

BVGer B-2597/2020 vom 26. August 2021

Bundesverwaltungsgericht, 2021-08-26, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2597_2020

FR: TAF B-2597/2020 du 26 août 2021

IT: TAF B-2597/2020 del 26 agosto 2021

Regeste

Procédure de radiation

Erwägungen

E. 1

Recevabilité

E. 1.1

Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

E. 1.2

Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

E. 1.3

La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA ; en procédure de radiation, entre autres : arrêt du TAF B-2627/2019 du 23 mars 2021 consid. 1 "SHERLOCK/SHERLOCK'S").

E. 1.4

Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 50 al. 1 PA ; art. 1 de l'ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19], RO 2020 849), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.

E. 1.5

Le présent recours est ainsi recevable.

E. 2

Protection des marques

E. 2.1

Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11]) et confère au titulaire le droit exclusif d'en faire usage pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM).

E. 2.2

La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM). L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM).

E. 3

[L'autorité inférieure] décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.

E. 3.1

Introduits par la loi fédérale du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2015 3631 ; loi "Swissness"), les art. 35a et 35b LPM se lisent ainsi : Art. 35a Demande de radiation 1 Toute personne peut déposer auprès de [l'autorité inférieure] une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12, al. 1. 2 La demande peut être déposée au plus tôt : a. en l'absence d'opposition, cinq ans après l'échéance du délai d'opposition ; b. en cas d'opposition, cinq ans après la fin de la procédure d'opposition.

E. 3.2

Selon le Conseil fédéral, il s'agissait d'introduire une procédure de radiation simplifiée par rapport à l'action en nullité ouverte devant le juge civil (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 [projet "Swissness"] ; ci-après : message "Swissness", FF 2009 7711 ss, 7785).

E. 3.3

Les principes régissant la question de l'usage, dégagés de l'art. 11 LPM, s'appliquent mutatis mutandis en procédure de radiation (arrêt du TAF B-2627/2019 du 23 mars 2021 consid. 3.3 "SHERLOCK/ SHERLOCK'S" ; IPI, Directives en matière de marques [<https://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marques.html>, consultées le 13 juillet 2021], version du 1er janvier 2019, Partie 7, ch. 4.2 [p. 269] ; Ueli Buri, in : Basler Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3e éd. 2017, art. 35b LPM no 6).

E. 3.4

La jurisprudence récente du Tribunal a précisé que celui qui requiert la radiation d'une marque n'a pas à se prévaloir d'un intérêt digne de protection (arrêt du TAF B-2627/2019 du 23 mars 2021 consid. 5, not. 5.3 "SHERLOCK/SHERLOCK'S" ; voir aussi : David Aschmann, Das neue administrative Lösungsverfahren im Gefüge des Markenprozessrechts, sic! 2016, 196 ss, 197 s.).

E. 3.5

La période à prendre en considération s'étend sur les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage (par analogie : IPI, Directives en matière de marques [<https://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marques.html>, consultées le 13 juillet 2021], version du 1er janvier 2019, Partie 6, ch. 5.3.2 [p. 244] ; Christoph Gasser, in : Noth/Bühler/ Thouvenin [édit.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2e éd. 2017, art. 32 LPM no 24). Selon la décision attaquée, deux dates pourraient être retenues ici : la date du dépôt de la demande de radiation (le 9 juillet 2018) ou la date de l'invocation inter partes (le 24

mai 2018 ; décision attaquée no V.B.10). En l'espèce, cette question n'a pas besoin d'être tranchée. L'issue de la cause est la même quelle que soit la période de référence retenue : de mai 2013 à mai 2018 ou de juillet 2013 à juillet 2018 (consid. 10.2).

E. 3.6

Celui qui entend se défendre contre une demande de radiation a trois possibilités : a) contester la vraisemblance du défaut d'usage de la marque attaquée, b) rendre vraisemblable l'usage de cette marque, ou c) rendre vraisemblable de justes motifs pour son défaut d'usage (art. 35b al. 1 let. a, b et b in fine LPM ; message "Swissness", 7787 ; IPI, Directives en matière de marques [<https://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marques.html>], consultées le 13 juillet 2021], version du 1er janvier 2019, Partie 7, ch. 4 [p. 268] ; Buri, op. cit., art. 35b LPM no 6 s.).

E. 4

Positions des parties

E. 4.1

La décision attaquée présente, sous l'angle de la vraisemblance du défaut d'usage, le contenu de deux rapports d'enquête d'usage déposés par la requérante. Selon elle, il ressort du premier rapport que les marques attaquées n'étaient, au moment de son établissement, pas utilisées en Suisse, bien que la recourante serait toujours active, notamment dans la fabrication de montres sous une autre marque (no V.B.6). Les mêmes conclusions ressortent pour l'essentiel du second rapport (no V.B.7). L'autorité inférieure 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 (no V.B.9 et 10). Sous l'angle de la vraisemblance de l'usage des marques attaquées, l'autorité inférieure conclut, à titre intermédiaire et au terme d'un examen des pièces produites par la recourante, que cette dernière a rendu vraisemblable une activité des marques attaquées en relation avec des montres et leurs parties (no V.C.12). Elle retient ensuite que, s'agissant des montres (fabriquées en 2013), il est vraisemblable qu'il s'agit de produits de provenance genevoise ; tel ne serait pas le cas pour l'ensemble des autres produits de la classe 14 (parties de montres ; nos V.C.20 à 22). Cependant, l'autorité inférieure retient que les moyens de preuve remis par la recourante 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. Si elle admet que l'usage sur le marché de l'occasion constitue un usage valable de la marque, elle relève que les offres d'occasion se situent à une date postérieure à la période de référence (no V.C.25). Par ailleurs, l'autorité inférieure soutient que la recourante a livré des montres à des sociétés du même groupe et qu'il n'existe aucune preuve de ventes directes ou à tout le moins un volume suffisamment sérieux de telles ventes de montres de la marque attaquée no 2 au consommateur final.

E. 4.2

Au sujet de la vraisemblance du défaut d'usage, la recourante conteste, au vu de ce qu'elle a allégué, la pertinence des rapports d'enquête (recours no 86) ; elle estime que ces rapports sont entachés d'erreurs (recours no 88). Sous l'angle de la vraisemblance de l'usage, la recourante confirme la fabrication de montres en Suisse en 2013 et leur exportation pour commercialisation à l'étranger (recours no 61 ss). Tout en admettant que la marque attaquée est commercialisée en Asie (recours no 74 ss), la recourante en conclut que la vraisemblance de l'usage sérieux a été établie dans la mesure où elle aurait fabriqué des

montres à Genève et les aurait ensuite exportées vers l'Asie où ces montres auraient été mises en vente dans des magasins de détail (recours no 81 s.). Revenant sur la question de l'exportation des montres vers l'Asie, la recourante estime avoir démontré l'existence de ventes directes au consommateur final (recours no 217 ss). Sur la question de l'exclusivité des produits destinés à l'exportation, la recourante explique que la production de 2013 a effectivement eu une telle destination et n'a jamais été destinée à être vendue en Suisse (réplique p. 26). Elle estime que rien ne s'oppose à un usage simultané préalable, antérieur ou subséquent de la marque en Suisse par rapport à une marque d'exportation (réplique p. 29). La recourante allègue l'usage à l'exportation subsidiairement à l'usage en Suisse (recours no 222). Sur la question de la provenance, la recourante estime que la marque attaquée doit être considérée à la lumière de la notion d'indication de provenance qualifiée (recours nos 121 ss, 126 et 130). Elle explique qu'à défaut d'une indication qui lui donnerait des qualités ou une réputation supérieure, il lui suffirait de démontrer que les pièces et accessoires vendus durant la période de référence étaient d'origine suisse (recours nos 132 ss). A la jurisprudence qui prévoit que l'usage à l'intérieur de l'entreprise (notamment les flux de marchandises) n'est pas de nature à maintenir le droit à la marque, la recourante répond que tel n'est pas son cas dès lors que les montres ont été vendues à des consommateurs individuels (recours nos 228 à 230). La recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir retenu la vente de pièces et d'accessoires dans la liste de ses activités commerciales (recours no 114 ; réplique p. 13), alors que ces pièces et accessoires seraient sans lien avec l'exportation des montres évoquée plus haut (recours no 117). La recourante estime que la vente de pièces et d'accessoires est pertinente dans la mesure où les marques attaquées sont enregistrées pour des "montres en tous genres et leurs parties" (réplique p. 9). Elle insiste sur le fait que les activités de ventes de parties et d'accessoires de montres, de réparation ou de révision de montres, le contrôle de leur authenticité ainsi que la vente d'extraits d'archives ont eu lieu en Suisse (réplique p. 16). Elle affirme également la provenance genevoise et/ou suisse des pièces composant son stock (réplique p. 17). La recourante estime encore que son activité de réparation et de révision de montres serait de nature à maintenir son droit à la marque (recours no 146 ss). Elle explique que les réparations et les révisions de montres se font "en lien" avec les produits revendiqués en classe 14 et estime qu'il serait faux de retenir que seule la vente serait constitutive d'un usage de la marque (réplique p. 11 et 29 s.). La recourante produit de nouvelles pièces en lien avec des ventes aux enchères qui auraient eu lieu à la suite de l'activité de contrôle de l'authenticité et de ventes d'extraits d'archives. Il en ressortirait que des échanges entre des maisons de vente aux enchères et la recourante ont joué un rôle clé dans ces ventes (recours no 196). La recourante rappelle que l'usage sur le marché de l'occasion constitue un usage de la marque (recours no 199 ; réplique p. 30 s.). Elle explique qu'au regard du droit suisse elle a consenti à un usage de sa marque (recours nos 198 et 207). Revenant sur la notion d'épuisement du droit à la marque, la recourante estime qu'elle ne s'applique aux domaines des importations parallèles et de l'usage illicite d'une marque par un tiers (réplique p. 24).

E. 4.3

A titre préalable, l'intimée avance qu'aucune des pièces produites en procédure de recours n'est pertinente pour rendre vraisemblable l'usage des marques attaquées (réponse p. 3). Elle estime en particulier que la plupart des faits allégués ne sont pas pertinents en l'espèce (réponse p. 4). Revenant sur les indications de provenance, l'intimée estime que l'origine genevoise des parties de montres de la recourante n'a pas été rendue vraisemblable, dès lors que celles-ci sont fabriquées dans une société sise à La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de

Neuchâtel (réponse no 74 ss). A propos des marques d'exportation, l'intimée rappelle que la doctrine estime que les produits concernés doivent être exclusivement destinés à l'exportation (réponse no 78 ss). En l'espèce, l'intimée relève que la marque a été apposée sur des montres pour être mises dans le commerce en Suisse comme à l'étranger (réponse no 88 s.). Elle estime que les marques attaquées ont été utilisées exclusivement entre plusieurs sociétés étroitement liées économiquement et juridiquement, de sorte que l'usage ne saurait être retenu (réponse no 67). Par ailleurs, même si l'on admettait l'usage, les ventes aux consommateurs finaux n'auraient pas eu lieu sur le territoire suisse (réponse no 68). Elle relève que la recourante admet que les ventes au consommateur final ont eu lieu hors de Suisse (réponse no 91). En ce qui concerne l'usage sur le marché de l'occasion, l'intimée, citant la jurisprudence, admet que l'usage sur le marché de l'occasion et des collections constituait un usage valable de marque (réponse no 125). Elle relève, avec l'appui d'auteurs de doctrine, que la seule revente d'occasion par un tiers ne suffit pas au maintien de la marque par son titulaire (réponse no 131 ss). L'intimée rappelle la notion d'épuisement du droit à la marque, qui a lieu dès la première vente (réponse no 46 ss). L'intimée relève qu'en tenant compte des seuls produits désignés par les marques attaquées, la fourniture de services de réparation de montres ne serait pas pertinente en l'espèce au regard des produits revendiqués par lesdites marques (réponse nos 108 à 110). Elle souligne également que la recourante confond la procédure d'opposition, où la question de la similarité des produits et services se pose, et la procédure de radiation, où seul compterait l'usage des produits et services qui figurent parmi ceux revendiqués par la marque attaquée (réponse no 118).

E. 5

Vraisemblance du défaut d'usage

E. 5.1.1

Aux termes de l'art. 35b al. 1 let. a LPM, le requérant doit rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque. Cette condition correspond à l'art. 12 al. 3 LPM. Le requérant doit présenter des moyens de preuve appropriés. La preuve directe du défaut d'usage, en tant que fait négatif, est, dans la plupart des cas, impossible à apporter. 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. Par conséquent, la vraisemblance du défaut d'usage s'établit de manière indirecte, fondée sur un faisceau d'indices. Les rapports de recherches d'usage établis par une société tierce sont considérés comme un moyen de preuve approprié (arrêts du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.2 "Bentley" et 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 "ABANKA [fig.]/ABANCA [fig.]" ; IPI, Directives en matière de marques [<https://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marques.html>, consultées le 13 juillet 2021], version du 1er janvier 2019, Partie 7, ch. 4.1 [p. 269]).

E. 5.1.2

Pour admettre la vraisemblance du défaut d'usage, le juge doit non seulement considérer le défaut d'usage comme possible, mais également comme probable, en se basant sur une appréciation objective des preuves (Fabienne Hohl, Procédure civile, vol. I, 2e éd. 2016, no 1884 ; par analogie : arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 3.1.2 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL").

E. 5.2

En l'espèce, l'intimée a déposé deux rapports d'enquête sur l'usage des marques attaquées devant l'autorité inférieure, à savoir un rapport établi par Corsearch le 12 avril 2018 et un

rapport établi le 3 juillet 2018 par Compumark (pces 3 du dossier de l'autorité inférieure). Le premier rapport conclut que les marques attaquées n'étaient, au moment de son établissement, pas utilisées en Suisse, bien que la recourante serait toujours active. Les conclusions du second rapport sont similaires s'agissant de l'usage des marques attaquées en relation avec des produits horlogers par la recourante.

E. 5.3

Selon la doctrine, si le requérant rend vraisemblable le non-usage de la marque et qu'en même temps le titulaire rend vraisemblable son usage, la demande de radiation doit être rejetée (David Aschmann, *Das neue administrative Lösungsverfahren im Gefüge des Markenprozessrechts*, sic! 2016, 196 ss, 198). Cette position doit être suivie. Comme le dit le Conseil fédéral, si l'on estime que la marque a été utilisée pendant la période prévue dans la loi, la tentative de rendre le non-usage vraisemblable aura tout simplement échoué (message "Swissness", 7787 s.). Il faut donc en conclure qu'une fois que le titulaire a rendu vraisemblable l'usage de la marque attaquée, l'autorité inférieure doit rejeter la demande de radiation, même si elle avait préalablement admis la vraisemblance du défaut d'usage. Le Conseil fédéral ajoute ce qui suit : [...] il ne suffit pas de requérir la radiation auprès de l'autorité d'enregistrement, mais il faut rendre le défaut d'usage vraisemblable (voir aussi art. 12, al. 3, LPM). Cette obligation permet de garantir un examen matériel de la situation juridique même lorsque le titulaire de la marque ne se prononce pas dans le cadre de la procédure. L'obligation de motiver la demande contribue à prévenir les requêtes abusives (message "Swissness", 7786). Autrement dit, l'obligation de rendre vraisemblable l'usage est une forme de compensation à la légitimation active très large (consid. 3.4), voulue par le législateur (arrêt du TAF B-2627/2019 du 23 mars 2021 consid. 4.3 "SHERLOCK/SHERLOCK'S").

E. 5.4

En l'espèce, la recourante s'en prend aux conclusions des deux rapports d'enquête sur l'usage des marques attaquées et lui reproche des erreurs (recours no 86 ss). Point n'est besoin d'examiner plus avant cette question. Dès lors que la recourante apporte des arguments en faveur de l'usage des marques attaquées (consid. 6), le Tribunal peut examiner seulement cette question et, s'il arrive à la conclusion que l'usage a été rendu vraisemblable, en conclure que le défaut d'usage n'avait pas été rendu vraisemblable (consid. 5.3).

E. 6

Vraisemblance de l'usage

E. 6.1.1

En procédure de radiation, la loi prévoit clairement que l'usage doit être démontré au stade de la vraisemblance (art. 35b al. 1 let. b LPM ; message "Swissness", 7786 ; Aschmann, op. cit., 198 ; contra : Buri, art. 35b LPM no 6). L'allègement du fardeau de la preuve, en comparaison avec l'art. 12 al. 3 in fine LPM, est justifié par le fait que le requérant qui n'obtient pas gain de cause peut toujours porter l'affaire devant un tribunal civil (message "Swissness", 7786 ; Tissot/Kraus/Salvadé, *Propriété intellectuelle*, 2019, no 674 et n. 1588).

E. 6.1.2

S'agissant de la vraisemblance de l'usage, le juge doit non seulement considérer l'usage comme possible, mais également comme probable, en se basant sur une appréciation objective des preuves. Il ne doit pas être persuadé que la marque est utilisée ; il suffit que la

véracité des faits allégués soit plus élevée que leur inexactitude (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 3.1.2 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL", B-5732/2009 du 31 mars 2010 consid. 5 "[fig.]/AVIATOR [fig.]" et les références citées ainsi que B-7500/2006 du 19 décembre 2007 consid. 4 "Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.]").

E. 6.1.3

Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable l'usage d'une marque peuvent consister en des pièces justificatives (factures, bulletins de livraison, etc.) et des documents (étiquettes, échantillons, emballages, catalogues, prospectus, etc.). Les preuves d'usage doivent se rapporter à la période de référence et doivent, par conséquent, être datées. Les preuves non datées sont toutefois admissibles lorsqu'elles peuvent être mises en relation avec d'autres preuves datées (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 3.1.2 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-2910/2012 du 20 janvier 2014 consid. 5.3 "ARTELIER/ARTELIER" et B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 4 "EXIT [fig.]/EXIT ONE" ; Bernard Volken, in : Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3e éd. 2017, art. 11 LPM no 8).

E. 6.1.4

La marque doit être utilisée dans sa fonction distinctive des produits ou des services pour lesquels elle est protégée (principe de spécialité ; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, in : Basler Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3e éd. 2017, art. 3 LPM no 22 ss ; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, art. 11 LPM no 14). Il n'est pas nécessaire qu'elle soit apposée sur le produit ou sur son emballage (arrêt du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.1 ; arrêt du TAF B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 5 "EXIT [fig.]/EXIT ONE" ; également : Eric Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005 [ci-après : Meier, thèse], p. 27). La marque peut donc également exercer sa fonction distinctive si elle figure sur des prospectus, des listes de prix ou des factures (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-2678/2012 du 7 mars 2013 consid. 3.1 "OMIX/ONYX PHARMACEUTICALS" ; Meier, CR, art. 11 LPM no 10).

E. 6.1.5

Le concept de similarité des produits ne s'applique pas au stade de l'examen de l'usage (Volken, op. cit., art. 11 LPM no 35 ; Markus Wang, in : Noth/Bühler/Thouvenin [édit.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2e éd. 2017, art. 11 LPM no 29 et les références citées).

E. 6.2.1

En l'espèce, la recourante estime avoir fait un usage sérieux des marques attaquées des manières suivantes (voir notamment son résumé : réplique p. 4) : - usage à l'étranger par la fabrication en Suisse, l'exportation et la vente de montres à l'étranger (recours no 61 ss) ; - usage en Suisse par la vente de parties de montres et d'accessoires de montres (recours no 32 ss) ; - usage en Suisse par la réparation et la révision de montres, par le contrôle de l'authenticité et la vente d'extraits d'archives liés à des montres (recours nos 47 ss et 53 ss) ; - consentement à l'usage par le consentement explicite et l'assistance à l'usage par des tiers lors de vente aux enchères (recours no 57 ss).

E. 6.2.2

En l'espèce, les deux marques attaquées revendiquent uniquement des produits (montres, parties de montres etc.) en classes 9 et 14. En vertu du principe de spécialité (consid. 6.1.4), les services que la recourante prétend offrir, à savoir la réparation ou de révision de montres, ou encore de contrôle d'authenticité, ne sont pas protégés. Sans que soit nécessairement exigée une vente pour préserver le droit à la marque en lien avec un produit, les services ici revendiqués ne peuvent pas rendre vraisemblable l'usage sérieux des produits revendiqués par les marques attaquées (arrêt du TAF B-7505/2006 du 2 juillet 2007 consid. 5 "Maxx [fig.]/max Maximum + value [fig.]" ; Volken, op. cit., art. 11 LPM no 35), ce d'autant moins que la recourante ne rend pas vraisemblable Il en est de même de la vente d'extraits d'archives (pces 66 ss annexées au recours) ; de tels produits ne figurent pas dans les listes de produits revendiqués par les marques attaquées. Sur un autre plan, la recourante estime avoir fait un usage sérieux de sa marque en apportant son concours à des maisons de vente aux enchères (pce 90 ss annexée au recours). Bien que la LPM ne le mentionne pas, le droit des marques est soumis au principe de l'épuisement. Selon ce principe, le droit exclusif de commercialisation d'un bien protégé par un droit de propriété intellectuelle s'épuise à la première mise en circulation par laquelle le bien est aliéné de manière licite. L'épuisement sera national, régional ou international selon l'espace déterminant pour la première mise en circulation (ATF 122 III 469 consid. 5 "Chanel" ; arrêt du TF 4C.357/2001 du 11 avril 2002 consid. 5 "KWC"). Premièrement, à propos des ventes aux enchères, la recourante ne peut donc pas se prévaloir de l'activité des maisons de vente pour rendre vraisemblable l'usage des marques attaquées, car les objets avaient déjà été mis sur le marché auparavant par la recourante elle-même. De fait, leur première mise en vente a suffi à faire perdre à la recourante le droit de consentir à usage par un tiers. Secondement, dans la mesure où la recourante prétend avoir apporté son assistance aux dites maisons de vente, il ne s'agit aucunement d'un usage valide puisque la recourante ne vend pas elle-même ces montres. Il pourrait tout au plus s'agir d'un service de conseil qui n'est pas couvert par la liste des produits revendiqués. Autre est la question de savoir si l'usage des produits restants (montres et parties de montres) remplit les autres exigences découlant de l'art. 11 LPM.

E. 7

Indications de provenance Au titre de l'usage conforme à l'enregistrement, les marques attaquées revendiquent des produits "de provenance genevoise".

E. 7.1

La loi fédérale du 21 juin 2013 (RO 2015 3631 ; loi "Swissness") et l'ordonnance du 2 septembre 2015 (RO 2015 3649), toutes deux en vigueur depuis le 1er janvier 2017, ont modifié les règles relatives aux indications de provenance (Titre 2, art. 48 ss LPM et Chapitre 6a, art. 52a ss de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [OPM, RS 232.111]). La loi "Swissness" ne contient aucune disposition transitoire. Elle est donc pleinement en vigueur. En revanche, l'art. 60a OPM dispose que les produits qui ont été fabriqués avant l'entrée en vigueur de la modification précitée du 2 septembre 2015 (c'est-à-dire avant le 1er janvier 2017) peuvent être mis en circulation pour la première fois uniquement jusqu'au 31 décembre 2018 avec une indication de provenance conforme à l'ancien droit. A ce sujet, le Rapport explicatif du 2 septembre 2015 relatif au droit d'exécution "Swissness" (disponible à l'adresse : https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/andere/Swissness/f/swissness_verordnungen_f/OPM_Rapport_explicatif_FR.pdf, consulté le 13

juillet 2021) précise que, sans pour autant reporter l'entrée en vigueur de la loi "Swissness", les produits industriels qui remplissent les anciennes conditions de provenance et qui auront été fabriqués avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation pourront être mis en circulation pendant une période maximale de deux ans après l'entrée en vigueur qui correspond au délai d'utilisation des stocks disponibles (p. 24). Il s'ensuit, au regard de la date de fabrication des montres en question (2013) et de la période de référence prenant fin au plus tard en juillet 2018 (consid. 3.5), que la LPM dans sa teneur actuelle est pleinement applicable, mais que les dispositions topiques de l'OPM ne le sont pas.

E. 7.2.1

Selon l'art. 47 al. 1 LPM (inchangé par la loi "Swissness"), on entend par indication de provenance toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.

E. 7.2.2

Lorsque, comme en l'espèce avec le mot "GENEVE" (Genève), une marque contient un nom géographique ou se compose exclusivement d'un nom géographique, elle incite en principe à penser que le produit en relation avec lequel elle est utilisée vient du lieu indiqué. C'est un fait d'expérience que la désignation géographique éveille chez le consommateur l'idée que le produit qu'elle couvre provient du pays désigné. La mention d'un nom géographique est donc habituellement comprise comme une indication de provenance (règle d'expérience). L'art. 47 al. 1 LPM définissant de manière large la notion d'indication de provenance, la mention d'un nom géographique suffit en principe (arrêts du TF 4A_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.3 "INDIAN MOTORCYCLE", 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 2.3 "WILSON", 4A_508/2008 du 10 mars 2009 consid. 3.2 "AFRI-COLA" et 4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 4.1 "Champ" ; voir aussi : ATF 135 III 416 consid. 2.2 "CALVI [fig.]", 132 III 770 consid. 2.1 "COLORADO [fig.]", 128 III 454 consid. 2.2 "YUKON" ; arrêts du TAF B-5004/2014 du 8 juin 2017 consid. 3.2.2-3.2.2.3 "CLOS D'AMBONNAY", B-3149/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.4 "COS [fig.]", B-5024/2013 du 18 février 2015 consid. 3.2 "Strela" et B-6402/2011 du 31 juillet 2012 consid. 3.1 "AUSTIN USED IN 1833 & EVER SINCE [fig.]").

E. 7.2.3

Selon le Tribunal fédéral, l'exigence de la limitation de provenance a, d'une part, un effet préventif et diminue, de facto, le risque (abstrait) de tromperie. D'autre part, la limitation, qui apparaît dans le registre, a un effet direct sur le champ de protection (Schutzumfang) de la marque. Celui-ci est en effet intimement lié aux produits enregistrés (art. 11 al. 1 LPM), soit à des produits de la provenance désignée (pays ou région mentionné dans le signe), et l'usage effectif de la marque en rapport avec des produits provenant d'un autre pays n'équivaut pas à un usage permettant d'éviter la perte du droit à la marque (art. 12 al. 1 LPM ; arrêt du TF 4A_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.2 "INDIAN MOTORCYCLE").

E. 7.2.4

L'art. 47 al. 3 let. a LPM (inchangé par la loi "Swissness") interdit l'usage d'indications de provenance inexactes.

E. 7.3.1

Le signe "GENEVE", présent dans les deux marques attaquées, doit être qualifié d'indication de provenance régionale, dès lors qu'il renvoie à un canton ou à une ville suisse (Genève). Aucune des exceptions prévues par la jurisprudence n'est ici remplie (arrêt du TF 4A_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.4 "INDIAN MOTORCYCLE").

E. 7.3.2

L'art. 47 al. 4 LPM (inchangé par la loi "Swissness") dispose que les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. Cette règle s'applique également aux produits (ATF 135 III 416 consid. 2.4 "CALVI [fig.]"). L'art. 52c OPM relatif à l'usage d'indications faisant référence à une région ou à un lieu n'est pas applicable en l'espèce (art. 60a OPM ; consid. 7.1). C'est donc à tort que la décision attaquée se réfère à cette disposition et que les parties se divisent à son sujet. Il s'ensuit que les produits revendiqués par les deux marques attaquées doivent remplir les critères applicables à des produits de provenance suisse pour se revendiquer de provenance genevoise.

E. 7.3.3

A ce propos, le nouvel art. 48 al. 1 LPM dispose que l'indication de provenance d'un produit est exacte si les exigences prévues aux art. 48a à 48c LPM sont remplies. A propos notamment des produits industriels, l'art. 48c al. 1 LPM pose le principe selon lequel la provenance correspond au lieu où sont générés au moins 60 % de leur coût de revient. Par ailleurs, l'art. 48c al. 4 LPM exige encore que l'indication de provenance corresponde en outre au lieu où s'est déroulée l'activité qui a conféré au produit ses caractéristiques essentielles (1ère phrase) et que, dans tous les cas, une étape significative de la fabrication du produit doit y avoir été effectuée (2e phrase). A ce sujet, le Conseil fédéral explique ce qui suit : La notion d'étape significative doit garantir un lien physique réel entre le produit et le lieu de la provenance et donc éviter la réalisation du critère par une étape d'importance secondaire. Ainsi, pour une casserole, le montage de la poignée n'est pas une étape significative. Il en va de même du montage d'un joint sur un système de robinetterie. En revanche, l'assemblage complet d'un appareil électronique de mesure est une étape significative de la fabrication (message "Swissness", 7771). Cette position est validée en doctrine : même si la recherche et le développement correspondent à l'activité par laquelle les caractéristiques essentielles du produit sont déterminées, une étape essentielle de fabrication doit également avoir lieu au lieu d'origine (Doris Anthenien Häusler, MEM-Industrie, in : Jürg Simon [édit.], Swissness, 2020, 83 ss, no 58). Il en résulte que le lieu de fabrication situé en Suisse est une condition décisive pour reconnaître une provenance suisse.

E. 7.3.4

L'art. 48d let. b LPM dispose que les exigences prévues aux art. 48a à 48c LPM ne sont pas applicables si un producteur démontre que l'indication de provenance utilisée correspond à la compréhension des milieux intéressés. Cette disposition légale est pleinement en vigueur (consid. 7.1). Le Conseil fédéral explique que, dans ce cas, il faut que le producteur démontre que les consommateurs considèrent que l'indication de provenance est exacte, alors même qu'elle ne respecte pas les critères légaux. Selon lui, cette exception doit être admise avec une grande retenue (message "Swissness", 7772). Outre qu'il ne figure aucun élément au dossier allant dans ce sens (p. ex. un sondage d'opinion), il est manifeste que,

pour le secteur de l'horlogerie, le consommateur comprend une référence à la Suisse - en l'espèce, par le mot "Genève" - comme une indication de provenance et qu'il y attache certaines attentes quant à l'origine de ces produits et leurs qualités. L'application de l'art. 48d let. b LPM est par conséquent exclu ici.

E. 7.3.5

L'art. 51a LPM - disposition procédurale applicable immédiatement (entre autres : ATF 144 II 273 consid. 2.2.4 ou 137 II 409 consid. 7.4.5) - prévoit un renversement du fardeau de la preuve en matière d'indications de provenance ; cette disposition ne s'applique cependant qu'en procédure civile (message "Swissness", 7780 ; Staub/Holzer, in : Noth/Bühler/Thouvenin [édit.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2e éd. 2017, art. 51a LPM no 10 in fine). Contrairement à l'avis des parties, il n'est donc pas pertinent devant l'autorité inférieure et en procédure de recours.

E. 7.4

Montres

E. 7.4.1

S'agissant plus particulièrement des montres, le Conseil fédéral a adopté une ordonnance le 23 décembre 1971 réglant l'utilisation du nom "Suisse" pour les montres (RS 232.119). Cette ordonnance est applicable par analogie. La Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2016 (RO 2016 2593) prévoit que les montres et les mouvements fabriqués entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018 qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux art. 1a, let. a, et 2, al. 1, let. a peuvent être mis pour la première fois sur le marché munis d'une indication de provenance conforme au droit en vigueur au moment de la fabrication seulement jusqu'au 31 décembre 2020. A fortiori, en l'espèce, les montres fabriquées en 2013, donc avant le 1er janvier 2017, et leurs mouvements ne sont pas concernés par la nouvelle teneur de cette ordonnance. Cela conduit à l'ancien art. 1a de cette ordonnance (RO 1992 1229), applicable en l'espèce, qui définissait la montre suisse comme la montre dont le mouvement est suisse (let. a), dont le mouvement est emboîté en Suisse (let. b) et dont le contrôle final par le fabricant a lieu en Suisse (let. c). L'art. 2 de cette ordonnance définissait quant à lui le mouvement suisse.

E. 7.4.2

Il ressort des 4 commandes passées le 18 juillet 2012 (livrées en 2013) et de l'attestation délivrée par Renley Watch Manufacturing CO le 6 novembre 2018, que la société Stelux Watch Limited a commandé auprès de Renley Watch Manufacturing CO en tout 650 montres, dotées d'un mouvement "swiss made" (pces 96 et 97 annexées au recours). Renley Watch Manufacturing CO a agi par sa filiale suisse Renley Watch SA (pce 97 annexée au recours). Par ailleurs, les 650 montres ont été assemblées dans le Canton de Genève par la société Portias SA, société sise à Chêne-Bourg, à la demande de Renley Watch SA, sise à La Chaux-de-Fonds (pce 106 annexée au recours), de sorte que l'emboîtement du mouvement et le contrôle final ont vraisemblablement eu lieu sur le sol suisse. Enfin, l'origine suisse des 650 montres expédiées à Stelux Watch Limited a été certifiée par la Chambre de commerce et d'industrie de Genève (pce 108 annexée au recours ; consid. A.a.c). Il ressort des moyens de preuve figurant au dossier que les cadrans de montres portent l'indication Genève (p. ex. pce 28 annexée au recours). Si l'on applique l'ordonnance de 1971 au cas d'espèce (consid. 7.4.1), on retiendra que les mouvements étaient suisses et que l'assemblage et le contrôle des montres ont été faits en Suisse. Le Tribunal peut ici confirmer l'appréciation de

l'autorité inférieure et retenir que les montres commercialisées par la recourante sont bien de provenance genevoise.

E. 7.5

Parties de montres

E. 7.5.1

La recourante commercialise toutes sortes de parties ou de pièces de montres : bracelets en cuir ou en acier, cadrans, pièces oscillantes, tiges, couronnes etc.

E. 7.5.2

Pour une grande partie des pièces de montres dont il est question ici, il ne figure au dossier aucune facture d'acquisition, contrairement à ce qui a pu être constaté pour les montres (consid. 7.4.2). On trouve seulement un mandat de Renley Watch SA à Portias SA pour de l'assemblage (pce 106 annexée au recours). Renley Watch SA fournit les pièces, mais rien n'est précisé sur l'origine de ces pièces. Il existe certes des attestations émanant de deux employés de la recourante, MM. Vernier et Tschudin, qui se rapportent à l'origine suisse des pièces du stock (pces 34, 35 [attestations] et 23 [contrat de travail du premier] annexées au recours). Ces attestations sont ici prises en compte avec retenue en raison du lien de subordination entre leurs auteurs et la recourante (p. ex. : arrêt du TF 4P.3/2007 du 15 mars 2007 consid. 3). La lettre de la Manufacture Stern 1898 du 17 mars 2016 attestant de la remise gracieuse de 191 cadrans des marques attaquées (pce 39 annexées au recours) ne dit rien non plus de leur provenance, dès lors que le but de cette société n'était pas seulement la fabrication, mais aussi l'achat de tous articles d'horlogerie (pce 40 annexée au recours). A défaut d'éléments documentaires tangibles venant la corroborer, le Tribunal estime, après une libre appréciation des preuves, que la provenance suisse, respectivement genevoise, des parties de montres n'a pas été rendue vraisemblable. Il s'ensuit que, pour ces produits, les marques attaquées ne sont pas utilisées d'une manière conforme à l'enregistrement en lien avec les "parties de montres". La décision attaquée doit donc être confirmée au moins en ce qui concerne ces derniers produits.

E. 7.5.3

En revanche, on trouve bien au dossier des factures de la société ETA pour des mouvements de montres acquis durant la période de référence (pce 41 annexée au recours). Ces pièces attestent de la provenance suisse de ces parties de montres. La provenance suisse des mouvements ETA n'est d'ailleurs pas à établir. On doit donc reconnaître une provenance suisse pour les mouvements de montres.

E. 8

Lieu d'usage

E. 8.1.1

En principe, seul l'usage en Suisse peut valider le droit à la marque. Il faut que l'utilisation soit liée de manière directe avec des produits effectivement livrés ou achetés en Suisse, ou avec des services effectivement fournis ou utilisés en Suisse, ou que la publicité ait été conçue spécialement pour la Suisse et qu'elle y ait été diffusée plus ou moins régulièrement de manière ciblée (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.4 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL", B-6856/2014 du 24 mars 2016 consid. 3.4 "sportsdirect.com [fig.]/ sportdirect.com [fig.]" et B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4.2.1

"KINDER/kinder Party [fig.]" ; Wang, op. cit., art. 11 LPM no 51 ; Eric Meier, in : Commentaire romand Propriété intellectuelle, 2013 [ci-après : Meier, CR], art. 11 LPM no 54).

E. 8.1.2

L'art. 11 al. 2 in fine LPM prévoit cependant que l'usage pour l'exportation est assimilé à l'usage de la marque (marque d'exportation).

E. 8.1.3

La protection des marques d'exportation en Suisse présente plusieurs avantages : la protection de la marque d'exportation en Suisse permet d'éviter que les exportateurs soient limités dans leurs activités par des signes tiers plus récemment enregistrés, identiques ou prêtant à confusion, ou qu'ils ne puissent poursuivre leurs activités nationales que sur la base d'un droit d'usage continu selon l'art. 14 LPM (Meier, thèse, 113). En outre, il existe encore des pays qui subordonnent la protection des marques à l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine ; si l'usage pour l'exportation ne valait pas usage à titre de marque en Suisse, les titulaires de marques uniquement destinées à l'exportation se trouveraient donc sans protection aucune dans ces pays. Enfin, les exportateurs peuvent utiliser leur marque suisse comme marque de base pour un enregistrement international au sens de l'Union de Madrid (Marbach, op. cit., 374 s. ; Wang, op. cit., art. 11 LPM no 56).

E. 8.1.4

L'art. 11 al. 2 in fine LPM n'en constitue pas à proprement parler une exception au principe de territorialité, mais cette règle légale tient compte du fait que les produits destinés exclusivement à l'exportation ne sont pas commercialisés sur le territoire suisse ; elle concède, pour les marques correspondantes, un allègement de l'exigence de l'usage sur le territoire national, mais sans renoncer à tout rattachement concret avec ce territoire (arrêt du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.2.1 "Bentley").

E. 8.2.1

En l'espèce, les 650 montres de provenance suisse ont été exportées par la société Renley Watch Manufacturing CO en direction de Stelux Watch Limited, à Hong Kong (pces 108 et 109 annexées au recours), pour y être vendues dans différents pays de l'Asie (pces 112 à 210 annexées au recours), c'est-à-dire confrontées à la concurrence sur le marché qui est l'acte d'usage décisif. Il s'agit donc a priori d'une marque d'exportation (consid. 8.1.2-8.1.4).

E. 8.2.2

D'une manière générale, les parties de montres sont, quant à elles, vendues sur le territoire suisse (pce 26 annexée au recours) et à l'étranger (pce 27 annexée au recours).

E. 8.3

Il reste à voir si les conditions d'application des marques d'exportation sont remplies en lien avec les montres.

E. 8.3.1.1

L'usage par exportation est exclusif : les marques d'exportation sont des marques qui sont utilisées exclusivement sur des produits exportés ou en relation avec des services exportés, ou qui identifient des produits qui ne sont pas commercialisés sur le marché suisse (IPI, Directives en matière de marques [<https://www.ige.ch/fr/prestations/>]

documents-et-liens/marques.html, consultées le 13 juillet 2021], version du 1er janvier 2019, Partie 6, ch. 5.3.1 [p. 244] ; Wang, op. cit., art. 11 LPM no 55 ; Eugen Marbach, Die Exportmarke : eine rechtliche Standortbestimmung, sic! 1997 372 ss, 372 ; plus généralement : message du 21 novembre 1990 concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance [loi sur la protection des marques, LPM], FF 1991 I 1 ss, 24). Selon le Tribunal fédéral, le titulaire de la marque d'exportation n'est par définition actif qu'à l'étranger, où il commercialise le produit muni de la marque (ATF 147 III 98 consid. 4.3.3). Autrement dit, les produits destinés exclusivement à l'exportation ne sont pas commercialisés sur le territoire suisse (arrêt du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.2.1 "Bentley"). L'exclusivité de l'usage se justifie pour ne pas relativiser le principe de la territorialité.

E. 8.3.1.2

Comme pour les autres marques figurant sur des produits commercialisés en Suisse, la marque d'exportation doit aussi être utilisée (mais à l'étranger) pour les produits enregistrés conformément à sa fonction juridique (arrêt du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3 "Bentley" ; Wang, op. cit., art. 11 LPM no 59). Si elle n'est utilisée que pour une partie des produits inscrits dans la liste des produits et services, les effets juridiques de l'utilisation préservant le droit ne se produisent qu'à l'égard de cette partie, mais pas à l'égard des autres produits et services revendiqués (Wang, op. cit., art. 11 LPM nos 27 et les références citées).

E. 8.3.1.3

Lorsque la marque est utilisée pour un produit dans son ensemble, l'usage du produit ne peut être attribué à des parties de celui-ci que si, conformément aux usages commerciaux, le public reconnaît l'usage comme tel pour les parties du produit (Willi, op. cit., art. 11 LPM no 45 ; Karin Bürgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, 2008, 34). Le Tribunal fédéral l'a affirmé dans des cas où un composant, reconnaissable par le public, a une fonction particulière dans le produit global et conserve son indépendance au regard du droit des marques même après son incorporation dans le produit global (ATF 83 II 467 E. 4b "Monocoup" concernant le système de lubrification installé par un tiers dans un véhicule automobile, la marque du tiers étant apposée à plusieurs endroits du véhicule). La doctrine suppose un usage reconnaissable par le public et ayant un effet sur le composant individuel du produit global uniquement si le composant est commercialisé comme un bien économique indépendant sous la marque (Volken, op. cit., art. 11 LPM no 60 ; Wang, op. cit., art. 11 LPM no 46 ; Willi, op. cit., art. 11 no 45). Si, en revanche, la marque n'est perçue que comme le nom de l'ensemble du produit et si rien n'indique que les composants seront commercialisés indépendamment, l'usage qui préserve les droits des composants est refusé (Bürgi Locatelli, op. cit., 35). A titre de comparaison juridique, il convient de mentionner un arrêt de la Cour fédérale de justice (Allemagne) dans lequel il a été jugé que l'usage de la marque pour un plat cuisiné de spaghetti contenant du fromage à tartiner ne préservait pas les droits de la composante fromage (arrêt I ZR 99/93 du 18 mai 1995, in : GRUR 1995 583 ss. ; sur l'ensemble : arrêt du TAF B-7562/2016 du 4 décembre 2018 "MERC/Merci [fig.]").

E. 8.3.2

En l'espèce, les marques attaquées sont enregistrées à la fois pour des montres et des parties de montres. Il s'agit, au regard du principe de spécialité (consid. 6.1.4 et 8.3.1.2), de deux

produits différents qu'il faut traiter séparément.

E. 8.3.2.1

Durant la période de référence, les montres ont été vendues en Asie (consid. 8.2.1). Ces montres n'ont pas été vendues en Suisse. Il ressort du dossier que les montres ont été commercialisées en Suisse avant la période de référence. L'intimée admet elle-même que la vente de montres en Suisse avait lieu avant la période de référence (réponse no 87). Les montres fabriquées en Suisse, puis exportées en Asie, ont été vendues durant la période de référence (2013-2018 ; pces 135 à 182 annexées au recours).

E. 8.3.2.2

Parmi les parties de montres, quand bien même leurs marques ne sont pas utilisées conformément à leur enregistrement (consid. 7.5.2), certaines sont commercialisées en Suisse sous les marques attaquées (consid. 8.2.2). Pour celles-là, le Tribunal retient qu'elles sont commercialisées comme un bien économique indépendant, perçu comme tel par les consommateurs concernés. On peut en effet acquérir une partie de montre, notamment un bracelet, mais aussi un verre ou une couronne, à titre de remplacement, de manière tout à fait indépendante (consid. 8.3.1.3). Par conséquent, leur commercialisation en Suisse est compatible avec l'usage pour l'exportation des marques attaquées pour un autre produit enregistré, ici des montres (principe de spécialité). En revanche, les mouvements de montres dont la provenance suisse a été rendue vraisemblable (consid. 7.5.3) ne remplissent pas cette condition. Les mouvements sont une pièce constitutive de la montre et ils ne sont donc pas perçus par les consommateurs comme des biens économiquement indépendants. Néanmoins, rien ne vient attester que ces mouvements soient eux-mêmes frappés des marques attaquées (consid. 10.1.3). De plus, ils ne font l'objet d'aucune commercialisation et donc d'aucun usage en l'espèce (consid. 10.2.3). Par conséquent, ils ne nuisent pas à l'exclusivité de la marque d'exportation pour les montres.

E. 8.3.2.3

Le Tribunal retient donc que la marque d'exportation remplit en l'espèce la condition d'exclusivité en ce qui concerne les montres.

E. 9

Utilisation hors de la sphère interne du titulaire de la marque

E. 9.1.1

Selon le Tribunal fédéral, 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 (arrêts du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.1 "Bentley" et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.4 "ARTHUR'S"). Il en va de même lorsque la marque est utilisée exclusivement entre deux ou plusieurs sociétés étroitement liées sur le plan économique (arrêt du TAF B-4540/2007 du 15 septembre 2008 consid. 5 "fünf Streifen" ; Meier, CR art. 11 LPM no 7 et les auteurs cités ; Marbach, op. cit., no 1329 et n. 1659, qui souligne qu'une concentration complète des sociétés du groupe "[vollständige Konzernierung] n'est pas exigée). 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 ; Volken, op. cit., art. 11 LPM no 73 ; pour une situation similaire en droit des brevets, voir ATF 115 II 279 consid. 4b ; sur l'ensemble : arrêt du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.1 "Bentley").

E. 9.1.2

La jurisprudence du Tribunal, cité par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_515/2017 précité, précise que l'usage à l'exportation valide le droit à la marque lorsque les produits sur lesquels la marque est apposée sont en concurrence avec des produits d'autres acteurs du marché, donc disponibles en dehors des sociétés du groupe. A cet égard, peu importe si le produit parvient directement chez le tiers à l'étranger ou indirectement par une filiale étrangère faisant office de distributeur (arrêts du TAF B-5450/2007 du 15 septembre 2008 consid. 6.3.2 "fünf Streifen" et B-763/2007 du 5 novembre 2007 consid. 7 et 10.6 "K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]" ; Wang, op. cit., art. 11 LPM no 58).

E. 9.2.1

L'autorité inférieure a nié l'usage d'une marque d'exportation au motif que Stelux Holdings International Limited, Stelux Watch Limited, City Chain Properties Limited et la recourante sont liées en holding 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 faudrait donc retenir que l'usage établi par la recourante est purement interne au groupe de la recourante (décision attaquée no V.C.28 ; consid. A.a.c).

E. 9.2.2

Le premier argument se heurte à la jurisprudence précitée (consid. 9.1). Le fait qu'un transfert ait lieu à l'intérieur d'un groupe n'est pas en soi décisif dès lors que le produit, durant la période de référence, est sorti du groupe pour être proposé à la vente par une filiale étrangère (City Chain Properties Limited) faisant office de distributeur. Le second argument de l'autorité inférieure, relevant plutôt du caractère sérieux de l'usage, sera traité plus loin (consid. 10.2.2).

E. 10

Autres conditions d'usage Il reste à voir si les autres conditions de l'usage conforme à l'art. 11 LPM sont remplies.

E. 10.1.1

En principe, la marque doit être utilisée dans la forme inscrite au registre (ATF 139 III 424 consid. 2.4 ; arrêt du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.1 "Bentley" ; message du Conseil fédéral du 21 novembre 1990 concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, FF 1991 I 1, p. 24 ; Philippe Gilliéron, L'usage à titre de marque en droit suisse, sic! 2005 [Sonderheft], p. 101 ss, p. 109).

E. 10.1.2

Il ressort des pièces produites, notamment des photographies (pces 28 et 31 annexées au recours) que les marques attaquées sont apposées sur les montres comme elles ont été enregistrées. Les mots "UNIVERSAL GENEVE" sont clairement lisibles, tout comme la

lettre "U", tracée par trois lignes parallèles. Le Tribunal doit ici conclure à un usage dans la forme enregistrée des deux marques attaquées.

E. 10.1.3

En revanche, aucune photographie ne vient rendre vraisemblable l'apposition des marques attaquées sur les mouvements de montres comme tels. Quand bien même ces parties sont de provenance suisse (consid. 7.5.2), il est exclu de retenir un usage sérieux des marques attaquées en lien avec ces produits spécifiques.

E. 10.2.1

L'usage d'une marque doit être sérieux, c'est-à-dire que son titulaire doit avoir l'intention de l'utiliser dans un but commercial réel, indépendamment que cette activité soit rentable ou non. La marque doit être utilisée dans les transactions commerciales. Le titulaire de la marque doit manifester sa volonté de satisfaire à toute demande dans la mesure où elle ne dépasse pas les attentes les plus optimistes. Il doit en outre prospecter le marché et pouvoir y démontrer une activité minimale durant une période prolongée (arrêts du TAF B-576/2009 et B-917/2009 du 25 juin 2009 consid. 6.2 "[fig.]/Targin [fig.]" et B 5342/2007 du 29 février 2008 consid. 5.2 et 7.11 "WHALE/wally [fig.]" ; sic! 2006 37 consid. 6 "Syscor" ; Meier, thèse, 50 ; Gilliéron, Sonderheft, 107). Pour déterminer objectivement le sérieux de l'usage, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas particulier, soit les produits ou les services concernés, le type d'entreprise en cause, le chiffre d'affaires usuel, ainsi que l'étendue géographique, la nature et la durée de l'usage (arrêt du TF 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.4 ; arrêt du TAF B-6528/2017 du 2 décembre 2019 consid. 4.1 "Fundació Gala-Salvador Dalí [fig.]/Salvador Dali [fig.]", B-5530/2013 du 6 août 2014 consid. 2.3 "MILLESIMA/ MILLEZIMUS" et B-3294/2013 du 1er avril 2014 consid. 3.4 "Koala [fig.]/ Koala's March [fig.]" ; Meier, thèse, 50-52 ; Meier, CR, art. 11 LPM nos 14 et 15).

E. 10.2.2

Selon les factures produites par la recourante, les sociétés du groupe de la recourante ont vendu une soixantaine de montres portant les marques attaquées (pces 135 à 182 annexées au recours). Les dates des pièces s'évalent régulièrement entre les années 2013 à 2018. La jurisprudence a retenu que la vente de 9 montres dans des segments de prix supérieur constituait un usage sérieux (décision de l'ancienne CREPI du 20 septembre 2005 consid. 2 "Admiral's Cup [fig.]/Admiral", sic! 2005 881 ss). Compte tenu du prix relativement élevé de ces objets (jusqu'à plusieurs milliers de francs), le Tribunal retient un usage sérieux des deux marques attaquées en lien avec les montres.

E. 10.2.3

En revanche, pour les seules parties de montres encore pertinentes, à savoir les mouvements de montres, aucune facture au dossier ne vient attester d'une vente directe à un consommateur final. Il est donc exclu de parler ici d'un usage sérieux. Il en résulte que, pour ce motif aussi, le Tribunal retient que l'usage sérieux n'a pas été rendu vraisemblable pour les mouvements de montres.

E. 11

Usage partiel

E. 11.1

Dans le domaine de l'usage des marques, la jurisprudence retient que si une marque est enregistrée pour une catégorie générale de produits ou de services (Oberbegriff), cette marque est utilisée valablement non seulement en lien avec les produits ou les services de cette catégorie générale pour lesquels l'usage est concrètement rendu vraisemblable, mais également en lien avec les produits ou les services de cette catégorie générale pour lesquels, dans la perspective des cercles de consommateurs déterminants, l'utilisation de la marque est rendue probable par l'usage de la marque déjà concrètement rendu vraisemblable (arrêts du TAF B-6378/2011 du 15 août 2013 consid. 3.2 "FUCIDERM/ FUSIDERM", B-1686/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3 "CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/ my swiss chocolate.ch [fig.]" et B-5871/2011 du 4 mars 2013 consid. 2.3-2.4 "GADOVIST/ GADOGITA"). Il faut toutefois que le produit concerné soit typique de la catégorie et que cette catégorie ne comprenne pas des sous-catégories essentiellement différentes (entre autres : arrêts du TAF B-7768/2015 du 4 décembre 2017 consid. 2.5 "Capsa/CUPSY [fig.]" et B-5871/2011 du 4 mars 2013 consid. 2.3 "GADOVIST/GADOGITA").

E. 11.2

En l'espèce, l'usage sérieux a été retenu pour des montres (consid. 10.2.2). Il devrait ici se poser la question de l'usage pour "bijouterie", dès lors que les montres pourraient être vues comme une sous-catégorie de "bijouterie". Or, la recourante ne demande pas l'annulation de la décision attaquée pour "bijouterie" en classe 14 (marque attaquée no 1) et "compteurs de sport, réveils, pendulerie et leurs fournitures" en classe 9 et 14 (marque attaquée no 2). L'objet du litige porte donc seulement sur la radiation, respectivement l'usage sérieux, des produits "Montres en tous genres et leurs parties ; tous ces produits de provenance genevoise". Par conséquent, la question de l'usage partiel n'a pas à être tranchée ici.

E. 12

Conclusion

E. 12.1

Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'autorité inférieure a nié l'usage sérieux en lien avec les montres (consid. 7.4.2, 8.3.2.1, 9.2.2, 10.1.2 et 10.2.2) et prononcé la radiation des marques pour ces produits spécifiquement (consid. 5.3). En revanche, les parties de montres ne sont pas vraisemblablement utilisées conformément à leur enregistrement (consid. 7.5.2) ou ne font pas l'objet d'un usage sérieux (consid. 10.1.3 et 10.2.3) ; la décision de radiation doit être confirmée en ce qui les concerne. Les autres usages des marques attaquées ne correspondent pas aux produits et services pour lesquels les marques attaquées sont enregistrées (consid. 6.2.2).

E. 12.2

Partant, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée doit être réformée en ce sens que seules demeurent parmi les produits revendiqués par les deux marques attaquées les "montres ; tous les produits de provenance genevoise".

E. 12.3

Selon les Directives en matière de marques de l'IPI

(<https://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marques.html>, consultées le 13 juillet 2021, version du 1er janvier 2019, Partie 1, ch. 7.3.2.3, [p. 47 s.]), si l'opposition ou la demande de radiation n'est que partiellement admise, la taxe d'opposition, respectivement

de demande de radiation est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés. En l'espèce, il convient de suivre ces Directives et de prononcer le remboursement de la moitié des deux taxes de radiation de 1'600 francs, c'est-à-dire 800 francs, par la recourante (i.e. la défenderesse) à l'intimée (i.e. la requérante).

E. 13

Frais et dépens

E. 13.1.1

Les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire (art. 63 al. 4bis PA ; art. 2 et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 10.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]") et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe entièrement ou partiellement (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 FITAF).

E. 13.1.2

En l'espèce, il convient d'arrêter les frais de procédure à 5'000 francs (entre autres : arrêt du TAF B-2627/2019 du 23 mars 2021 consid. 1 "SHERLOCK/SHERLOCK'S"). Le recours étant partiellement admis, il convient, dans la même logique que celle suivie par l'autorité inférieure (consid. 12.3), de répartir les frais de manière égale entre la recourante et l'intimée, à savoir 2'500 francs chacun. Ainsi, pour ce qui est de la recourante, ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 4'500 francs versée par elle durant la phase d'instruction. Le solde de 2'000 francs lui sera restitué une fois le présent arrêt entré en force. S'agissant de l'intimée, ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt.

E. 13.2.1

La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2, art. 8, art. 9 al. 1 let. a, art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 al. 1 et 2 FITAF ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 11.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]").

E. 13.2.2

En l'espèce, au vu de l'issue de la cause, il convient de laisser la recourante et l'intimée supporter chacune ses propres dépens et de n'en attribuer aucun. Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.