



IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g | CH-3003 Bern

T +41 31 377 77 77

F +41 31 377 77 78

info@ipi.ch | www.ige.ch

Décision Procédure de radiation n° 100002 dans la cause

BUYPRO SA
Avenue de Longemalle 21
1020 Renens VD

Partie requérante

représentée par

Ivan Cherpillod
Bourgeois Avocats SA
Montbenon 2
1002 Lausanne

contre

FACEO FM
157 rue de la Minière
78530 BUC
France

Partie défenderesse

représentée par

MARKS & CLERK France
Immeuble "Sisium"
22 Avenue Aristide Briand
94117 ARCUEIL CEDEX

enregistrement international n° 1036349 - BUYPRO

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut), en application des 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 et des indications de provenance (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. En date du 09.01.2017 la partie requérante a déposé une demande de radiation pour défaut d'usage à l'encontre de l' **enregistrement international n° 1036349 - "BUYPRO"** (ci-après marque attaquée) et a demandé la radiation totale de l'enregistrement précités, à savoir des services mentionnés ci-dessous.

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations publiques; aide dans l'exploitation des activités des entreprises.

Classe 37 : Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts; informations en matière de construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie ou de plomberie; travaux de couverture de toits; services d'étanchéité (construction); démolition de constructions; location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres; aide dans l'exploitation des activités de toute entreprise en ce qui concerne les activités de services généraux à savoir, propreté, maintenance d'installations, bâtiments (climatisation, chauffage, ascenseur); nettoyage ou entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); désinfection; dératisation; blanchisserie; rénovation de vêtements; repassage du linge; travaux de cordonnerie; rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation d'ordinateurs; entretien et réparation d'horlogerie; réparation de serrures; restauration de mobilier; construction navale.

Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l'exception de leur transport); agences de surveillance nocturne; surveillance des alarmes anti-intrusion; consultation en matière de sécurité; location de vêtements; agences de détectives; recherches judiciaires; conseils en propriété intellectuelle.

2. Par notification du 26.01.2017 la partie défenderesse a été invitée à désigner dans les trois mois un domicile de notification en Suisse ou un mandataire domicilié en Suisse, conformément à l'art. 42 LPM.
3. Par courrier du 20.03.2017 la partie requérante a transmis une pièce supplémentaire, à savoir une copie de la lettre du 16.12.2016 qu'elle avait adressée à la partie défenderesse se prévalant du défaut d'usage.
4. Par courrier du 30.03.2017 l'Institut a transmis le courrier du 20.03.2017 du requérant et la pièce supplémentaire à la partie défenderesse.
5. Par notification formelle du 18.04.2017 la partie défenderesse a été à nouveau invitée à désigner un domicile de notification en Suisse ou un mandataire domicilié en Suisse.
6. Le 27.07.2017, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
7. Les arguments du requérant, dans la mesure où ils seront décisifs, seront pris en compte dans les considérants suivants.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l'art. 35a al.1 LPM, toute personne peut déposer une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12 al. 1 LPM. Il n'est pas nécessaire de justifier d'un intérêt particulier.

2. La demande de radiation peut être déposée au plus tôt cinq ans après l'échéance du délai d'opposition ou en cas d'opposition, cinq ans après la fin de la procédure d'opposition (art. 35a al. 2 lit. a et b LPM).

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 (règle 18ter 1) RexC).

À l'encontre de l'enregistrement international attaqué, il a été émis une déclaration d'octroi de la protection selon 18ter 1) RexC. Le délai de carence commence à courir à compter de la date de publication de la déclaration d'octroi dans la Gazette, à savoir le 18.08.2011 et le délai de carence de cinq ans était par conséquent échu au moment du dépôt de la demande de radiation, à savoir le 09.01.2017 (cf. pour le calcul du délai de carence : Directives en matière de marques [Directives], 2017, Partie 7, ch. 2.4 sous www.ige.ch).

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 (art. 35a al. 3 LPM). Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.
4. Si un partie (ou son mandataire) ne dispose pas de siège ou de domicile en Suisse, elle doit indiquer un domicile de notification en Suisse (art. 42 LPOM). L'Institut invitera dans un premier temps la partie à désigner un domicile de notification par un courrier informel qui lui sera directement communiqué à l'étranger. Si la partie ne répond pas, l'Institut l'invitera à nouveau à élire un domicile de notification par le biais d'une notification formelle (conformément à la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale [Convention de la Haye de 1965 ; RS 0.274.131] ou par voie diplomatique ou consulaire lorsque la Convention de la Haye ne s'applique pas), en l'avertissant des conséquences en cas d'inobservation du délai. Si la partie défenderesse n'agit pas dans le délai imparti, la procédure sera alors poursuivie d'office sans qu'elle soit entendue et elle en sera exclue lors de la décision finale (art. 21 al. 2 et 24b al. 2 OPM ; Directives, Partie 1, ch. 4.3). En l'espèce, par notification du 26 janvier 2017 envoyée au représentant inscrit au registre, l'Institut a transmis à la partie défenderesse un avis d'irrégularités concernant la procédure de radiation pour défaut d'usage l'invitant à désigner un domicile de notification en Suisse. N'ayant pas répondu, l'Institut a de nouveau invité la partie défenderesse par notification formelle du 18 avril 2017 (conformément à la Convention de la Haye de 1965 et à la déclaration du 1^{er} février 1913 entre la Suisse et la France relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile [RS 0.274.193.491]) à élire un domicile de notification en Suisse ou à désigner un mandataire suisse. La partie défenderesse n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse ni constitué un mandataire avec domicile de notification en Suisse dans le délai imparti, elle est donc exclue de la présente procédure.

III. Examen matériel

A. Motifs de radiation pour défaut d'usage

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

B. 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).
3. Le défendeur a plusieurs possibilités pour réagir à la demande de radiation : il peut contester la vraisemblance du défaut d'usage de sa marque et/ou rendre vraisemblable l'usage de sa marque. En outre, il a la possibilité de faire valoir l'existence de justes motifs de défaut d'usage (Directives, Partie 7, ch. 4 ss.). Dans le cadre de la procédure de radiation au sens de l'art. 35a ss. LPM, l'appréciation de la vraisemblance de l'usage conforme à l'art. 11 LPM a lieu selon les mêmes critères que ceux appliqués dans la procédure d'opposition lorsque l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante à la suite d'une invocation du non-usage (Directives, Partie 7, ch. 4.2 et Partie 6, ch. 5.4 ss.).
4. En date du 09.01.2017, la partie requérante a présenté une demande de radiation à l'encontre de la marque attaquée dans les formes et délais prévus. Par conséquent, la partie défenderesse doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque durant les cinq ans qui précèdent le dépôt de la demande de radiation, à savoir pour la période entre le 09.01.2012 et le 09.01.2017 (cf. Directives, Partie 6, ch. 5.4.2).
5. Si l'Institut considère que le défaut d'usage n'a pas été rendu vraisemblable, il rejette la demande de radiation sans examiner si les preuves déposées par le défendeur permettent de rendre vraisemblable un usage de la marque conforme à l'art. 11 LPM ou l'existence de justes motifs de défaut d'usage (art. 35b al. 1 lit. a LPM et Directives, Partie 7, ch. 4.1). La demande de radiation est en outre rejetée lorsqu'au sens de l'art. 35b al. 1 lit. b LPM le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage. Si le défaut d'usage est rendu vraisemblable uniquement pour une partie des produits ou des services ou si la vraisemblance de l'existence de justes motifs de défaut d'usage ne concerne qu'une partie des produits ou de services, la demande de radiation sera admise pour cette partie seulement conformément à l'art. 35b al. 2 LPM.
6. La partie défenderesse n'ayant pas présenté de prise de position, la seule question qui reste à examiner est celle de savoir si la partie requérante a rendu vraisemblable le défaut d'usage du signe contesté au sens des art. 11 et 12 LPM (cf. III. B. 2 ci-dessus).
7. Les pièces déposées par la partie requérante afin de rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée consistent en :
 - un rapport de recherche établi par la société Infosuisse
8. 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 de la marque est probable, et non simplement possible (Directives, Partie 1, ch. 5.4.4.2).
9. Le rapport de recherche établi par une société spécialisée et transmis par la requérante porte sur des recherches dans la presse, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Il ressort de ces recherches qu'aucun usage de l'enregistrement international « BUYPRO » n'a été fait en Suisse dans les derniers cinq ans, les recherches accréditeraient donc l'absence d'usage de la marque en Suisse.
10. En particulier, le rapport de recherche énonce que la titulaire de l'enregistrement international « BUYPRO », FACEO FM, n'utilise pas la marque depuis de nombreuses années. Selon un communiqué

de presse et d'autres publications en 2011, il apparaît que la société EPSA Groupe utilisant la marque contestée et la société BuyPRO (société créée par la titulaire) avait fusionné afin notamment de consolider la position de l'entreprise en Europe et à l'international. Les informations et les divers communiqués de presse publiés après l'année 2011, ne font toutefois plus mention du développement important à l'étranger. Il faut spécialement noter que, selon les recherches, aucune mention n'est faite dans la presse d'une potentielle activité en Suisse. S'agissant des recherches sur Internet, il apparaît que sur le site Internet www.epsagroupe.com les références clients cités en 2011 et en 2016 renvoient à des sociétés ayant des activités en territoire français. Certaines multinationales sont potentiellement actives sur le territoire suisse, toutefois aucun communiqué publié ne mentionne d'activité en Suisse. Il n'y a en outre aucune mention de représentation en Suisse sur les autres sites liés à la titulaire (voir par exemple www.epsa-groupe.com, www.vince.com, www.buy-pro.com). Dans une publication du 17 juillet 2015 repérée dans les archives du site internet www.buy-pro.com, il est spécifié que la société en question est active dans 5 pays en Europe ; la liste des pays ne comprend pas la Suisse. Les recherches sur les réseaux sociaux montrent que la société EPSA proposait en 2016 des postes de travail sur le site LinkedIn et la description de ces postes ne mentionnait pas d'activité en Suisse. Plusieurs personnes ayant travaillé pour EPSA et ayant des profils sur le réseau LinkedIn ne font aucune référence à la Suisse. Enfin, les contacts téléphoniques figurant dans le rapport de recherche se réfèrent à deux sociétés proposant des services d'achats et de conseils externalisés ; une société est située en Allemagne, tandis que l'autre se situe en Suisse. En particulier, le directeur général de la société située en Suisse affirme connaître de nom la société BuyPRO-EPSA située à Paris, mais à sa connaissance celle-ci n'a pas été et n'est pas active en Suisse. A son avis, la société qu'il dirige est pratiquement le seul acteur sur le marché Suisse des achats externalisés et il n'a pas connaissance de sociétés concurrentes étrangères proposant de tels services. Vu tout ce qui précède, le rapport de recherche transmis constate que les résultats des recherches convergent vers une conclusion de non-utilisation de l'enregistrement international BUYPRO sur le territoire suisse dans les 5 années précédentes.

11. Au vu du rapport de recherche déposé par la requérante, il apparaît comme vraisemblable le fait que l'enregistrement international contesté n'ait pas été utilisé en Suisse pendant la période pertinente en relation avec les services enregistrés. Il incombe à la partie adverse de fournir des preuves démontrant la vraisemblance de l'utilisation de sa marque. Etant donné que la partie défenderesse n'a pas pris part à la procédure, il faut supposer en l'espèce sur la base des pièces du dossier, que l'enregistrement international contesté n'a pas été utilisé dans la période pertinente.
12. Par conséquent, l'Institut constate que le défaut d'usage de la marque au sens de l'art. 12 al. 1 LPM est en l'espèce réalisé et que la partie défenderesse a perdu son droit à la marque. La demande de radiation est donc admise et la protection en Suisse de l'enregistrement international n. 1036349 - "BUYPRO" est refusée dans son intégralité (Déclaration selon la règle 18ter.4 du règlement d'exécution commun).

IV. Répartition des frais

1. La taxe de radiation reste acquise à l'Institut (art. 35a al. 3 LPM en relation à l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur la demande de radiation, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 35b al. 3 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens; Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. Les procédures de radiation devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. 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 raisonnable d'allouer CHF 1'200.00 à titre de dépens. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le paiement de la taxe de radiation.



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° **100002** est admise.

3.

La protection en Suisse de l'enregistrement international n° **1036349 - "BUYPRO"** est définitivement refusée pour tous les services revendiqués (Déclaration selon la règle 18ter.4 du règlement d'exécution commun).

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 au requérant. Le dispositif de la décision est notifié à la partie défenderesse par l'intermédiaire de la règle 23^{bis} RexC.

Berne, le 12 juin 2018

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées

Sandra Tomic

Section des oppositions

Voies de droit

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 50 al. 1 PA). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 52 al. 1 PA).