

BVGer B-2789/2023 vom 12. November 2024

Bundesverwaltungsgericht, 2024-11-12, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2789_2023

FR: TAF B-2789/2023 du 12 novembre 2024

IT: TAF B-2789/2023 del 12 novembre 2024

Regeste

Opposition

Erwägungen

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 al. 2 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).

E. 1.4

Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 50 al. 1 PA), 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

Les parties se divisent sur la question de l'usage sérieux de la marque opposante, l'autorité inférieure n'ayant pas examiné le risque de confusion. Il s'ensuit que l'examen du Tribunal se limitera à la question de l'usage sérieux. Si le Tribunal devait confirmer l'absence d'usage sérieux de la marque opposante, il rejetterait le recours et confirmerait la décision attaquée. S'il devait en revanche admettre cet usage, il renverrait la cause devant l'autorité inférieure pour qu'elle examine le risque de confusion (entre autres : arrêt du TAF B-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 2 "APTIS/APTIV").

E. 3.1.1

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. 3.1.2

La protection est accordée pour autant toutefois que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM).

E. 3.1.3

Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM dans sa première réponse à l'opposition, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM et art. 22 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM, RS 232.111]). La vraisemblance doit se rapporter à une période de cinq ans à compter rétroactivement à partir de la date à laquelle le défendeur fait valoir le défaut d'usage de la marque opposante (arrêts du TAF B-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 3.1.3 "APTIS/APTIV", B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 2.1.3 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4 "KINDER/kinder Party [fig.]").

E. 3.2.1

La marque doit être utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM ; consid. 3.2.5) dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou dans une forme n'en divergeant pas essentiellement (art. 11 al. 2 LPM ; consid. 3.2.6). L'usage doit être sérieux (consid. 3.2.7) et se rapporter, en principe, au territoire suisse (consid. 3.2.8) et être public (consid. 3.2.9). L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM ; consid. 3.2.4).

E. 3.2.2

L'opposant ne doit pas démontrer l'usage de sa marque, mais doit uniquement le rendre vraisemblable (art. 32 LPM). 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 (arrêt du TF 4A_509/2021 du 3 novembre 2022 consid. 3.2 et les références citées ; arrêts du TAF B-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 3.2.2 "APTIS/APTIV", B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 3.1.2 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL", B-5732/2009 du 31 mars 2010 consid. 5 et les références citées "[fig.]/AVIATOR [fig.]" et B-7500/2006 du 19 décembre 2007 consid. 4 "Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.]").

E. 3.2.3

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 (arrêt du TF 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.3 "ABANKA [fig.]" ; arrêts du TAF B-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 3.2.3 "APTIS/APTIV", 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. 3.2.4

Il n'est pas exigé du titulaire de la marque opposante qu'il utilise sa marque lui-même. L'usage de la marque auquel le titulaire consent est en effet assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM). Le titulaire peut ainsi - expressément ou tacitement (Eric Meier, in : Commentaire romand Propriété intellectuelle, 2013 [ci-après : Meier, CR], art. 11 LPM no 64) - autoriser des tiers à faire usage de sa marque. Est en particulier valable l'usage de la marque par des filiales ou d'autres entreprises étroitement liées au titulaire (arrêts du TAF B-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 3.2.4 "APTIS/APTIV", B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 4.1 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL", B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 5.3.2.1 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]", B-3294/2013 du 1er avril 2014 consid. 3.10 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]" et B-6378/2011 du 15 août 2013 consid. 3.8 "FUCIDERM/FUSIDERM"). Peu importe que l'autorisation soit délivrée gratuitement ou à titre onéreux (Meier, CR, art. 11 LPM no 64).

E. 3.2.5.1

La marque doit être utilisée dans sa fonction distinctive des produits ou des services pour lesquels elle est protégée (Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, art. 11 LPM no 14). Il n'est par conséquent 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-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 3.2.5 "APTIS/APTIV", 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. 3.2.5.2

Il est vrai que, si la marque est utilisée exclusivement à titre de raison de commerce (enseigne), autrement dit comme renvoi à une entreprise et non aux marchandises que celle-ci commercialise ou fabrique, on ne saurait retenir un usage à titre de marque (arrêt du TAF B-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 3.2.5 "APTIS/APTIV" et B-2683/2007 du 30 mai 2008 consid. 5.2 "Solvay/Solvexx" ; Meier, CR, art. 11 LPM no 12).

E. 3.2.5.3

Il est généralement admis dans la jurisprudence et la doctrine que, dans le cas de marques de services, qui apparaissent également dans le nom du fournisseur de cette prestation, il faut faire preuve d'une certaine largesse dans la reconnaissance de l'usage. Comme les services sont liés à l'entreprise qui les fournit en raison de leur caractère incorporel aux yeux du public, il n'est guère possible, dans ces cas, de distinguer entre l'utilisation du signe pour désigner l'entreprise et son utilisation en tant que marque. L'utilisation du signe sur les lettres commerciales, y compris des factures, sur des véhicules ou comme désignation des locaux commerciaux doit donc généralement être considérée comme préservant les droits des marques de services. Toutefois, cette hypothèse ne semble justifiée que pour les services qui relèvent du domaine principal de l'entreprise ou pour lesquels elle est connue

du public (arrêts du TAF B-2256/2019 du 11 août 2020 consid. 3.2.1.5 "carl software [fig.]/TC CARL [fig.]", B-4640/2018 du 1er avril 2019 consid. 2.4 "QUANTEX/Quantextual [fig.], B-681/2016 du 23 janvier 2018 consid. 4.6 "FACEBOOK/StressBook" et B-5902/2013 du 8 avril 2015 consid. 5.6 "WHEELS/WHEELS" et les références citées ; Markus Wang, in : Noth/Bühler/Thouvenin [édit.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2e éd. 2017., art. 11 LPM no 24 ; Volken, op. cit., art. 11 LPM nos 23 et 28 ; Meier, CR, art. 11 LPM no 11 ; Karin Bürgi Locatelli, *Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz*, 2008, p. 16 s.). Sans que le Tribunal n'exclue un certain schématisme de la part de l'autorité inférieure, celle-ci ne peut pas recourir au concept de similarité des produits, valable dans l'appréciation du risque de confusion, mais non au stade de l'examen de l'usage (arrêt du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 5.4.3.2 "SWISSVOICE" ; Volken, op. cit., art. 11 LPM no 35 ; Wang, op. cit., art. 11 LPM no 29 et les références citées). En effet, la question de la similarité des produits est un motif relatif d'exclusion de protection des marques (art. 3 al. 1 let. b et c LPM). Deux produits similaires peuvent entraîner un risque de confusion chez le consommateur visé. En revanche, la question de l'usage (art. 11 et 12 LPM) est différente. Elle ne cherche pas à éviter un risque de confusion, mais à préserver le droit à la marque. La question de l'usage précède donc celle du risque de confusion et ces deux étapes ne doivent pas être confondues (arrêt du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 5.4.3.2 "SWISSVOICE").

E. 3.2.6

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 ; 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). Le caractère dynamique du marché et son évolution exigent toutefois qu'une marque soit adaptée par son titulaire (Meier, thèse, p. 60-61). C'est la raison pour laquelle l'art. 11 al. 2 LPM précise que l'usage d'une forme de la marque ne doit pas diverger essentiellement de la marque enregistrée (arrêts du TAF B-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 3.2.6 "APTIS/APTIV", B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.2 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 5.3.1.2 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]"). Pour préserver l'impression d'ensemble, il est décisif que le noyau distinctif de la marque, qui en détermine cette impression, ne soit pas soustrait et que, malgré l'usage divergent, le caractère distinctif du signe soit maintenu (art. 11 al. 2 LPM ; ATF 130 III 267 consid. 2.4 "Tripp Trapp [fig.]" ; arrêts du TAF B-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 3.2.6 "APTIS/APTIV", B-6251/2013 du 9 septembre 2014 consid. 2.4 "P&C [fig.]/PD&C", B-648/2008 du 27 janvier 2009 consid. 6 "[Hirsch] [fig.]/[Hirsch] [fig.]" et B-576/2009 et B-917/2009 du 25 juin 2009 consid. 8 s. "[fig.]/Targin [fig.]" [plus restrictif]).

E. 3.2.7.1

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-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 3.2.7.1 "APTIS/APTIV", 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" ; Ivan Cherpillod, *Le droit suisse des marques*, 2007, p. 191 ; Meier, thèse, p. 50 ; Gilliéron, sic! 2005 [Sonderheft], p. 101 ss, p. 107). La prospection doit être si intensive qu'elle apparaît apte à gagner ou maintenir des parts de marché (Eugen Marbach, *Markenrecht*, in : von Büren/David [édit.], *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, vol. III/1, 2e éd. 2009, no 1344) ; cela nécessite une présence accrue dans un environnement concurrentiel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.3 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.]"). Il n'est pas nécessaire que le titulaire de la marque fabrique de nouveaux produits. La seule activité de vente suffit (Gilliéron, sic! 2005 [Sonderheft], p. 101 ss, p. 107).

E. 3.2.7.2

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, p. 50-52 ; Meier, CR, art. 11 LPM nos 14 et 15). Les différents éléments objectifs doivent s'apprécier de manière globale. Il est ainsi admis que la courte durée de l'usage peut être compensée par un chiffre d'affaires particulièrement élevé. Alors qu'un usage occasionnel suffit lorsqu'il s'agit de produits rares et précieux, un usage régulier doit être exigé pour les produits de consommation courante (Gilliéron, op. cit., p. 101 ss, p. 107 [et les références citées] ; Meier, thèse, p. 50 ; également : arrêt du TF 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.4 ; arrêts du TAF B-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 3.2.7.2 "APTIS/APTIV", B-6528/2017 du 2 décembre 2019 consid. 4.1 "Fundació Gala-Salvador Dalí [fig.]/Salvador Dali [fig.]", B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.3 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-5342/2007 du 29 février 2008 consid. 7.11 "WHALE/wally [fig.]").

E. 3.2.7.3

Une prospection à une échelle relativement petite est suffisante, à condition qu'elle exprime une offre permanente et non simplement temporaire et, en outre, l'intention de répondre à toute demande déclenchée par celle-ci (arrêts du TAF B-5543/2012 du 12 juin 2013 consid. 7.9 "six (fig.)/SIXX" et B-246/2008 du 26 septembre 2008, consid. 2 "Red Bull/Dancing Bull" ; décisions de l'ancienne CREPI du 4 mars 2003 in : sic! 2004 p. 39 consid. 5 "Bosca/Luigi Bosca" et du 26 octobre 2001 in : sic! 2002 p. 53 consid. 3 "Express/Express clothing". Une prospection minimale nécessite des mesures telles qu'un point de vente permanent, un catalogue publié périodiquement ou la coopération avec un partenaire de distribution (arrêt du TAF B-6528/2017 du 2 décembre 2019 consid. 4.1 "Fundació Gala-Salvador Dalí [fig.]/Salvador Dali [fig.]"). Les actes purement préparatoires tels que les analyses de marché, les études de marché, le développement de concepts publicitaires, la production d'emballages et autres ne sont pas considérés comme une utilisation dans le cadre de transactions commerciales (Volken, op. cit., art. 11 LPM no 63 ; Meier, CR, art. 11 LPM no 8 ; Marbach, op. cit., no 1327). Les conditions dans lesquelles les ventes-tests, l'envoi d'échantillons de marchandises et d'autres mesures similaires dans la période

précédant le lancement sur le marché ont pour effet de préserver les droits sont contestées. Une partie de la doctrine refuse l'usage dans ces cas (Willi, art. 11 LPM no 29). D'autres auteurs veulent seulement permettre que de tels procédés soient suffisants pour le maintien des droits s'ils sont suivis d'une vente ordinaire (Lucas David, *Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz - Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht*, 2e éd. 1999., art. 11 LPM no 4 ; Bürgi Locatelli, op. cit., p. 37). Pour d'autres, les ventes-tests et les mesures similaires de lancement sur le marché, pour autant qu'elles satisfassent à l'exigence de sérieux, doivent en principe être considérées comme un usage de la marque qui préserve les droits (Markus Wang, in : *Markenschutzgesetz [MSchG]*, 2e éd. 2017, art. 11 LPM no 50 ; Volken, op. cit., art. 11 LPM no 64 ; Marbach, op. cit., no 1328 ; Meier, thèse, p. 53 s ; sur l'ensemble : arrêt du TAF B-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 3.2.7.3 "APTIS/APTIV".).

E. 3.2.8

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-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 3.2.8

"APTIS/APTIV", 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.]" ; Meier, CR, art. 11 LPM no 54 ; Markus Wang, in :

Noth/Bühler/Thouvenin [édit.], *Markenschutzgesetz [MSchG]*, 2009 [ci-après : SHK], art.

11 no 51). Depuis la dénonciation de la convention du 13 avril 1892 entre la Suisse et

l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques

(RO 14 335 et RO 2022 156 ; sur les effets de cette dénonciation : arrêts du TAF

B-6169/2020 et B-6175/2020 du 23 août 2023 consid. 5.2, not. 5.2.4

"ADVENTURIDGE/Adventure [fig.]" et "ADVENTURIDGE/Adventure Highland Creek

[fig.]"), il n'existe qu'une exception au principe de territorialité : l'utilisation pour

l'exportation (p. ex. arrêt du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018).

E. 3.2.9

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_509/2021 du 3 novembre 2022 consid. 4.1, 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" ; arrêts du TAF B-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 3.2.7.1 "APTIS/APTIV", B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.3 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-763/2007 du 5 novembre 2007 consid. 7 "K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]" ; Meier, thèse, p. 31 ; Volken, op. cit., art. 11 LPM no 61 s. ; Marbach, op. cit., no 1324 s. ; Wang, art. 11 LPM no 46). 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. 4.1

Les positions des parties peuvent se résumer ainsi.

E. 4.1.1

L'autorité inférieure a constaté que les pièces produites par la recourante rendaient plausible dans leur ensemble un usage de la marque opposante en Suisse dans le domaine de la finance. Elle estime cependant que ces preuves ne permettent pas de déduire avec exactitude pour quelles prestations et pour quels services la marque opposante est utilisée (décision attaquée no III.B.18). Dans sa réponse toutefois, à la suite des explications fournies avec le recours, l'autorité inférieure précise que les preuves nouvellement produites ne permettent pas de démontrer un usage de la marque opposante en classe 36 pour des services financiers. Les prestations offertes sous la marque opposante consisteraient en un réseau informatique qui permet de réaliser des transactions financières. Du matériel informatique (distributeurs et cartes de crédit ou de débit) et des logiciels seraient mis en réseau et auraient pour finalité d'acheminer des transactions financières. Il s'agirait de services de télécommunications ou de services informatiques auxquels font appel des établissements financiers (par exemple une banque ou un émetteur de cartes de crédit) pour qu'ils puissent opérer leurs transactions financières. L'autorité inférieure en conclut qu'il ne s'agirait pas de services relevant de la classe 36, mais de services en classe 38 [services de télécommunications] ou 42 [conception et développement de matériel informatique et de logiciels] servant à la réalisation de transactions financières (réponse no III.B.8). L'autorité inférieure relève encore que les pièces fournies, notamment la charte graphique des cartes bancaires émises en Suisse, ne permettent pas de déterminer avec exactitude ni la période de l'usage ni à quels services ils se rapportent (cf. cependant ci-dessus). Aucune preuve n'illustrerait par ailleurs la présence en Suisse de distributeurs de billets d'un réseau sous la marque opposante (décision attaquée no III.B.19). L'autorité inférieure émet des doutes sur l'usage par le titulaire ou avec son consentement, tout en laissant la question ouverte. Elle relève que la marque opposante ne figure pas dans l'annexe du contrat de licence de marque signé en 2014, celle-ci ayant été ajoutée le 8 novembre 2022, à savoir après le dépôt de l'opposition en cause (décision attaquée no III.B.20). Selon l'autorité inférieure, les chiffres avancés par la recourante ne permettraient pas de déterminer si l'usage peut être qualifié de sérieux dès lors que ces montants n'établissent pas à quel type de prestations ils correspondent. La recourante n'aurait en outre pas présenté de facture ou d'autres documents démontrant un minimum d'activités commerciales de sa part en Suisse en lien avec des prestations de services en Suisse en classe 36 (décision attaquée no III.B.21). L'autorité inférieure admet que la marque est utilisée telle qu'inscrite dans le registre (décision attaquée no III.B.22).

E. 4.1.2

La recourante apporte, dans son recours, un certain nombre d'explications sur la nature de ses activités. Elle indique, sur la base des pièces qu'elle produit, que son réseau consiste à simplifier l'exécution des transactions en opérant le commutateur (plus communément désigné par le terme anglais de Switch) qui permet aux transactions de passer d'un émetteur à son destinataire (recours p. 3 et 4). Se fondant sur la 12e Classification de Nice (version 2023), la recourante rappelle que "les services de transaction financière et de paiement, comme le transfert électronique de fonds ou le traitement de paiements par cartes de crédit et cartes de débit" doivent être enregistrés dans cette classe, ce que serait exactement les services proposés par la recourante (p. 4 et 5). La recourante explique avoir, depuis 2012, pour la Suisse comme partenaire la société SIX Payment Services Ltd. Selon elle, sur le fondement des contrats qui la lient à cette société, signés en 2012 et conclus pour cinq ans et tacitement renouvelés d'année en année, la société SIX Payment Services Ltd. a obtenu par ces contrats une licence sur les marques "PULSE". Elle en déduit que l'on est en présence d'un usage de la marque auquel le titulaire a consenti et qui est assimilé à l'usage par le titulaire (recours p. 5). Elle estime encore que la charte graphique porte une date (17 janvier 2022), contrairement aux constatations de l'autorité inférieure (p. 6). Elle fait valoir que la société Swisskey Ltd. a adressé en 2020 à la recourante un formulaire soulignant son contrôle de 6'063 bancomats en février 2020 et elle produit cette pièce (p. 6). Selon la recourante, il serait évident que le contrôle de ces bancomats donne lieu à d'innombrables transactions impliquant l'utilisation de ses services. Elle avance du reste que les transactions opérées en Suisse auprès des bancomats affiliés à son réseau impliqueraient également ses services. La recourante en conclut que près de 1000 transactions par année, ainsi que les revenus tirés de cette activité, qui nécessitent le recours aux services de la recourante devraient être qualifiés d'usage sérieux, au moins au stade de la vraisemblance (p. 7).

E. 4.1.3

L'intimée se range pour l'essentiel aux arguments de l'autorité inférieure. Elle explique que la recourante exploite un réseau informatique ("IT-Netzwerk"), mais qu'elle n'est pas une banque. Elle ne fournirait ainsi pas de services bancaires, ce qui exclurait ainsi de toute façon un risque de confusion (réponse p. 3). Elle s'appuie pour cela sur les pièces déposées par la recourante elle-même (p. 4 ss). Elle relève que plusieurs de ces pièces sont des documents internes ou qu'ils portent des dates hors de la période d'usage pertinent (not. p. 7). Elle dépose de son côté un extrait du rapport annuel 2021 et 2022 de la société Discover dont elle retient que cette société serait une banque digitale alors que la recourante conduirait un réseau de communication informatique ("ATM-Netzwerk") aux Etats-Unis (p. 8 s.).

E. 4.2

Appelé à se prononcer, le Tribunal retient ce qui suit.

E. 4.2.1

Période de contrôle L'intimée a soulevé l'exception de défaut d'usage de la marque opposante dans sa réponse du 9 août 2022 devant l'autorité inférieure (pce 5 dossier de l'autorité inférieure). La marque opposante a été enregistrée le 9 décembre 2008 et le délai de carence de 5 ans est donc largement échu. La période de contrôle court donc du 8 août 2017 au 8 août 2022. Cela permet d'exclure les pièces suivantes non datées ou portant une date hors de la période pertinente (consid. 3.2.3) : - Présentation de formation destinée aux

équipes internes (extraits ; pce 1 annexée au recours) ; - PULSE Global Operating Rules and Procedures (22 octobre 2022 : pce 2 annexée au recours).

E. 4.2.2

Exclusion des pièces internes Parmi les pièces déposées par la recourante, plusieurs sont des documents internes (contrats, présentations PowerPoint) qui, selon la jurisprudence (consid. 3.2.9), ne permettent pas de valider l'usage d'une marque. Il s'agit : - Présentation de formation destinée aux équipes internes (extraits ; pce 1 annexée au recours) ; - PULSE Direct Processor Agreement avec Six Payment Services Ltd (23 octobre 2012 ; pce 4 annexée au recours) ; - PULSE Service Mark License Agreement for ATM Marks SIX Payment Services Ltd (31 octobre 2012 ; pce 5 annexée au recours) ; - PULSE Subscriber's Application for Networks (4 janvier 2011 ; pce 6 annexée au recours) ; - Assignment of Pulse subscriber's application for networks (cession de la part de SIX Payment Services Ltd en faveur de Swisskey Ltd (non daté ; pce 7 annexée au recours) ; - (...) (pce 8 annexée au recours).

E. 4.2.3

Usage par un tiers Les conditions de l'usage par un tiers (art. 11 al. 3 LPM ; consid. 3.2.4) doivent être examinées en l'espèce. Comme le relève l'autorité inférieure, la seule pièce qui mentionne explicitement la marque opposante et son numéro est un avenant au contrat passé en 2014 entre les sociétés Cornèr Banca SA et Diners Club International Ltd., lui-même effectif au 8 novembre 2022, c'est-à-dire après la fin de la période de contrôle (pce 7 no 8 dossier de l'autorité inférieure). La recourante se fonde quant à elle sur les accords la liant à la société SIX Payment Services Ltd pour fonder l'usage (consid. 4.1.2). Cependant, aucun de ces contrats ne mentionne explicitement la marque opposante. Dans ces documents, il est seulement fait référence à la "Mark" comme "The service marks and trademarks of PULSE, including, but not limited to, the names 'PULSE®, DCI, etc., and any other distinctive marks or logos which identify the PULSE Network.' " tout en octroyant à la société SIX Payment Services Ltd le droit d'utiliser cette marque. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si le montage présenté par la recourante remplit les conditions de l'usage par un tiers peut rester ouverte. Même si l'on devait admettre l'usage par un tiers, les autres conditions pour retenir un usage conforme au droit ne seraient pas remplies.

E. 4.2.4

Usage à titre de marques

E. 4.2.4.1

La recourante allègue l'usage de la marque opposante pour des services bancaires en classe 38. Comme le Tribunal l'a déjà relevé, l'usage d'une marque de services pourra être établi par l'apposition de la marque sur un support matériel lié au service, dans de la publicité ou sur une enseigne (consid. 3.2.5.3 ; voir aussi : Meier, thèse, p. 36). En l'espèce, les seuls supports physiques que la recourante évoque sont des cartes de paiement (consid. 4.2.4.2) et des distributeurs automatiques (consid. 4.2.4.3).

E. 4.2.4.2

La recourante produit des chartes graphiques ("Card simulation") de plusieurs cartes de paiement "Diners Club International" (pces 7 no 9 dossier de l'autorité inférieure, datées des 22 novembre 2021, 6 et 17 janvier 2022). On reproduit ici l'une des variantes qui figurent au dossier (la marque opposante est mise en évidence par un cercle gris) : Le Tribunal souligne

dès à présent que l'on ignore combien de cartes ont été mises en circulation selon cette charte graphique ni même si ces cartes ont bel et bien été réalisées comme telles. La recourante n'apporte aucune précision à ce sujet.

E. 4.2.4.3

La recourante évoque la présence de la marque opposante sur 6'063 bancomats (distributeurs automatiques), mais elle n'apporte aucune pièce pour confirmer ce chiffre (recours p. 6). Le formulaire de contrôle ([...] ; pce 8 annexée au recours) porte l'en-tête de la recourante ; il est donc un document interne au groupe qui ne témoigne pas d'un usage public (consid. 4.2.2). Son auteur signale seulement être intervenu sur 2 distributeurs ("ATMs") et indique le nombre de distributeurs en Suisse et au Liechtenstein sans préciser qu'il s'agit de ceux de la recourante. Rien n'indique non plus que la marque opposante est réellement apposée sur ces distributeurs. Aucune photo au dossier par exemple ne permet de l'établir. Ces motifs excluent de tenir compte des distributeurs automatiques.

E. 4.2.5

Usage conforme à l'enregistrement La marque opposante apparaît sur les pièces versées au dossier en lien avec les cartes de paiement (consid. 4.2.4.2) d'une manière conforme à l'enregistrement (consid. 3.2.6).

E. 4.2.6

Usage pour les services enregistrés

E. 4.2.6.1

Encore faut-il que la marque opposante soit comprise comme faisant référence aux services financiers revendiqués par la marque opposante. La position de l'autorité inférieure qui rattache la marque opposante plutôt à des services de communication en classe 38 ou des services de conception et de développement de matériel informatique et de logiciels en classe 42 se fonde sur les explications de la recourante elle-même (consid. 4.2.3). Au regard du dossier, cette appréciation n'emporte pas la conviction. N'en déplaise à l'autorité inférieure, la marque opposante est apposée sur des cartes de crédit et de débit. Une carte de crédit est une carte de paiement avec laquelle les paiements ou les retraits d'argent ne sont pas débités directement d'un compte, contrairement aux cartes de débit. La doctrine pertinente précise lorsqu'un service est rendu indépendamment d'un produit, citant le cas des services bancaires, la marque doit être utilisée de manière à permettre au public de l'associer avec le service revendiqué (Meier, thèse, p. 36). Du point de vue du public, qui ignore tout de l'activité réelle de la recourante dans le fonctionnement d'une carte de paiement, la présence d'une marque sur une carte de paiement crée en principe un lien suffisant entre cette marque et les transactions financières réalisées qu'elle permet. La présence d'une marque sur une carte de paiement est donc en principe de nature à rendre vraisemblable l'usage de services financiers. La classification de Nice (p. ex. version 2023) le voit de la même manière : le traitement de paiements par cartes de crédit et cartes de débit figure expressément dans la notice explicative de la classe 36 (services financiers), comme le relève à juste titre la recourante. Il reste à s'assurer que les circonstances particulières de l'espèce ne renversent pas cette conclusion provisoire.

E. 4.2.6.2

En l'espèce, la présence de la marque opposante sur les cartes de paiement est plutôt discrète. En effet, sa taille est modeste et elle se situe au verso, dans un angle de la carte de

paiement. La petitesse et la discrétion de la marque opposante affaiblissent le lien avec les services financiers revendiqués. Il est tout aussi vraisemblable, en dehors de toute précision, que le public comprenne cette marque comme une référence au fabricant de la carte (la marque renverrait alors à un produit et non à un service), ou comme une indication promotionnelle, un label de qualité ou de sécurité, c'est-à-dire à autre chose que des services financiers. Cette impression est d'ailleurs renforcée par la présence d'autres marques sur ces cartes de paiement (consid. 4.2.6.3).

E. 4.2.6.3

Même si le public associait la marque opposante aux services financiers revendiqués, il devrait considérer la recourante comme une entreprise offrant de tels services (consid. 3.2.5.3). Cela n'est pas établi à ce stade. Bien au contraire, le lien entre la recourante, la marque opposante et les services financiers est dilué par la présence d'autres marques. Plusieurs autres marques figurent sur ces cartes de paiement, parmi lesquelles "Diners Club International" (et parfois "Miles & More Lufthansa") au recto ainsi que "DISCOVER" et "corn rcard" au verso (consid. 4.2.4.2). La marque "Diners Club International" est placée au recto et elle est clairement lisible en raison de sa taille plus importante et de sa position en haut et à gauche. De ce fait, elle sera plus directement associée par le public à des services financiers, sans qu'il soit nécessaire de se demander si elle est notoirement connue pour de tels services. On doit relever que les cartes de paiement, telles qu'elles sont présentées (consid. 4.2.4.2), sont dépourvues d'informations sur la signification des différentes marques et la répartition des rôles des entreprises qu'elles représentent dans le traitement des transactions. Si une marque fait déjà référence aux services financiers, on peut en conclure que les autres marques font référence à un produit ou un service différent. De même, la marque "Miles & More Lufthansa", lorsqu'elle est présente, sera plus vraisemblablement comprise en lien avec un tout autre service (transport de voyageurs) sans rapport avec les services financiers. La présence de ces différents signes laisse penser au public que les marques figurant sur les cartes de paiement, dont la marque opposante, ne renvoient pas toutes à des services financiers. Ainsi que l'explique elle-même la recourante, son activité consiste à gérer le réseau permettant les transactions financières (consid. 4.1.2). Il s'ensuit que, pour les spécialistes, qui auraient en mains les cartes de paiement en question, la recourante et la marque opposante ne seraient pas comprises en lien avec des services financiers. Il n'est pas inutile de rappeler à ce stade que l'on n'a pas ici à se demander s'il y a une similarité entre les services financiers et les services réellement fournis par la recourante (consid. 3.2.5.3).

E. 4.2.6.4

Au final, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la taille et de la position de la marque opposante, parmi d'autres marques, et en l'absence de tout autre élément explicatif sur les cartes de paiement au dossier, le Tribunal estime qu'il n'est pas établi, même au stade de la vraisemblance, que la marque opposante soit comprise comme une référence aux services financiers revendiqués.

E. 4.2.7

Usage sérieux

E. 4.2.7.1

Comme le Tribunal l'a déjà souligné, les pièces fournies par la recourante ne permettent pas de savoir combien de cartes de paiement (de crédit ou de débit) ont été fabriquées et mises

en circulation ni même si les chartes graphiques qu'elle a déposées ont réellement conduit à la fabrication de telles cartes (consid. 4.2.4.2). La recourante ne l'indique nulle part. Cette première constatation permettrait déjà de nier l'usage sérieux de la marque opposante.

E. 4.2.7.2

La recourante produit tout de même des pièces confidentielles, mais qu'elle cite elle-même dans ses prises de position, rapportant le nombre de transactions (transactions opérées en Suisse auprès de bancomats affiliés au réseau de la recourante) et son chiffre d'affaires lié à ces transactions pour les années 2018 à 2022 (pce 7 no 10 dossier de l'autorité inférieure), à savoir : Année Transactions Chiffre d'affaires (USD) 2018 (...) (...) 2019 (...) (...) 2020 (...) (...) 2021 (...) (...) 2022(janvier à juillet) (...) (...) Moyenne mensuelle(calculée par le Tribunal) (...) (...)

E. 4.2.7.3

Comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, il n'est pas établi que ces chiffres d'affaires soient réalisés en lien avec un usage de la marque opposante. En effet, en l'absence notamment de factures, il n'y a pas de point de rattachement entre les chiffres d'affaires allégués et les transactions réalisées à l'aide des cartes de paiement présentées plus haut. Le document "(...)" [confidentiel] est un tarif de prix par transaction, mais il ne dénombre pas les transactions concernées, de sorte qu'il ne donne en fait aucune indication supplémentaire (pce 9 annexée au recours).

E. 4.2.7.4

Toujours est-il que ces données n'informent que très partiellement sur la présence de la marque opposante sur le marché suisse. Même s'il s'en tient à ces informations fragmentaires, le Tribunal peut faire les constatations suivantes. La Banque nationale suisse recensait, sur le territoire suisse, 6'515'789 cartes de crédit et 10'441'001 cartes de débit en août 2007 et 8'484'667 cartes de crédit et 12'821'732 cartes de débit en août 2022. Toujours selon la Banque nationale suisse, en août 2017, le nombre de retraits d'argent liquide en Suisse par cartes de débit était de 9'557'000 par mois (pour un montant de 2,028 milliards de francs) et le nombre de retraits d'argent liquide par carte de crédit était de 340'000 par mois (montant : 87 millions de francs ; statistiques disponibles à l'adresse : <https://data.snb.ch/fr>, consultées le 11 novembre 2024). Au vu de la masse considérable de cartes de paiement en circulation, on est amené à penser que les quelques transactions évoquées par la recourante ont été réalisées par un nombre très limité de cartes. Les (...) transactions par mois en moyenne réalisées par la recourante apparaissent comme négligeables face aux dizaines de millions de transactions mensuelles effectuées sur le territoire suisse au moyen d'une carte de paiement. Il en est de même des (...) francs de chiffre d'affaires mensuels présentés (et dont le lien avec l'usage fait défaut par ailleurs). Il faut rappeler ici que l'on a affaire à des opérations fréquentes de la vie quotidienne de presque tout un chacun et sur l'ensemble du territoire suisse. Le Tribunal est ainsi en droit de se montrer relativement exigeant. Or, aussi bien le nombre de transactions que le chiffre d'affaires, tous deux particulièrement faibles, ne permettent pas de conclure que la recourante a rendu vraisemblable un usage sérieux de la marque opposante, du moins si l'on se base sur les chiffres avancés par la recourante elle-même.

E. 4.3

En résumé, la recourante échoue à rendre vraisemblable l'usage de sa marque en Suisse durant la période de contrôle pour plusieurs raisons. La marque opposante apparaît

possiblement sur des cartes de paiement. Cependant, il n'est pas établi que le consommateur fasse un lien entre la marque opposante et les services financiers qu'elle revendique, notamment en raison de la position de cette marque et de la présence d'autres marques sur les cartes de paiement en question. Par ailleurs, la recourante ne fournit aucune indication sur le nombre de cartes en circulation et les chiffres minimes qu'elle avance (transactions et chiffre d'affaires) empêchent de conclure à un usage sérieux.

E. 5

Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée, dès lors qu'elle rejetait l'opposition no 102780, se révèle conforme au droit et que le recours doit donc être rejeté.

E. 6

Il reste à traiter la question des frais de procédure et des dépens devant le Tribunal.

E. 6.1.1

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]") et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 FITAF).

E. 6.1.2

En l'espèce, les frais de procédure, qu'il convient d'arrêter à 4'500 francs doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ce montant sera prélevé sur l'avance sur les frais de procédure présumés d'un même montant versée durant l'instruction.

E. 6.2.1

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).

E. 6.2.2

En l'espèce, l'intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens. Elle n'a pas déposé de note de frais et d'honoraires. Aussi, le Tribunal lui alloue, compte tenu du travail fourni par son représentant, une indemnité de 3'500 francs à titre de dépens, à la charge de la recourante, pour la procédure de recours. Vu qu'elle succombe, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas non plus droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

E. 7

Enfin, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif. (Le dispositif se trouve à la page suivante.) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

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