

Décision Procédures de radiation n^{os} 100099 et 100102 dans la cause

BEAU HLB (GENEVE) SA
rue d'Italie 11
1204 Genève

Partie requérante

représentée par

RVMH avocats
Rue de Gourgas 5
CP 31
1211 Genève

contre

UNIVERSAL GENEVE SA
Chemin du Grand Puits 38
1217 Meyrin

Partie défenderesse

représentée par

Etude Bär & Karrer
12, quai de la Poste
1211 Genève 11

marque suisse n° 329720 - U UNIVERSAL GENEVE ((fig.))



UNIVERSAL GENEVE

et

marque suisse n° 410354 - UNIVERSAL GENEVE

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 14 juin 2016 sur les



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
info@ipi.ch | www.ige.ch

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. UNIVERSAL GENEVE SA (ci-après : la partie défenderesse) est titulaire des marques suisses n^{os} 329720 – UNIVERSAL GENEVE (fig.) et 410354 – UNIVERSAL GENEVE.

La première, combinée (ci-après : la marque attaquée 1), est enregistrée en relation avec les produits suivants de la classe 14 : *Montres en tous genres et leurs parties, bijouterie; tous ces produits de provenance genevoise.*

La seconde, verbale (ci-après : la marque attaquée 2), est enregistrée en relation avec les produits suivants de la classe 14 : *Montres, parties de montres, compteurs de sport, réveils, pendulerie et leurs fournitures, tous ces produits de provenance genevoise.*

2. Par mémoire du 9 juillet 2018, BEAU HLB (GENEVE) SA (ci-après : la partie requérante) a déposé auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'Institut) une demande de radiation pour défaut d'usage partielle visant les marques attaquées 1 et 2 (procédures n^{os} 100099 [marque attaquée 1] et 100102 [marque attaquée 2]). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la radiation des marques attaquées pour l'ensemble des produits enregistrés.
3. Dans son mémoire du 9 juillet 2018, la partie requérante concluait également à la radiation pour défaut d'usage des enregistrements internationaux n^{os} 205677 et 545306 (procédures de radiation n^{os} 100100 et 100101) dans la mesure où ils désignent la Suisse.

Par décisions du 14 août 2018 (procédures de radiation n^{os} 100100 et 100101), l'Institut n'est pas entré en matière sur les demandes de radiation visant les enregistrements internationaux précités. Dès lors que ces derniers ne désignent pas la Suisse, l'Institut a considéré que les demandes ne visaient pas une marque valablement enregistrée.

4. Invitée à se déterminer sur les demandes de la partie requérante visant les marques attaquées 1 et 2, la partie défenderesse a répondu le 17 décembre 2018 en concluant en bref à leur rejet sous suite de frais et de dépens.
5. Invitée à répliquer, la partie requérante a confirmé ses conclusions dans ses écritures du 3 avril 2019.
6. Par décisions incidentes du 8 avril 2019, l'Institut a transmis les répliques de la partie requérante à la partie défenderesse et a invité cette dernière à déposer une duplique jusqu'au 8 mai 2019.
7. Le 7 mai 2019, la partie défenderesse a demandé une prolongation d'un mois du délai imparti pour dupliquer dans la procédure de radiation n^o 100102.

Par courrier du 8 mai 2019, l'Institut a prolongé le délai pour dupliquer jusqu'au 11 juin 2019.

8. Par décision incidente du 19 mai 2019, l'Institut a constaté que la partie défenderesse n'avait pas utilisé le délai imparti pour déposer une duplique dans la procédure de radiation n^o 100099. Il a par conséquent clos la procédure d'instruction.
9. Par mémoires du 11 juin 2019, la partie défenderesse a déposé deux dupliques, portant sur l'une et l'autre des procédures, en y maintenant l'ensemble de ses conclusions.
10. Par courrier du 17 juin 2019, l'Institut a, dans le cadre de la procédure de radiation n^o 100099, porté la duplique du 11 juin 2019 de la partie défenderesse à la connaissance de la partie requérante.

Par décision incidente du même jour s'agissant de la procédure de radiation n^o 100102, l'Institut a porté la duplique précitée à la connaissance de la partie requérante et a clos la procédure d'instruction.

11. Par écritures du 1^{er} juillet 2019, la partie requérante s'est spontanément prononcée sur la duplique de la partie défenderesse. Dans la mesure où la duplique concerne la procédure de radiation n^o 100099, la

partie requérante a en substance fait valoir que, dès lors qu'elle était tardive, cette écriture devait être écartée.

12. Par courriers des 3 juillet et 12 août 2019, l'Institut a porté les prises de position spontanées de la partie requérante du 1^{er} juillet 2019 à la connaissance de la partie défenderesse.
13. Les arguments avancés de part et d'autre par les parties seront repris plus loin dans la mesure où ils sont décisifs.

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 ; disponibles sous https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/f/directives_marques/Directives_Marques_F_2019.pdf).

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).

2. Le mémoire de la partie requérante compte deux demandes et vise ainsi deux marques.

À l'encontre de la marque attaquée 1, dont l'enregistrement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n° 116 du 19 mai 1984, aucune opposition n'a été présentée. Le délai de carence de cinq ans était par conséquent manifestement échu au moment du dépôt de la demande de radiation le 9 juillet 2018 (cf. pour le calcul du délai de carence : Directives, Partie 7, ch. 2.4). Il en est de même de la marque attaquée 2, dont l'enregistrement a été publié dans la FOSC n° 121 du 24 juin 1994.

Les demandes ont donc été déposées en temps voulu.

3. Les demandes de radiation ont été présentées dans les formes prescrites (art. 24a lit. a-e OPM) et les deux taxes de radiation ont été payées dans le délai imparti par l'Institut (art. 35a al. 3 LPM).
4. Il convient par conséquent d'entrer en matière sur les demandes de la partie requérante.

III. Jonction des causes

Dans la mesure où les demandes concernent les mêmes parties, des faits de mêmes nature et portent sur des questions matérielles quasi identiques, il se justifie dans le cas d'espèce de procéder à la jonction des causes et de traiter les deux affaires dans une même décision (cf. not. TAF B-137/2009, consid. 2 et les réf. cit. – DIAPASON).

IV. Aspects procéduraux

1. La partie défenderesse dispose de plusieurs possibilités pour répondre à une demande de radiation pour défaut d'usage. Elle peut contester la vraisemblance du défaut d'usage, mais peut également rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée ou l'existence de justes motifs de non-usage (cf. Directives, Partie 7, ch. 4ss). Si l'Institut arrive à la conclusion que le défaut d'usage n'a pas été rendu vraisemblable par la partie requérante, 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 justes motifs de non usage (cf. art. 35b al. 1 let. a LPM et Directives, Partie 7, ch. 4.1).
2. Dans sa duplique concernant la procédure de radiation n° 100099, la partie défenderesse relève que, suite à un problème de classement, elle a omis de demander une prolongation du délai imparti pour

dupliquer à l'instar de ce qu'elle a fait dans la procédure parallèle n° 100102. Bien que tardive, la partie défenderesse considère que sa duplique devrait être prise en considération en application de l'art. 32 al. 2 PA.

Pour sa part, la partie requérante estime que, dès lors que la duplique du 11 juin 2019, déposée dans le cadre de la procédure de radiation n° 100099, l'a été alors que le délai imparti à cet effet était échu, cette écriture doit être écartée et l'art. 32 al. 2 PA ne devrait pas trouver application au regard de la jurisprudence stricte développée en la matière.

A teneur de l'art. 23 PA, l'autorité qui imparti un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai ; en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte. En l'espèce, en fixant à la partie défenderesse le délai pour déposer une duplique, l'Institut a simplement indiqué que, sans duplique, la procédure serait poursuivie d'office. En conséquence, l'Institut ne peut, comme le requiert la partie requérante, écarter purement et simplement la duplique déposée tardivement par la partie défenderesse dans la procédure de radiation n° 100099. Il s'agit néanmoins d'examiner dans quelle mesure un allégué tardif peut être pris en considération.

Selon l'art. 32 al. 1 PA, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. Elle peut, selon l'art. 32 al. 2 PA, prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. Malgré la formulation potestative de l'art. 32 al. 2 PA, il est admis que l'autorité a l'obligation de prendre en considération les allégués et moyens de preuve tardifs d'une partie, pour autant qu'ils paraissent décisifs (TAF B-1394/2016, consid. 2.2 – LOCKIT et les réf. cit.). Par conséquent, l'Institut ne peut purement et simplement écarter la duplique tardive de la partie défenderesse dans la mesure où elle concerne la marque attaquée 1.

Quant à la jurisprudence invoquée dans ce contexte par la partie requérante, l'Institut considère qu'elle concerne la question de la restitution de délai au sens de l'art. 24 PA, dont la portée est relativisée en procédure administrative par l'art. 32 al. 2 PA (cf. Directives, Partie 1, ch. 5.5.9). Elle est donc sans pertinence dans le cas concret, d'autant plus que la partie défenderesse ne requiert pas une telle restitution.

3. La partie défenderesse requiert l'audition de témoins.

Les moyens de preuves admis devant l'Institut sont énumérés à l'art. 12 PA. Conformément à l'art. 14 al. 1 PA, l'audition de témoin ne peut en revanche pas être ordonnée par l'Institut, mais uniquement par le Tribunal administratif fédéral dans le cadre d'une procédure de recours (cf. ég. Directives, Partie 1, ch. 5.4.4.1.1). Par conséquent, l'Institut ne peut donner suite à l'offre de preuve de la partie défenderesse consistant à l'audition de témoins.

V. Examen matériel

A. Motifs de radiation pour défaut d'usage

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

B. Vraisemblance du défaut d'usage des marques attaquées

1. Selon l'art. 12 al. 1 LPM, le titulaire d'une marque ne peut plus faire valoir son droit à la marque s'il n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de l'échéance du délai d'opposition ou de la fin de la procédure d'opposition, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
2. Le requérant qui demande la radiation pour défaut d'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 35a al. 1 LPM, doit motiver la demande en établissant notamment la vraisemblance du défaut d'usage selon

l'art. 11 et 12 LPM (art. 24a lit. d OPM et Directives, Partie 7, ch. 2.3). Il doit présenter des moyens de preuve appropriés (art. 24a lit. e OPM et Directives, Partie 7, ch. 4.1). La preuve directe du défaut d'usage, en tant que fait négatif, est, dans la plupart des cas, impossible à apporter. Par conséquent, l'Institut établit la vraisemblance du défaut d'usage au moyen de la preuve indirecte, fondée sur un faisceau d'indices. Dans ces conditions, la vraisemblance du défaut d'usage ne sera en règle général pas admise sur la base d'un seul moyen de preuve (Directives, Partie 7, ch. 4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les moyens de preuve suivants sont notamment propres à rendre vraisemblable le défaut d'usage d'une marque : rapport de recherche d'usage lequel illustre que des sociétés de livraisons et des commerçants ont été interrogés, du matériel publicitaire et autres documents commerciaux ou relatifs à un produit, des résultats de recherche et des renseignements auprès de professionnels représentatifs de la branche concernée (TF 4A_299/2017, consid. 4.1 – ABANKA [fig.]/ABANCA [fig.] ; cf. ég. Directives, Partie 7, ch. 4.1).

De par la nature des choses, le défaut d'usage est néanmoins plus difficile à rendre vraisemblable que l'usage proprement dit de la marque attaquée (cf. TF 4A_515/2017, consid. 2.3.2 – BENTLEY).

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/protoger-votre-pi/marques/apres-lenregistrement/utiliser-votremarque/procedure-de-radiation-pour-defaut-dusage-dune-marque.html>).
4. En procédure de radiation, les parties ne doivent pas prouver le défaut d'usage, respectivement l'usage de la marque attaquée au sens strict, mais simplement le rendre „vraisemblable“. Un fait est tenu pour vraisemblable lorsque le fait allégué apparaît non seulement comme possible, mais également comme probable en se basant sur une appréciation objective des preuves. L'Institut doit simplement être persuadé que la marque n'a *vraisemblablement* pas été utilisée, respectivement utilisée, mais pas que la marque n'a effectivement pas été utilisée, respectivement qu'elle a été utilisée, puisque toute possibilité du contraire est raisonnablement exclue. Rendre vraisemblable signifie que le juge doit avoir l'impression, sur la base d'éléments objectifs, que l'usage (ou le défaut d'usage) de la marque est probable, et non simplement possible (Directives, Partie 1, ch. 5.4.4.2).
5. En l'espèce, la partie requérante joint à sa demande deux rapports d'enquête d'usage, à savoir un rapport établi par Corsearch le 12 avril 2018 (pièce 6 de la demande) et un rapport établi le 3 juillet 2018 par Compumark (pièce 7 de la demande). Elle en déduit que la partie défenderesse n'a plus fabriqué de collections de montres depuis plusieurs années et qu'aucun usage commercial en Suisse des marques attaquées n'a été récemment réalisé.

La partie défenderesse conteste qu'elle n'utilise pas les marques attaquées conformément aux exigences légales. Tant dans sa réponse que dans sa duplique, elle ne conteste toutefois pas expressément les conclusions tirées des rapports de recherches d'usage.

6. Il ressort du rapport d'enquête d'usage du 12 avril 2018 établi par Corsearch les éléments suivants :

L'expert s'est tout d'abord renseigné sur la partie défenderesse. Il indique que cette dernière est une compagnie de montres de luxe créée en 1894 reconnue internationalement. La défenderesse a été rachetée par une holding d'investissement sise à Hong Kong (Stelux Holding International Ltd.) en 1989, société qui détient également une autre société suisse d'horlogerie du nom de Cyma. L'expert indique que ces recherches ont également permis de constater que les montres UNIVERSAL GENEVE ne sont plus fabriquées depuis 2008 ou 2009, mais que la défenderesse serait toujours active, notamment dans le cadre de la fabrication de montres de la « marque » Cyma, la société Cyma Sàrl ayant la même adresse que la défenderesse.

L'expert a ensuite examiné le site Internet de la défenderesse et a constaté que son contenu n'avait pas évolué entre 2002 et 2017.

L'expert a par ailleurs recherché l'existence de catalogues, dans le but de déterminer si des montres « UNIVERSAL GENEVE » était encore fabriquées à l'heure actuelle. Les brochures les plus récentes que ce dernier a trouvé datent de 2007/2008.

Procédant à des recherches sur Internet (recherches par mots clefs), l'expert a constaté que les montres de la partie défenderesse bénéficiaient d'une bonne image de marque, celles-ci étant d'ailleurs prisées des collectionneurs. Deux articles indiquent qu'aucune collection UNIVERSAL GENEVE n'a toutefois été produite depuis 2008 ou 2009.

L'expert a enfin contacté téléphoniquement la partie défenderesse. L'employée de cette dernière a indiqué qu'aucune montre n'était produite depuis 2010, mais que des collections seraient relancées à l'avenir.

Sur la base de ces investigations, l'expert a conclu que les marques attaquées n'étaient, au moment de l'établissement de son rapport, pas utilisées en Suisse, bien que la partie défenderesse serait toujours active, notamment dans la fabrication de montres sous la « marque » CYMA.

7. Dans son rapport d'enquête d'usage du 3 juillet 2018, l'expert de Compumark arrive aux mêmes conclusions s'agissant de l'usage des marques attaquées en relation avec des produits horlogers par la partie défenderesse. Les investigations réalisées sont dans les grandes lignes similaires. A la différence de la première enquête, l'expert a également contacté plusieurs distributeurs suisses de montres, ainsi que la Fédération horlogère et des spécialistes de l'horlogerie. Ces prises de contacts et recherches n'ont permis de recueillir aucune information concernant l'usage des marques attaquées en Suisse auprès de ces sources.
8. L'Institut considère que ces deux rapports d'enquête d'usage permettent de rendre vraisemblable que les marques attaquées n'ont pas fait l'objet d'un usage sérieux en Suisse depuis environ une dizaine d'années. En particulier, le fait que plusieurs revendeurs de montres suisses ne distribuent pas de produits horlogers sous les marques attaquées permet de rendre suffisamment probable que la marque n'est pas utilisée conformément aux exigences prévues à l'art. 11 LPM (cf. décision de l'IPI n° 100390, ch. IV.B.8 – VIVO [fig.]). Certes existent-ils des exceptions au principe selon lequel la marque doit être utilisée en Suisse ; toutefois, en tant qu'exception au principe de territorialité, le fardeau de la vraisemblance selon laquelle la marque est notamment utilisée à l'exportation conformément à l'art. 11 al. 2 LPM repose sur la partie défenderesse. Il en va de même si la marque n'est pas utilisée par le titulaire, mais par un tiers avec son consentement (cf. art. 11 al. 3 LPM).
9. Au regard de ce qui précède, l'Institut considère, au terme d'une appréciation objective des preuves produites par la partie requérante, que cette dernière a rendu vraisemblable que les marques attaquées ne faisaient pas l'objet d'un usage conforme à l'art. 11 LPM. Dans ces conditions, il appartient à la partie défenderesse de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée en relation avec des produits de provenance suisse ou l'existence de justes motifs de non-usage, à défaut de quoi les marques attaquées seront radiées.
10. La période à prendre en considération s'étend sur les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage. En général, cette période correspond à cinq années qui précèdent le dépôt de la demande de radiation pour défaut d'usage, à savoir in casu le 9 juillet 2018. Toutefois, dans le cas d'espèce, la partie requérante a invoqué le défaut d'usage des marques attaquées directement auprès de la partie défenderesse par courrier du 24 mai 2018. La question de l'effet de l'invocation inter partes du défaut d'usage, c'est-à-dire en dehors de toute procédure, fait l'objet de controverse dans la doctrine. Selon une partie de la doctrine en effet, l'invocation du défaut faite en dehors d'une procédure n'est pas considérée comme une invocation du défaut d'usage conforme à l'art. 32 LPM, mais doit être considérée comme une invocation de non-usage au sens de l'art. 12 al. 3 LPM (CHRISTOPH WILLI, *Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht*, Zurich 2002, n° 25 ad art. 12 et CHRISTOPH GASSER, in : Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [éd.], *Markenschutzgesetz [MSchG]*, 2^{ème} éd., Berne 2017, n° 15 ad art. 32). Pour une autre partie de la doctrine, la prise en compte de l'invocation du défaut d'usage inter partes n'est pas admissible (cf. GASSER, op. cit., n° 15 ad art 32 ; BERNARD VOLKEN, in : Lukas David/Markus R. Frick [éd.], *Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz*, 3^{ème} éd., Bâle 2017, n° 14 ad art. 32 MSchG ; voir aussi MARKUS WANG, in : Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], op. cit., nos 50 s. ad art. 12). Cette controverse doctrinale peut dans le cas d'espèce demeurer ouverte, dès lors que la conclusion

s'agissant de l'absence d'usage conforme à l'art. 11 LPM des marques attaquées est identique que l'on tienne compte comme point de départ de la période d'examen des preuves d'usage de l'une ou de l'autre des deux dates précitées. .

C. Vraisemblance de l'usage des marques attaquées

1. De manière à rendre vraisemblable l'usage des marques attaquées, la partie défenderesse a produit les moyens de preuves suivants :
 - Pièce 1 : Extrait du site internet Présentation de la manufacture Universal Genève sur SuisseMontre.com, daté du 25 septembre 2018 ;
 - Pièce 2 : Rapport annuel 2018 de STELUX Holdings International Limited
 - Pièce 3 : Structure de STELUX Holdings et de ses filiales (non daté)
 - Pièce 4 : Extrait du registre du commerce de Hong Kong relatif à STELUX Watch Limited, du 15 novembre 2017
 - Pièce 5 : Extrait du registre du commerce de Hong Kong relatif à CITY CHAIN Company Limited, du 22 mars 2018
 - Pièce 6 : Extrait du site internet de CITY CHAIN Company Limited (non daté)
 - Pièce 10 : Liste d'enchères de montres et d'accessoires d'occasion de la marque UNIVERSAL GENEVE sur SuisseMontre.com, datée du 16 novembre 2018
 - Pièce 12 : Commande du 18 juillet 2012 entre STELUX Watch Limited et RENLEY Watch Manufacturing Co Limited
 - Pièce 13 : Attestation du 6 novembre 2018 du directeur de RENLEY Watch qui confirme la commande de 650 montres UNIVERSAL GENEVE, lesquelles seront assemblées par Portias SA et livrée à STELUX avec un certificat d'origine du 4 juillet 2013
 - Pièce 14 : Informations relatives à la société Renley Watch Manufacturing Compagny Limited sur bloomberg.com, datées du 12 septembre 2018
 - Pièce 15 : Extrait du registre du commerce du canton de Neuchâtel relatif à Renley Watch SA du 12 septembre 2018
 - Pièce 16 : Devis du 25 mai 2012 de Renley Watch Manufacturing Co Limited à STELUX pour la fabrication d'un modèle de montre UNIVERSAL GENEVE
 - Pièce 17 : Devis du 29 juin 2012 de Renley Watch Manufacturing Co Limited à STELUX pour la fabrication d'un modèle de montre UNIVERSAL GENEVE
 - Pièce 18 : Devis du 19 juillet 2012 de Renley Watch Manufacturing Co Limited à STELUX pour la fabrication d'un modèle de montre UNIVERSAL GENEVE
 - Pièce 19 : Confirmation de vente du 12 mars 2013 de Renley Watch à Stelux de 650 montre UNIVERSAL GENEVE pour la somme de HKD 696'400.-, soit environ CHF 88'448.-
 - Pièce 20 : Commande de modification d'un modèle de montre UNIVERSAL GENEVE du 14 mars 2013
 - Pièce 21 : Commande de modification d'un modèle de montre UNIVERSAL GENEVE du 14 mars 2013
 - Pièce 22 : Lettre du 22 mai 2013 de Renley à PORTIAS SA indiquant les composants devant être livrés en vue de l'assemblage de montres UNIVERSAL GENEVE
 - Pièce 23 : Extrait du registre du commerce du canton de Genève relatif à PORTIAS SA
 - Pièce 24 : Certificat d'origine des 650 montres UNIVERSAL GENEVRE livrées en deux cartons par PORTIAS à STELUX Watch Limited

- Pièce 25 : Bons de livraison et factures de Renley Watch des 22 août et 3 octobre 2013
- Pièce 26 : Mémo de vente du 23 mai 2017 de CITY CHAIN pour une montre UNIVERSAL GENEVE à destination d'un magasin à Haiphong (HK)
- Pièce 26 : Mémo de vente du 23 mai 2017 de CITY CHAIN pour une montre UNIVERSAL GENEVE à destination d'un magasin CITY CHAIN à Haiphong (HK)
- Pièce 27 : Mémo de vente du 29 juillet 2017 de CITY CHAIN pour une montre UNIVERSAL GENEVE à destination d'un magasin CITY CHAIN à Nathan (HK)
- Pièce 28 : Mémo de vente du 25 mars 2018 de CITY CHAIN pour une montre UNIVERSAL GENEVE à destination d'un magasin CITY CHAIN à Lantau (HK)
- Pièce 29 : Mémo de vente du 22 août 2018 de CITY CHAIN pour une montre UNIVERSAL GENEVE à destination d'un magasin CITY CHAIN à Shatin (HK)
- Pièce 30 : Tableau résumant le processus de fabrication des montres UNIVERSAL GENEVE en 2012 et 2013
- Pièce 31 : Extrait du site internet de Universal www.universal.ch (non daté)
- Pièce 32 : Extrait du site whois.domaintools.com relatif au nom de domaine universal.ch du 8 septembre 2018
- Pièce 33 : Extrait du site my.euodns.com relatif au site universal.ch du 8 septembre 2018
- Pièce 34 : Extrait du site www.euodns.com relatif aux activités de EURO DNS du 8 septembre 2018
- Pièce 35 : Extrait du registre du commerce du canton de Genève relatif à UNIVERSAL GENEVE SA du 16 novembre 2018
- Pièce 36 : Extrait du site zip.ch relatif à Universal Genève SA, daté du 8 septembre 2018
- Pièce 37 : Extrait du site local.ch relatif à Universal Genève SA, daté du 8 septembre 2018
- Pièce 38 : Attestation du 6 décembre 2018 d'un gestionnaire de service après-vente d'Universal Genève SA
- Pièce 39 : Email du 30 décembre 2016 adressé par Universal Genève SA informant un tiers qu'elle livre toujours des montres
- Pièce 40 : Divers factures et emails adressés à Christies, à New York, et Phillips à Hong ; toutes les factures comprennent le libellé « extract from archives » et s'élèvent à CHF 200.- hors taxe.
- Pièce 41 : Contrat de travail du 4 janvier 2011 pour une fonction de gestionnaire de service après-vente et des expéditions et responsable du secrétariat
- Pièce 42 : Contrat de travail du 1^{er} septembre 2006 pour un poste de responsable des finances et de la comptabilité
- Pièce 43 : Photographies des stocks de pièces de montres (cadran, bracelets, boucles, boîtiers, mouvements, balanciers etc.) portant les marques attaquées
- Pièce 44 : Factures de sous-traitances pour des révisions et réparations datées d'avril 2013 à juillet 2018
- Pièce 45 : Factures de réparations et révisions effectuées pour des clients résidant en Suisse de 2013 à 2018
- Pièce 46 : Factures de réparations et révisions effectuées pour des clients étrangers
- Pièce 47 : Récapitulatif des factures de janvier 2013 à juin 2018
- Pièce 48 : Rapports de l'organe de révisions pour les exercices financiers 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018
- Pièce 49 : Exemplaire de papier à en-tête UNIVERSAL GENEVE (fig.)
- Pièce 50 : Photographique d'un carton d'emballage portant la marque UNIVERSAL GENEVE (fig.)

- Pièce 51 : Factures relatives à des pièces de montres vendues en Suisse de 2013 à 2018
- Pièce 52 : Factures relatives à des pièces de montres vendues à l'étranger de 2013 à 2018
- Pièce 53 : Factures relatives à des extraits d'archives et contrôles d'authenticité pour des clients suisses de 2013 à 2018
- Pièce 54 : Factures relatives à des extraits d'archives et contrôles d'authenticité pour des clients étrangers de 2013 à 2018
- Pièce 55 : Facture d'Alliance Genève du 11 novembre 2016 à l'attention de la partie défenderesse pour des réparations effectuées sur des montres
- Pièce 56 : Facture de la partie défenderesse du 8 novembre 2016 pour la révision totale d'un mouvement à l'attention d'un client étranger
- Pièce 57 : Lettre de « confort » du 1^{er} avril 2017 de Stellux Holdings à la partie défenderesse
- Pièce 58 : Lettre de « confort » du 1^{er} avril 2017 de Stellux Holdings à la partie défenderesse

2. Il ressort d'une appréciation globale des pièces d'usage précitées les faits suivants :

La partie défenderesse est une manufacture de montres sise à Genève, qui appartient à une holding chinoise sise à Hong Kong (Stelux ; cf. pièce 3 de la réponse). Ses produits, qu'elle a commercialisés sous les marques attaquées (Universal Genève), jouissent, selon la partie requérante, d'une certaine réputation sur le marché de l'occasion. Plusieurs montres, composants et accessoires de montres étaient ainsi disponibles sur un site d'enchère suisse en novembre 2018 (cf. pièce 10 de la réponse).

La partie défenderesse ne fabriquait, au moment du dépôt de la demande, plus de produits horlogers sous les marques attaquées. Par l'intermédiaire de la filiale horlogère (Stelux Watch) de sa maison-mère (Stelux Holding), elle a toutefois sous-traité en 2012 la dernière fabrication de 650 montres « UNIVERSAL GENEVE » à une société neuchâteloise (Renley Watch), laquelle a elle-même sous-traité l'assemblage des montres « UNIVERSAL GENEVE » à une société genevoise (Portias), les pièces à assembler étant livrées par Renley Watch à Portias (cf. pièces 12, 13, 16 à 22 et 30 de la réponse). Ces 650 montres, munies des marques attaquées, ont ensuite été livrées à la filiale horlogère (Stelux Watch) de Stelux Holding (pièces 24 et 25 de la réponse). Ces produits ont par la suite été acheminés par Stelux dans des points de vente CITY CHAIN, en Chine, ces points de vente appartenant également à la holding chinoise Stelux (pièces 3, 26 à 30 de la réponses).

La partie défenderesse a également effectué, pour le compte ou à l'attention de clients suisses et étrangers, des certifications de montres, des révisions et réparations de montres et des ventes de pièces de montres (p. ex. cadrans, bracelets, etc.) entre les années 2013 et mi-2018 (cf. not. pièces 51 à 56 de la réponse).

3. Il s'agit d'examiner si l'usage des marques attaquées qui ressort des faits précités permet de maintenir les droits aux marques attaquées. Il s'agit en particulier d'examiner si les marques ont fait l'objet d'un usage en relation avec les produits enregistrés (cf. infra a), plus spécialement en relation avec des produits de provenance genevoise (cf. infra b), d'un usage sérieux en Suisse (cf. infra c) et d'un usage à l'exportation à titre de marque (infra d).

a) Usage en relation avec les produits enregistrés

4. L'art. 11 al. 1 LPM prévoit que la protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
5. Les marques attaquées sont enregistrées en relation avec les produits suivants :

Marque attaquée 1 : *Montres en tous genres et leurs parties, bijouterie; tous ces produits de provenance genevoise.*

Marque attaquée 2 : *Montres, parties de montres, compteurs de sport, réveils, pendulerie et leurs fournitures, tous ces produits de provenance genevoise.*

6. Il ressort des faits ci-dessus que les marques attaquées ont vraisemblablement fait l'objet des activités commerciales suivantes durant la période à prendre en considération :
 - vente sur le marché d'occasion de montres « UNIVERSAL GENEVE » ;
 - livraison à Stelux Watch, filiale horlogère de la société-mère (Stelux Holding) de la partie défenderesse de 650 montres « UNIVERSAL GENEVE » assemblées par un sous-traitant genevois sur la base de pièces de montres livrées par une société neuchâteloise ; ces montres ont ensuite été expédiées à destination de points de vente chinois de la holding précitée ;
 - certification de montres « UNIVERSAL GENEVE » ;
 - révision et réparation de montres « UNIVERSAL GENEVE ».
7. La partie défenderesse prétend que cet usage permet de valider le droit aux marques attaquées. Elle fait en particulier valoir que, dès lors que les services de certification, de révision et de réparation de montres sont similaires aux montres et autres produits enregistrés en classe 14, il convient de reconnaître un usage des marques attaquées conforme à l'art. 11 al. 1 LPM.
8. Alors que le champ de protection d'une marque s'étend, en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM, aux produits et services similaires à ceux qui sont enregistrés, l'usage de cette dernière pour des produits ou services similaires ne permet pas de maintenir le droit à la marque. En effet, conformément à l'art. 11 al. 1 LPM, la marque doit être utilisée en relation avec les produits ou services enregistrés. Pour savoir si l'usage effectif de la marque correspond au libellé des produits ou services figurant dans le registre, il faut vérifier si les produits pour lesquels la marque est utilisée sont couverts par le libellé enregistré. 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 et les services pouvant leur être effectivement attribués (cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.1).
9. La certification, la révision et la réparation de montres sont des services qui relèvent, pour la première activité de la classe 42 et, pour les deux autres, de la classe 37. Ces services ne sont par conséquent manifestement pas couverts par le libellé des produits en classe 14 en lien avec lesquels les marques attaquées sont enregistrées. Par conséquent, l'usage des marques attaquées en lien avec ces services ne permet pas de conserver le droit à la marque attaquée. L'ensemble des pièces d'usage déposées en relation avec ces services peut donc être écarté, faute de pertinence.
10. En revanche, l'usage des marques attaquées en relation avec les montres et les pièces et parties de montres permettent en principe de maintenir le droit à la marque, dès lors que ces produits sont couverts par les libellés figurant au registre.
11. Dans ce contexte, il convient encore de relever qu'aucune preuve ne fait référence à un usage des marques attaquée en relation avec les produits suivants figurant au registre : *bijouterie ; compteurs de sport, réveils, pendulerie et leurs fournitures*. La partie défenderesse ne prétend au demeurant pas qu'elle a utilisé ses marques en relation avec ces produits.
12. Au regard de ce qui précède, l'Institut arrive à la conclusion intermédiaire selon laquelle la partie défenderesse a rendu vraisemblable une activité des marques attaquées en relation avec des montres et leurs parties.
 - b) Usage en relation avec des produits de provenance genevoise
13. A cet égard, il convient toutefois de relever que le libellé des produits en relation avec lesquels les marques attaquées sont enregistrées comprend une limitation, à savoir que les produits doivent être de provenance genevoise. Dans ces conditions, l'usage de la marque attaquée en relation avec des produits ayant une autre provenance n'équivaut pas à un usage permettant d'éviter la perte du droit à la marque (cf. TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE) et est donc de nature à conduire à sa radiation (cf. décision de l'Institut no 100092, consid. V.B.8 – SWISSVOICE, disponible sous <https://www.ige.ch/fr/protéger-votre-pi/marques/apres-lenregistrement/utiliser-votre-marque/procedure-de-radiation-pour-defaut-dusage-dune-marque.html>).

14. La question de savoir si une marque est utilisée en relation avec des produits ou des services dont la provenance géographique est limitée doit être résolue à l'aide des dispositions régissant les indications de provenance de la LPM et de l'OPM.

Les art. 48 ss LPM règlent l'usage licite des indications de provenance (cf. Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 relatif à la modification de la loi sur la protection des marques et à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics [ci-après : Message Swissness], in : FF 2009 7711, p. 7761 ; HOLZER, in : Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], op. cit., n° 1 ad art. 48). Ainsi, une indication de provenance est correctement utilisée en relation avec des produits si les critères définis aux art. 48a à 48c LPM sont remplis (cf. art. 48 al. 1 LPM). L'art. 48a LPM définit les critères de provenance des produits naturels, l'art. 48b LPM des produits alimentaires et l'art. 48c LPM des autres produits, notamment industriels. Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes de fabrication ou de transformation ou d'exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de provenance, doivent également être remplies (art. 48 al. 2 LPM). Ainsi, concernant les montres, les exigences fixées dans l'ordonnance du 23 décembre 1971 régissent l'utilisation du nom « Suisse » pour les montres.

La perception des milieux intéressés est toujours déterminante pour définir les exigences que doivent remplir les produits pour que l'indication de provenance soit utilisée conformément aux attentes qu'elle crée (cf. art. 48 al. 3 LPM ; ALEXANDER PFISTER, in : David/Frick [éd.], op. cit., nos 2 et 13 ss ad art. 48 MSchG).

15. Savoir si un produit provient du lieu indiqué au registre nécessite un examen en deux étapes. La première étape consiste à définir le périmètre du territoire auquel renvoie l'indication de provenance, avant de déterminer la provenance effective des produits en question (NICOLAS GUYOT/SOPHIA KHALÈS, La conformité des indications de provenance étrangères au regard de la perception des milieux intéressés, in : sic! 2018, 3, p. 4).
16. La détermination du territoire auquel renvoie l'indication de provenance s'effectue également selon les attentes du public cible (GUYOT/KHALÈS, op. cit., p. 5 ; PFISTER, op. cit., n° 13 ad art. 47 MSchG).

In casu, la limitation figurant dans le registre est une indication de provenance régionale. L'art. 52c OPM traite de l'usage d'indications de provenance régionale. Ainsi, une indication de provenance régionale est correcte si les critères légaux de provenance propres à l'ensemble de la Suisse sont remplis. Le produit doit en revanche remplir des exigences supplémentaires notamment lorsque la région ou le lieu de sa provenance lui confère une réputation particulière (indication de provenance qualifiée ; art. 52c let. b OPM ; cf. également art. 48 al. 3 LPM).

Conformément à l'art. 52c 1^{ère} phrase OPM, il suffirait donc que les produits de l'opposante respectent les critères propres à la provenance Suisse. Toutefois, en lien avec les produits revendus, l'on peut partir du principe qu'il s'agit d'une indication de provenance qualifiée ; d'ailleurs, Genève était considéré par l'Institut dans ses anciennes directives comme une indication de provenance qualifiée en relation avec des montres (cf. p. ex. Directives en matière de marques 2017, Partie 5, ch. 8.3.4, disponibles sous <https://www.ige.ch/fr/prestations/services-en-ligne-et-centre-de-telechargement/marques/archivesdirectives-en-matiere-de-marques.html>). Le territoire auquel renvoie l'indication de provenance « Genève » mentionnée dans le registre est donc limité au territoire genevois, eu égard à l'attente que crée cette indication auprès des milieux intéressés suisses en relation avec des produits horlogers.

Il s'agit, dans une seconde étape, de déterminer si, effectivement, les produits en question ont vraisemblablement une provenance genevoise, au regard des dispositions des art. 48 ss LPM (cf. GUYOT/KHALÈS, op. cit., p. 6).

17. Les montres sont des produits industriels, de sorte que les critères de rattachement à la provenance géographique du produit sont définis à l'art. 48c LPM. Ainsi, la provenance des montres correspond selon cette disposition au lieu où sont générés au moins 60 % de leur coût de revient et où s'est déroulée l'activité qui a conféré aux montres ses caractéristiques essentielles. S'agissant de l'indication « swiss made », l'ordonnance du 23 décembre 1971 réglant l'utilisation du nom « Suisse » pour les montres (RS 232.119) prévoit des critères plus stricts pour son usage en lien avec des produits horlogers.

Aucune règle ne fixe clairement les critères à respecter pour qu'un produit horloger soit de provenance genevoise. Certes existe-t-il une loi genevoise (loi genevoise du 21 septembre 2018 relative à Timelab – Fondation du laboratoire d'horlogerie et de microtechnique de Genève [LTLHM, RSGE I 1 25]) qui permet aux fabricants de produits horlogers d'apposer un poinçon officiel qui certifie que ces derniers sont fabriqués et assemblés à Genève (poinçon de Genève). L'usage de ce poinçon est toutefois facultatif (cf. art. 2 LTLHM). Les règles pour son usage ne constituent dès lors pas des exigences supplémentaires au sens de l'art. 48 al. 3 LPM.

Le Conseil fédéral considère, dans son message Swissness, que l'indication Genève pourrait même faire l'objet d'une exception au sens de l'art. 48d let. b LPM dès lors que, selon lui, il est généralement admis qu'un lien plus lâche avec le canton de Genève suffit pour l'usage de l'indication « Genève » sur les montres. Pour le Conseil fédéral, lorsque la montre est suisse conformément à l'ordonnance « Swiss made » pour les montres mais que sa production n'a pas lieu dans le canton de Genève, l'indication « Genève » pourrait être exacte pour les milieux concernés lorsque l'entreprise qui produit cette montre est inscrite au registre du commerce du canton de Genève et déploie ses activités commerciales dans ce canton (Message Swissness, p. 7773).

Cependant, une telle exception n'a pas été démontrée à ce jour et n'a d'ailleurs pas été invoquée par la partie défenderesse. Les conditions d'application de l'art. 48d let. b LPM ne sont donc pas données, de sorte qu'il ne suffit pas que le producteur soit inscrit au registre du commerce genevois et qu'il déploie une activité *commerciale* dans ce canton pour les produits horlogers soient considérés comme genevois. Des exigences supplémentaires doivent donc être remplies pour que ces derniers soient de provenance genevoise. On ne saurait néanmoins exiger que toutes les activités de production aient lieu à Genève, sans quoi le poinçon de Genève deviendra indirectement obligatoire. Il faut cependant déduire de l'art. 48 al. 2 et 3 LPM que, pour admettre qu'un produit horloger provienne de Genève au sens des critères de rattachement définis par la LPM, ce produit doit, d'une part, respecter les critères de l'ordonnance « swiss made » et, d'autre part, au moins une réelle opération de production doit avoir lieu à Genève.

18. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, la vraisemblance du respect des critères de l'ordonnance « swiss made » et de l'existence d'une réelle opération de production à Genève suffit. L'opposant peut donc en principe se limiter à fournir des échantillons ou des photographies de produits sur lesquels l'indication de provenance – in casu Genève – est apposée. Des documents douaniers attestant l'origine des produits (cf. IPI, décision sur opposition n° 12527, ch. III.B.19 – Estrella Galicia [fig.]/Estrella Damm Barcelona [fig.]) ou relatant l'existence d'un centre de fabrication à Genève suffisent également à rendre vraisemblable la provenance genevoise des produits. En revanche, si la partie adverse venait à apporter des moyens de preuve propre à mettre en doute le respect des critères légaux et ceux de l'ordonnance « swiss made » et l'existence d'une réelle opération de production à Genève, il appartiendrait alors à l'opposant d'apporter des moyens de preuve supplémentaires.
19. En l'espèce, il convient de distinguer les montres des composants et accessoires de montre en lien avec lesquels la partie défenderesse a illustré un usage des marques attaquées.
20. S'agissant des montres, l'Institut considère qu'il est vraisemblable qu'il s'agit de produits de provenance genevoise. Il ressort en effet des moyens de preuve remis que les cadrans de montres portent l'indication Genève. Par ailleurs, les montres ont été assemblées à Genève par Portias SA, société sise à Chêne-Bourg, de sorte que l'existence d'une réelle opération de production à Genève est vraisemblable (cf. par analogie : IPI, décision sur opposition de l'IPI no 14926, consid. III.B.26 – URWERK Baumgartner & Frey GENEVE / Baumgartner). Enfin, l'origine des 650 montres expédiées à Stelux Watch a été certifiée par la Chambre de commerce et d'industrie de Genève.
21. En revanche, pour l'ensemble des autres produits de la classe 14 en lien avec lesquels la partie défenderesse a illustré une activité commerciale en lien avec les marques attaquées, leur provenance genevoise n'est pas vraisemblable.

En effet, le composant de montres ne sont pas fabriqués par Portias SA, mais livrés à cette dernière en vue de leur assemblage par Renley Watch (cf. pièces nos 22 et 30). Or, cette dernière est une société sise à La Chaux-de-Fonds. Sur les pièces et composants de montres, sur leur emballage, ainsi que sur l'ensemble des moyens de preuve y relatif remis par la partie défenderesse ne figure aucun indice qui permettrait de rendre plausible que ces produits aient été fabriqués à Genève ou qu'une réelle étape de

leur fabrication se soit déroulée à Genève.

Par conséquent, l'usage des marques attaquées en relation avec des parties de montres de provenance genevoise n'a pas été rendu vraisemblable par la partie défenderesse.

22. Il ressort de ce qui précède que la partie défenderesse a rendu vraisemblable un certain usage des marques attaquées uniquement en relation avec des montres de provenance genevoise. Savoir si cet usage permet de conserver le droit à la marque pour d'autres produits enregistrés en classe 14 en application de la solution minimale étendue peut rester ouverte, dès lors que l'usage qui ressort des documents remis par la partie défenderesse ne répond pas aux autres exigences découlant de l'art. 11 LPM comme on le verra ci-après.

c) Usage sérieux en Suisse

23. Il découle de l'art. 11 LPM que, pour conserver le droit à la marque, l'usage doit être sérieux. 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 (cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.3).
24. A ce propos, il découle de l'examen des preuves d'usage que les marques attaquées ont été utilisées dans deux contextes en relation avec des montres genevoises : sur le marché suisse de l'occasion (cf. ch. 25) et à l'exportation (cf. ch. 26 ss).
25. Doctrine et jurisprudence considèrent que l'usage sur le marché de l'occasion constitue un usage valable de la marque (cf. TF, in : sic! 1998, 586, consid. 1.4 – Bugatti ; TAF B-1755/2007, consid. 4.2 – No Name [fig.] / No Name [fig.] ; WANG, op. cit., n° 71 a art. 11 ; VOLKEN, op. cit., n° 96 ad art. 11 MSchG). Par conséquent, l'usage des marques attaquées sur le marché des montres d'occasion, tel que cela ressort de la pièce n° 10 de la réponse pourrait être propre à maintenir le droit à la marque en relation avec les produits déterminants.

Toutefois, force est de constater qu'il ne s'agit que d'un extrait des offres d'occasion existant à une date postérieure à la période à prendre en considération. De surcroît, la partie défenderesse n'a produit aucune preuve rendant vraisemblable l'existence des ventes concrètes de montres d'occasion durant cette période. Or, la seule présence d'une offre sur Internet ne suffit pas à maintenir le droit à la marque en Suisse si le titulaire ne rend pas vraisemblable, durant la période d'examen, l'existence de ventes concrètes ou que des consommateurs suisses aient consultés le ou les site(s) en question (TAF B-1755/2007, consid. 6.2 – No Name [fig.] / No Name [fig.]).

L'Institut retient par conséquent que les moyens de preuve remis par la partie défenderesse en relation avec la vente de montres sur le marché suisse de l'occasion ne permettent pas de rendre vraisemblable l'existence d'un usage sérieux durant la période d'examen et, donc, de maintenir le droit aux marques attaquées.

d) Usage à l'exportation à titre de marque

26. Il ressort des pièces d'usage que des montres ont été produites sous la marque « UNIVERSAL GENEVE » à Genève et qu'elles ont ensuite été exportées en Chine. Alors que la marque doit en principe être utilisée en Suisse, l'art. 11 al. 2 LPM prévoit une exception à ce principe en ce sens que l'usage d'une marque pour l'exportation est assimilé à l'usage de la marque. Il sied toutefois de relever que l'usage à l'exportation est soumis à des exigences particulières (cf. à ce propos TF 4A_515/2017, consid. 2.2 - BENTLEY). La question de savoir si ces exigences sont remplies dans le cas concret peut toutefois rester ouverte au regard des considérations qui suivent.
27. En effet, dans un arrêt récent (TF 4A_515/2017, consid. 2.3.1 et les réf. cit. – BENTLEY), le Tribunal fédéral a rappelé ce qui suit :

« L'usage doit intervenir conformément à la fonction de la marque, c'est-à-dire pour distinguer les produits ou les services (" usage à titre de marque " / " markenmässig "). En d'autres termes, l'usage doit être public, la marque devant être utilisée de telle façon que le marché y voie un signe distinctif.

Une utilisation dans la sphère interne de l'entreprise du titulaire de la marque (die innerbetriebliche Sphäre des Unternehmens des Markeninhabers) n'est donc pas un usage public. Ainsi, l'utilisation à des fins privées (par exemple pour récompenser, à certaines occasions, les employés de l'entreprise) ou à l'intérieur de l'entreprise (notamment le flux de marchandises et le stockage à l'interne) n'est pas de nature à maintenir le droit (...). Il en va de même lorsque la marque est utilisée exclusivement entre deux ou plusieurs sociétés étroitement liées sur le plan économique (...). Dans ce dernier cas, même si les transferts de biens (notamment durant la période de fabrication d'un produit déterminé) entre les sociétés du " groupe " sont en principe inscrits comme des achats/ventes dans la comptabilité propre de chacune des sociétés, il ne s'agit que d'une utilisation (flux de marchandises) à l'interne du " groupe " qui ne vaut pas usage à titre de marque. Cet usage ne pourra alors être reconnu que lorsque la société du " groupe " détenant les produits finis en aura perdu la maîtrise effective, en principe au moment de leur (re) vente à des tiers (grossistes, détaillants, clientèle privée) (...). »

28. En l'espèce, il ressort du dossier que la société mère de la partie défenderesse (Stelux Holding, à Hong Kong) a, via sa filiale Stelux Watch, commandé à Renley Watch SA la fabrication de 650 montres « UNIVERSAL GENEVE », dont l'assemblage a été sous-traité à Portias SA au moyen des pièces et composants livrés par Renley Watch SA. Une fois assemblées, les 650 montres « UNIVERSAL GENEVE » ont été livrées directement à Stelux Watch, qui les a expédiées dans diverses des enseignes City Chain, en Chine, enseignes qui appartiennent également à Stelux Holding. Dès lors que la partie défenderesse admet que Stelux Holding, Stelux Watch, City Chain et elle-même sont étroitement liées puisqu'elles forment, entre autres, la holding Stelux et qu'il n'existe aucune preuve de ventes directes – ou à tout le moins un volume suffisamment sérieux de telles ventes – de montres UNIVERSAL GENEVE au consommateur final, il y a lieu de retenir que l'usage établi par la partie défenderesse est purement interne. A défaut d'être public, cet usage ne permet par conséquent pas de maintenir le droit aux marques attaquées (cf. TF 4A_515/2017, consid. 2.5.4 – BENTLEY).
29. Il ressort des considérations qui précèdent que l'appréciation objective et globale de l'ensemble des moyens de preuve remis par la partie défenderesse ne permet pas de considérer comme vraisemblable l'usage public et sérieux des marques attaquées en relation l'ensemble des produits enregistrés, lesquels doivent être de provenance genevoise. Par conséquent, les demandes doivent être admises (art. 35b al. 1 a contrario LPM) et les marques attaquées doivent être totalement radiées en application de l'art. 35 let. e LPM.

VI. Répartition des frais

1. Les deux taxes de radiation restent acquises à l'Institut (art. 35a al. 3 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur la demande de radiation, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 35b al. 3 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens ; Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. Les procédures de radiation devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures. Les écritures des parties qui n'ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées. Si la partie n'est pas représentée ou si le mandataire se trouve dans un rapport de service avec la partie qu'il représente, l'Institut alloue un montant pour ses débours et autres frais en tant qu'ils dépassent CHF 50.00 (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. Il a été fait droit aux demandes de la partie requérante dans leur intégralité. Dès lors que la procédure a nécessité deux échanges d'écritures, que les écrits sont pour l'essentiel identiques (en ce sens que la demande porte sur les deux marques attaquées, alors que les deux répliques sont les mêmes), mais que deux procédures devaient nécessairement être introduites, il convient d'allouer équitablement à la partie requérante la somme de CHF 2'900.- à titre de dépens au regard des règles précitées (CHF 2'400.- pour un double échange d'écritures et CHF 500.- en sus pour prendre en considération la double procédure) et de la mettre à la charge de la partie défenderesse qui succombe. Cette dernière est également tenue de rembourser à la partie requérante les deux taxes de radiation.



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

info@ipi.ch | www.ige.ch

Pour ces motifs, l'Institut **décide** :

1.

Il est procédé à la jonction des causes.

2.

Les demandes de radiation dans les procédures n^{os} **100099** et **100102** sont admise.

3.

Les enregistrements des marques suisses n^{os} **329720** – "U UNIVERSAL GENEVE ((fig.))" et **410354** – "UNIVERSAL GENEVE" sont totalement radiés.

4.

Les deux taxes de radiation, d'un montant total de CHF 1'600.00, restent acquises à l'Institut.

5.

Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie requérante de la somme CHF 4'500.- à titre de dépens (y compris le remboursement des deux taxes de radiation).

6.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 3 avril 2020

Olivier Veluz

Chef de la section

procédures d'opposition et de radiation

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).