, l'Institut constate, qu'utilisé seul, l'ensemble verbal OW ne présente pas de différences si mineures que le caractère distinctif de la marque contestée ne serait pas altéré. La suppression de l'esperluette (« & ») modifie de manière sensible l'impression d'ensemble du signe, c'est-à-dire son impact visuel mais aussi son effet auditif dans la mesure où « & » se prononce « et ». Le son de OW n'est en effet pas le même que le son de O et W. Utilisé avec d'autres éléments distinctifs (voir cons. ci-dessus), les divergences sont encore plus importantes. L'Institut constate aussi, à la suite de la partie requérante, que la défenderesse a déposé comme marque non seulement le signe objet de la présente procédure (O&W) mais aussi la variante O-W (voir Pièce 6), ce qui incite à penser qu'elle est d'avis que ces signes ne sont pas équivalents et que l'un ne vaut pas pour l'autre.
44. En ce qui concerne la jurisprudence invoquée par la défenderesse dans sa duplique, l'Institut renvoi à ce qui est écrit ci-dessus en rapport avec l'examen de l'usage sous forme de logo (cons. 37).

45. L'Institut est donc d'avis que les milieux intéressés ne voient pas le même signe ou une variante adaptée au goût du jour en comparant les deux signes et que l'usage sous la forme OW diverge essentiellement de la marque attaquée.

Usage sous la forme Ollechs & Wajs - O&W // Ollech & Wajs

46. La marque contestée est le signe verbal O&W. Le signe dont l'usage est revendiqué est le signe verbal Ollech & Wajs.
47. Le signe Ollech & Wajs identifie deux noms de famille. Il s'agit en fait des noms des fondateurs de l'entreprise si l'on se reporte à l'historique de l'entreprise. Ollech & Wajs identifie la société active dans le domaine de l'horlogerie (Ollech & Wajs Precision AG) dont la partie défenderesse est l'administrateur. Il s'agit d'un usage à titre de raison de commerce et non à titre de marque. Les divergences sont essentielles entre ces deux signes. Leur impact visuel et sonore est totalement différent. Le public fera facilement la différence entre ces deux signes et ne verra pas dans le signe évoquant les noms de familles une variante adaptée au caractère du marché de la marque O&W.
48. L'Institut est donc d'avis que les milieux intéressés ne voient pas le même signe ou une variante adaptée au goût du jour en comparant les deux signes et que l'usage sous la forme Ollechs & Wajs diverge essentiellement de la marque attaquée.

Usage sous la forme O&W

49. La défenderesse ne s'exprime pas en détail sur l'usage du signe O&W correspondant à la marque contestée comme elle le fait pour les trois autres formes d'usage. Elle l'évoque ici ou là dans son texte et le revendique dans sa conclusion comme nous l'avons mentionné plus haut (cons. 28).
50. L'Institut a remarqué que le signe O&W était quelquefois utilisé. Dans le rapport CompuMark, il apparaît sur certaines pages en haut à gauche. Mais ces quelques rares évocations ne sont pas à examiner plus en détail car il ressort, comme l'a mentionné la requérante dans sa demande, qu'ils sont antérieurs à la période concernée (voir IV, B., cons. 11).
51. L'Institut a également remarqué, comme le souligne la requérante, que le signe O&W est parfois utilisé par des tiers comme abréviation pour identifier la société Ollech & Wajs. C'est notamment le cas dans un extrait de l'encyclopédie Wikipedia: « *Ollech&Wajs (O&W) is a watch company based in Zurich...* » ou encore « *O&W finally ended production of OW models...* » (voir IV, B., cons. 11). L'Institut constate, à la suite de la requérante, qu'il s'agit de cas d'usage isolés faisant référence à l'entreprise et, qui plus est, sont le fait de tiers, agissant de leur propre initiative, et non du titulaire lui-même ou de licenciés ou de tiers autorisé dans le cadre d'usage d'une marque. Il ne s'agit donc pas d'un usage de la marque autorisé au sens de l'art. 11 al. 3 LPM. Ces remarques sont également valables pour l'image de Wikipedia représentant une montre reproduite plus haut (voir IV., C., cons. 11., Beilage 2).
52. La partie défenderesse a aussi évoqué l'usage du signe O&W en rapport avec des indications techniques (voir Beilage 13 en particulier pages 18 à 20 ; voir aussi cons. 14 ci-dessus). Comme l'a relevé la partie requérante dans sa réplique (voir le résumé de la réplique, cons. 17 ci-dessus), certaines pièces sont peu probantes et manquent de clarté. C'est le cas du document mentionné (Beilage 13). Il ne semble pas destiné au public, il est imprécis et fait penser à un collage ou à une compilation de divers extraits avec une numérotation manuelle de la défenderesse. L'origine de ce document n'est pas claire et il semble qu'il s'agisse d'une source interne sous la forme de projets, de plans ou de données techniques.
53. En l'absence d'éléments probants ou pertinents, l'Institut conclut que l'usage du signe sous la forme O&W n'est donc pas rendu vraisemblable.

Conclusion

54. Au vu de ce qui précède, il est à constater que l'usage de la marque diverge de manière essentielle de l'enregistrement. Il ne peut donc être assimilé à l'usage de la marque. Du point de vue de l'impression d'ensemble, le public ne met donc pas à égalité le signe utilisé et le signe enregistré, autrement dit, il ne voit pas la même marque dans les deux signes. Il est à rappeler que les différents critères à examiner pour rendre vraisemblable l'usage de la marque (voir en particulier ci-dessus cons. 2 à 8) sont cumulatifs, et quand un de ces critères n'est manifestement pas rempli, l'usage n'est pas rendu vraisemblable et il n'est pas nécessaire d'examiner plus en détail les autres critères.
55. Dans le cas d'espèce, le critère de l'usage sous une forme divergente (Directives, Partie 6, ch. 5.3.6) n'est clairement pas rempli et la vraisemblance de l'usage de la marque n'est donc pas établi. La partie défenderesse n'a pas non plus fait valoir de justes motifs pour le non-usage de sa marque. Par conséquent, en application de l'art. 35b al. 1 let. a LPM, la demande de radiation est admise et la marque suisse n° 696370 - "O&W" est radiée dans son intégralité.

V. 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). 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).
2. 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). 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. Il a été fait droit à la demande de la partie requérante dans son intégralité.
4. La procédure a nécessité deux échanges 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 2'400.00 à titre de dépens (2 x CHF 1'200.00). L'enquête d'usage était pertinente et donc utile pour déterminer le statut d'usage et la vraisemblance du défaut d'usage de la marque contestée. La partie requérante doit donc être indemnisée des frais engendrés de ce fait, en application des critères susmentionnés, pour un montant de CHF 918.00 réclamé (voir demande de radiation du 29.04.2024, p. 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 de CHF 800.00. Au total, la partie requérante obtient une indemnisation de CHF 4'118.00.

Pour ces motifs, il est

décidé :

1.

La demande de radiation dans la procédure n° **103957** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **696370 - "O&W"** est radié.

3.

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

4.

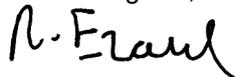
Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie requérante à titre de dépens la somme de CHF 4'118.00 (y compris le remboursement de la taxe de radiation).

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 28 mai 2025

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Raoul Erard

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).