

Décision Procédure de radiation n° 100390 dans la cause

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
283#, BBK Road, Wusha,
Chang'An,
Dongguan Guangdong
CN-Chine

Partie requérante

représentée par

Novagraaf Switzerland SA
Chemin de l'Echo 3
1213 Onex

contre

Telefónica, S.A.
GRAN VIA, 28
28013 Madrid
ES-Espagne

Partie défenderesse

représentée par

Riederer Hasler & Partner Patentanwälte AG
Elestastrasse 8
7310 Bad Ragaz

marque suisse n° 621175 - vivo ((fig.))



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. La marque suisse n° 621175 – vivo (fig.) est enregistrée au registre suisse des marques depuis le 6 octobre 2011 (date de dépôt : 3 juin 2011) en relation avec les produits et services suivants :

Cl. 9 : Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte.

Cl. 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.

Cl. 38: Telekommunikation.

Cl. 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.



Telefónica SA, société de droit espagnol sise à Madrid, est inscrite comme titulaire de cette marque.

2. Par écriture du 27 novembre 2018, VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD (ci-après : la partie requérante), société sise en Chine, a, par l'intermédiaire de son mandataire, requis la radiation totale de la marque suisse précitée (ci-après : la marque attaquée), en raison de son prétendu défaut d'usage.
3. Invitée à répondre le 4 décembre 2018, la partie défenderesse n'a pas utilisé le délai prolongé qui lui a été imparti.
4. Le 16 avril 2019, l'Institut a clos la procédure d'instruction.
5. Les arguments de la partie requérante, dans la mesure où ils seront décisifs, seront pris en compte dans les considérants suivants.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l'art. 35a al. 1 LPM, toute personne peut déposer une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage 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). En l'espèce, l'enregistrement de la marque attaqué a été publié le 6 octobre 2011 ; aucune opposition n'a été formée contre cet enregistrement. Le délai de carence de cinq ans était par conséquent manifestement échu au moment du dépôt de la demande de radiation le 27 novembre 2018 (cf. pour le calcul du délai de carence: Directives en matière de marques [Directives], Partie 7, ch. 2.4 sous www.ige.ch).
3. La demande de radiation a été présentée dans le délai et 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.

III. Aspects procéduraux

1. La partie défenderesse dispose de plusieurs possibilités pour répondre à une demande de radiation pour défaut d'usage. Elle peut ainsi contester la vraisemblance du défaut d'usage, mais peut également rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée ou l'existence de juste motif de non-usage (cf. Directives, Partie 7, ch. 4 ss). Si l'Institut arrive à la conclusion que le défaut d'usage n'a pas été rendu vraisemblable par la partie demanderesse, la demande est rejetée, sans qu'il soit examiné si les éventuels moyens de preuve remis par la partie défenderesse permettent de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 11 LPM ou l'existence de juste motif de non-usage (cf. art. 35b al. 1 let. a LPM et Directives, Partie 7, ch. 4.1).
2. Lorsque la partie défenderesse n'utilise comme en l'espèce pas son droit de réponse, l'Institut se limite par conséquent à examiner si la partie demanderesse a rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée. Dans l'affirmative, la demande est admise et la marque radiée en conséquence, sans qu'un nouvel échange d'écritures ne soit ordonné pour permettre à la partie défenderesse de rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs de non-usage (cf. en ce sens : Directives, Partie 7, ch. 4).

IV. Examen matériel

A. Motifs de radiation pour défaut d'usage

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

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

1. Selon l'art. 12 al. 1 LPM, le titulaire d'une marque ne peut plus faire valoir son droit à la marque s'il n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de l'échéance du délai d'opposition ou de la fin de la procédure d'opposition, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
2. Le requérant qui demande la radiation pour défaut d'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 35a al. 1 LPM, doit motiver la demande en établissant notamment la vraisemblance du défaut d'usage selon l'art. 11 et 12 LPM (art. 24a lit. d OPM et Directives, Partie 7, ch. 2.3). Il doit présenter des moyens de preuve appropriés (art. 24a lit. e OPM et Directives, Partie 7, ch. 4.1). La preuve directe du défaut d'usage, en tant que fait négatif, est, dans la plupart des cas, impossible à apporter. Par conséquent, l'Institut établit la vraisemblance du défaut d'usage au moyen de la preuve indirecte, fondée sur un faisceau d'indices. Dans ces conditions, la vraisemblance du défaut d'usage ne sera en règle générale pas admise sur la base d'un seul moyen de preuve (Directives, Partie 7, ch. 4.1). 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 (cf. TF 4A_515/2017, consid. 2.3.2).
3. Dans le cadre de la procédure de radiation pour défaut d'usage au sens des 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.]).
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 le défaut d'usage, respectivement l'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 produit un rapport d'enquête d'usage (annexe 2 à la demande), pour rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque. Elle fait valoir que la partie défenderesse a son siège en Espagne et n'est pas représentée en Suisse. Elle ne serait de plus pas active en Suisse, au contraire d'autres Etats européens. La partie requérante reconnaît que la partie défenderesse serait liée par un partenariat de distribution avec une société suisse. Ce partenariat ne porterait toutefois en aucun cas sur la marque attaquée. La partie requérante met ainsi en évidence qu'il ressort clairement du rapport d'enquête d'usage que la marque attaquée n'est utilisée qu'au Brésil, mais en aucun cas en Suisse. Le seul usage de marque « VIVO » en Suisse ne serait pas le fait de la partie défenderesse, mais de sociétés tierces.
6. A titre liminaire, il convient de relever que la marque attaquée n'est pas protégée que pour de la téléphonie, mais pour une large gamme de produits électroniques de la classe 9, des services administratifs et publicitaires en classe 35, de télécommunication en classe 38 et d'éducation, de formation, de divertissement et des activités sportives et culturelles en classe 41. Dès lors que le rapport d'enquête produit par la partie requérante n'a été exécuté que dans le contexte de la téléphonie, il paraît de prime abord lacunaire, puisque tous les produits et service couverts par la marque attaquée n'ont à première vue pas fait l'objet d'une recherche.
7. Par ailleurs, si le rapport d'enquête d'usage reconnaît que la partie défenderesse semble avoir une certaine activité en Suisse au travers, d'une part, d'une filiale sise à Zurich et, d'autre part, par l'intermédiaire d'un partenariat avec l'un des trois grands opérateurs suisses de téléphonie mobile, la partie requérante ne peut déduire du but de cette filiale inscrit dans le registre du commerce et de l'objet du partenariat un quelconque défaut d'usage de la marque attaquée, motif pris que cette dernière n'y serait pas mentionnée. Ces informations ne permettent en effet en aucun cas de renseigner sur l'absence d'usage d'une marque en relation avec des produits et services enregistrés. Elles ne donnent d'ailleurs pas non plus d'indication sur l'usage d'autres marques, puisque, par leur nature, elles ont une autre finalité.
8. Cependant, le rapport d'enquête d'usage permet d'apporter la vraisemblance que l'opposant est une société espagnole active en tant qu'opérateur de téléphonie (fixe et mobile) et internet et fournisseur de matériel de téléphonie dans divers pays, mais non en Suisse. L'enquête d'usage a également permis d'illustrer que, du point de vue de professionnels de la branche des télécommunications, la partie défenderesse n'est aucunement active en Suisse, ce encore moins avec une offre de produits et services commercialisés sous la marque attaquée. Il paraît ainsi vraisemblable que cette dernière n'offre pas, en Suisse, les services enregistrés des classes 35, 38 et 41, a fortiori sous la marque attaquée.
9. Quant aux nombreux produits couverts par le libellé formulé en des termes larges des produits enregistrés en classe 9, le rapport d'enquête d'usage illustre que les principaux fournisseurs de produits électroniques suisses n'offrent pas de produits sous la marque attaquée dont la défenderesse serait le fournisseur. Les seuls produits commercialisés sous une marque « vivo » émaneraient de tiers. Certes, peut-il s'agir d'un usage par un tiers avec le consentement de la défenderesse au sens de l'art. 11 al. 3 LPM. Toutefois, dès lors que l'usage par un tiers au sens de l'art. 11 al. 3 LPM constitue une exception au principe selon lequel la marque doit être utilisée par son titulaire, le fait de rendre vraisemblable qu'elle serait tout au plus utilisée par un tiers suffit, charge alors à la partie adverse de rendre vraisemblable qu'elle consent à cet usage ; il n'appartient ainsi pas à la partie requérante de rendre vraisemblable que le tiers utilise la marque attaquée sans le consentement du titulaire.
10. Il ressort dès lors de ce qui précède que la partie requérante a rendu vraisemblable le défaut d'usage en Suisse de la marque attaquée en relation avec les produits et services figurant au registre. La partie défenderesse n'ayant pas utilisé son droit de réponse pour rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de juste motif de non usage, la demande doit être admise (cf. art. 35b al. 1 LPM *a contrario*) et la marque attaquée radiée (cf. art. 35 let. e LPM).

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).
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. L'Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0) s'applique pour la question de la compensation des frais de l'enquête d'usage. Au sens de l'art. 8 al. 2 de cette Ordonnance, les art. 8 à 13 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), sont applicables par analogie aux dépens. Selon l'art. 8 al. 2 FITAF et l'art. 8 al. 5 de l'Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative, les frais inutiles et non nécessaires ne sont pas indemnisés. Conformément à l'art. 13 let. a FITAF, sont en outre remboursés les frais nécessaires des parties en tant qu'ils dépassent CHF 100.00 francs.
5. Il a été fait droit à la demande de la partie requérante dans son intégralité. La procédure a nécessité un seul échange d'écritures. La partie requérante ne fait pas valoir de frais pour le rapport d'enquête d'usage. Dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à la partie requérante une indemnité de CHF 2'000.-, y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe de radiation, cette somme étant mise à la charge de la partie défenderesse.

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

1.

La demande de radiation dans la procédure n° **100390** est admise.

2.

Partant, l'enregistrement de la marque suisse n° **621175 - "vivo ((fig.))"** sera radié pour tous les produits et services enregistrés dès l'entrée en force de la présente décision.

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 la somme de CHF 2'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe de radiation).

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 16 juillet 2019

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées



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).