

BVGer B-5732/2009 vom 31. März 2010

Bundesverwaltungsgericht, 2010-03-31, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5732_2009

FR: TAF B-5732/2009 du 31 mars 2010

IT: TAF B-5732/2009 del 31 marzo 2010

Regeste

Opposition

Erwägungen

E. 1

Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les présents recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]) et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11, 22a al. 1 let. b, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Les recours sont donc recevables.

E. 2

Par décision incidente du 21 octobre 2009, les causes B-5732/2009 et B-5733/2009 ont été jointes. Cette jonction se justifie dans la mesure où les recours concernent les mêmes parties, des faits de même nature et portent sur une question matérielle identique, à savoir l'usage de la marque opposante (voir en ce sens : ATF 131 V 461 consid. 1.2 ; VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, n. 10 ad art. 10).

E. 3

En vertu de l'art. 31 al. 1 de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11), le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM. A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection comme marque les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou des services identiques ou similaires lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

E. 4

Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 LPM) 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). La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (activité commerciale de la marque) (art. 11 al. 1 LPM) telle qu'elle figure au registre ou dans une forme ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée (cf. art. 11 al. 2 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). 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 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 rétroactivement à compter de la date à laquelle le défendeur a invoqué, dans sa première détermination, le défaut d'usage de la marque opposante (sic! 2008 36 consid. 4 Kinder). Il ressort de ce qui précède que le défaut d'usage n'est pas examiné d'office, mais seulement lorsque le titulaire de la marque attaquée l'invoque. Ainsi donc, si ce dernier retire son allégation en cours de procédure, la question du défaut d'usage ne doit plus être examinée (Eric Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, Zurich 2005, p. 204 ; sic! 1997 577 consid. 4 Canal Plus).

E. 5

En l'espèce, l'intimée a contesté l'usage de la marque opposante dans ses réponses aux oppositions du 24 juin 2008 ; la période à prendre en considération pour l'examen de l'usage de la marque opposante s'étend donc du 24 juin 2003 au 24 juin 2008. Au terme d'un examen des preuves d'usage produites dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, cette dernière a considéré que la vraisemblance de l'usage de la marque opposante n'avait pas été apportée. La recourante, qui produit de nouvelles preuves d'usage à l'appui de ses recours, conteste cette appréciation. Elle soutient que l'Institut fédéral a violé le droit fédéral, a procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi qu'à une appréciation arbitraire des preuves d'usage tant sous l'angle du sérieux de l'usage que sous celui de sa forme. Dans sa réponse aux recours, l'intimée reconnaît pour sa part expressément l'usage commercial de la marque opposante mais conteste la forme dans laquelle ladite marque a été utilisée. On doit bien constater que, sur la question de l'usage commercial sérieux de la marque opposante déjà, la décision attaquée méconnaît le droit fédéral et repose sur une appréciation incomplète et inexacte des faits pertinents. En effet, l'opposant ne doit pas démontrer l'usage sérieux de sa marque, mais 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 (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 4 et les réf. cit. Exit ; cf. également : Karin Bürgi Locatelli, *Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz*, Berne 2008, p. 190 s. ; Meier, *op. cit.*, p. 205 s.). 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 Tribunal administratif fédéral B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 2.2 et les réf. cit. Targin). Or, en l'espèce, il est vrai que la recourante n'a versé au dossier aucune facture ou bulletin de livraison en Suisse en relation avec les produits enregistrés. Il n'en demeure pas moins qu'elle a joint à ses mémoires d'opposition un classement 2007 des 50 meilleures marques suisses publié dans les magazines Bilan et Bilanz de janvier 2007 (annexes 5 jointes aux mémoires d'opposition) que l'autorité inférieure n'a pas pris en considération. Il en ressort que la marque horlogère "Longines", classée vingtième, était valorisée en 2007 à 493 millions de francs, en augmentation de 3,4 % par rapport à 2006, et qu'elle était présente sur les marchés occidentaux. Il est donc hautement vraisemblable que la recourante a sérieusement et intensivement commercialisé en Suisse des produits horlogers marqués d'une forme du signe opposant durant la période de contrôle. En présence d'un tel document, l'IPI devait s'abstenir d'exiger des preuves directes d'un usage commercial de la marque opposante, au risque, sinon, de violer l'art. 32 LPM qui ne prévoit qu'un degré de la preuve atténué de l'usage - la vraisemblance de l'usage

suffit. Par ailleurs, les annexes 5 (deux couronnes ou poussoirs de montre) et 6 (une copie d'un extrait du catalogue général 2008/2009 de la recourante) jointes aux répliques produites devant l'autorité inférieure permettent à l'évidence de considérer, en relation avec le classement précité, qu'il est hautement vraisemblable que la marque opposante a été utilisée de manière sérieuse en relation avec des montres, des montres-bijoux, des appareils chronométriques, des bracelets de montres, des mouvements, des boîtes et des cadrans. Au demeurant, les pièces 9, 10 et 11 (LonginesInfo), 12 et 13 (une couronne et son plan), 14 et 15 (une boucle et un fermoir ainsi que le plan de ce dernier), 18 (le catalogue général 2006/2007 et sa liste de prix) et 19 (un tableau indiquant le nombre de montres produites par la recourante durant les années 2007 et 2008) jointes aux recours permettent, dans leur ensemble, de confirmer la vraisemblance de l'usage sérieux d'une forme de la marque opposante en relation avec les produits précités durant la période de référence. Enfin, on ne peut guère nier que la recourante est une manufacture horlogère suisse de grande renommée et qu'il est de notoriété publique qu'elle commercialise des montres et des chronomètres sous ses marques en Suisse depuis des décennies. Aussi peut-on sérieusement se demander si cette notoriété avérée ne suffit pas, déjà elle-même, à attester la vraisemblance de l'usage sérieux des marques de la recourante (cf. Meier, op. cit., p. 195 et 206 ; ATF 130 III 113 consid. 3.4 et les réf. cit. Montessori). De surcroît, dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intimée a expressément admis que la recourante avait rendu vraisemblable l'usage commercial sérieux de la marque opposante. Elle allègue en revanche qu'elle a été utilisée dans une forme qui diverge de celle inscrite au registre.

E. 6

L'usage d'une forme de la marque qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée est assimilé à l'usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM). En principe, la marque doit être utilisée dans la forme inscrite au registre. Le caractère dynamique du marché et son évolution exigent cependant que le titulaire d'une marque adapte cette dernière. 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. Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut examiner si le caractère distinctif de la marque est affecté dans son identité pour apprécier l'importance des modifications apportées à la marque enregistrée. Les divergences ne sont pas essentielles lorsque le public assimile la marque utilisée à la marque enregistrée, bien qu'il puisse percevoir de minimes différences (ATF 130 III 267 consid. 2.4 Tripp Trapp ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 8.2.2 et les réf. cit. Targin). Ainsi, l'omission d'éléments secondaires ou la modernisation de l'écriture ne sont pas assimilées à des modifications substantielles (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4.1 Kinder). S'agissant des marques figuratives, la forme utilisée différera souvent de celle inscrite au registre. De telles marques doivent en effet évoluer, suivre les goûts et les attentes des consommateurs afin de ne pas perdre leur attrait. Lorsqu'une marque figurative est utilisée avec un autre signe figuratif ou une indication verbale, l'usage ne sera retenu que si ces adjonctions n'influent pas sur l'impression générale laissée par la marque (Meier, op. cit., p. 69 s. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-648/2008 du 29 janvier 2009 consid. 6.2 Hirsch). Les marques inscrites avec une revendication de couleurs doivent être utilisées avec ces couleurs à moins que la couleur ne joue qu'un rôle secondaire pour le caractère distinctif de la marque. S'agissant enfin des marques sans revendication de couleur, l'utilisation de couleurs permet de maintenir l'usage de la marque, à moins que l'impression d'ensemble produite s'en trouve modifiée (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-648/2008 du 27

janvier 2009 consid. 6.1 et les réf. cit. Hirsch et B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 8.2.2 et 8.2.3. Targin).

E. 7

En l'espèce, la recourante soutient que l'autorité inférieure a considéré à tort que la marque opposante avait été utilisée dans une forme divergente de la marque enregistrée. La marque opposante serait reproduite sur des couronnes et des boîtiers de montres ainsi que sur certaines boucles de bracelets de montres. Les conclusions de l'Institut fédéral sur ce point résulteraient d'une appréciation incorrecte des faits. La recourante fait grief à l'IPI d'avoir insuffisamment motivé ses décisions sur cette question, en violation du droit d'être entendu. Au surplus, elle prétend que l'utilisation du logo "LONGINES (fig.)" doit être assimilée à l'usage de la marque opposante. Dans sa réponse, l'intimée estime que l'autorité inférieure n'a pas examiné la question de la forme de l'usage de la marque opposante, en particulier de savoir si l'usage du signe combiné "LONGINES (fig.)" valide l'usage de la marque opposante.

E. 7.1

Le droit d'être entendu comprend pour l'intéressé notamment le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'est pas nécessaire que l'autorité se prononce sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF 123 I 31 consid. 2c, ATF 122 IV 8 consid. 2c). La violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision viciée. Un tel vice peut toutefois être exceptionnellement réparé par l'autorité de recours lorsque le pouvoir de cognition de cette dernière n'est pas restreint par rapport à celui de l'instance inférieure et s'il n'en résulte aucun préjudice pour l'intéressé (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 et les réf. cit.). Dans les décisions attaquées, l'autorité inférieure a énuméré les preuves d'usage produites par la recourante et a affirmé qu'elles illustraient, pour la plupart, un usage de la marque opposante dans une forme clairement divergente de celle figurant au registre. Il y a ainsi lieu d'admettre que l'intimée se trompe lorsqu'elle soutient que l'Institut fédéral ne s'est pas prononcé sur la forme de l'usage de la marque opposante. Cependant, dite autorité s'est limitée à affirmer que la marque opposante avait été utilisée dans une forme clairement divergente, sans procéder à une appréciation des preuves d'usage sur cette question. Elle n'explique en particulier pas en quoi le public n'assimilerait pas la marque utilisée à celle figurant au registre. Bien qu'invitée à se prononcer sur les recours, dite autorité n'a apporté aucune explication supplémentaire et s'est bornée à renvoyer aux motifs de ses décisions. Alors qu'on est en droit d'attendre d'une autorité spécialisée comme l'Institut fédéral qu'elle motive clairement et de manière circonstanciée ses décisions, on doit bien admettre que les décisions attaquées ne sont pas motivées s'agissant de la forme de l'usage de la marque opposante et violent ainsi le droit d'être entendu. Il conviendrait en conséquence d'annuler lesdites décisions et de renvoyer les causes à l'Institut fédéral pour qu'il rende une nouvelle décision sur la forme de l'usage de la marque opposante. Toutefois, le pouvoir de cognition du Tribunal administratif fédéral pour examiner la question juridique de la forme de l'usage de la marque opposante n'est pas plus restreint que celui de l'Institut fédéral. Par ailleurs, les parties n'encourraient aucun désavantage à ce que cette question soit tranchée dans le

présent arrêt. Dans ces conditions, la violation du droit d'être entendu sera réparée par l'examen des différentes preuves d'usage qui suivra et qui démontrera que la marque opposante a clairement été utilisée dans sa forme enregistrée et dans des formes qui n'en divergent pas essentiellement (voir dans le même sens : ATF 129 I 129 consid. 2.2.3). De plus, le principe de l'économie de procédure commande dans ces circonstances de renoncer à un renvoi.

E. 7.2

La recourante a produit, dans le cadre de l'ensemble des présentes procédures d'opposition, un nombre important de moyens de preuves sur lesquels figurent une représentation de la marque opposante et qui sont en rapport avec la période de référence. Il s'agit donc de déterminer si ces documents illustrent une utilisation de la marque opposante telle qu'elle figure au registre. Dans le cas contraire, il conviendra d'examiner si la ou les formes utilisées ne divergent pas essentiellement de celle enregistrée.

E. 7.2.1

L'annexe 4 jointe aux répliques devant l'autorité inférieure, à savoir un exemplaire du numéro du magazine Chrono de novembre 2007, illustre un nombre important de modèles de montres conçues par la recourante et mises sur le marché en 2005 (p. 62 s. du magazine), en 2006 (p. 105) et en 2007 (p. 14 ss, p. 42 ss et p. 104 du magazine). Il en ressort que la marque opposante est utilisée, d'une part, dans sa forme enregistrée ou dans la forme suivante (ci-après : fig. 1) sur les couronnes de certains modèles de montres (p. 14, 17, 18, 19, et 20 ss). D'autre part, on la retrouve associée à l'indication verbale "LONGINES" (ci-après : "LONGINES [fig.]") sur la plupart des cadrans des montres illustrées (cf. p. 14 ss, 42 ss, 62 ss et 74 s.). Il ressort enfin d'un article du magazine qu'un "squelette" de la marque opposante est représenté sur le balancier du calibre "L990" (p. 78 ss du magazine).

E. 7.2.2

En annexe 5 à ses répliques devant l'autorité inférieure, la recourante a produit deux couronnes ou poussoirs de montres sur lesquels figure la marque opposante telle qu'elle est enregistrée.

E. 7.2.3

L'annexe 6 jointe aux répliques devant l'autorité inférieure, à savoir la copie d'un extrait du catalogue général 2008/2009 de la recourante, illustre des bracelets (p. 248) et des couronnes de montres (p. 37 et 301) sur lesquels est représenté le signe opposant sous la forme de la fig. 1. S'ajoutent également des photographies de modèles de montres dont les cadrans contiennent le signe combiné "LONGINES (fig.)". Ce dernier est enfin représenté sur la couverture du catalogue. En annexe 18 à ses recours, la recourante a joint le catalogue général 2006/2007 duquel il ressort que la marque opposante est représentée dans sa forme enregistrée ou identique à la fig. 1 sur des boucles de bracelets de montres (cf. par ex. p. 56, 154, 202 ou 266). On la retrouve dans sa forme combinée "LONGINES (fig.)" sur la couverture du catalogue et de la liste de prix, sur le CD-ROM interactif, sur les cadrans de la plupart des modèles de montres, sur des fermoirs de certains bracelets de montres (cf. p. ex. p. 155) ainsi que sur les couvercles et à l'intérieur des boîtes-écrins (p. 312 s.), sur les étiquettes de prix (p. 324 s.) et sur la plaque des boîtiers de certains modèles de montres (cf. p. 319).

E. 7.2.4

Les annexes 9, 10 et 11 (Longinesinfos) jointes aux recours sont des documents publicitaires de quatre pages en format A3 établis par la recourante. Sur le bas de la page de couverture de ces documents figure un emblème identique à celui représenté ci-dessus en fig. 1. Le signe combiné "LONGINES (fig.)" est quant à lui représenté au bas de chacune des pages finales. Une représentation de la marque similaire à la fig. 1 se trouve sur les couronnes des montres illustrées dans l'annexe 10 ; le signe combiné précité est quant à lui représenté sur les cadrans des montres des annexes 10 et 11 ainsi qu'à l'intérieure de la boîte-écriin illustrée à l'annexe 9.

E. 7.2.5

Les annexes 12 et 13 jointes aux recours, à savoir une couronne de montre ainsi que son plan, contiennent une représentation de la marque opposante telle qu'elle figure au registre.

E. 7.2.6

L'annexe 14 jointe aux recours contient une boucle et un fermoir de bracelets de montre ; le plan du fermoir se trouve à l'annexe 15. Alors que la boucle contient une représentation de la marque telle qu'enregistrée, le fermoir est marqué d'un signe identique à la fig. 1.

E. 7.3

Il ressort manifestement de ce qui précède que la marque opposante a été apposée directement sur des produits horlogers durant la période de référence dans sa forme enregistrée et que les moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure permettaient déjà d'arriver à cette conclusion. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres utilisations de la marque opposante ne divergent pas essentiellement de celle enregistrée. Au demeurant, on ne peut guère nier que la forme mentionnée en fig. 1 ne se distingue de celle enregistrée que par de très légers détails affectant le sablier au centre de l'emblème. Ces modifications ne changent en aucune façon l'impression d'ensemble de la marque opposante. Enfin, l'adjonction de l'élément verbal "Longines" ne modifie également pas l'impression d'ensemble de la marque opposante au point que le consommateur ne puisse plus assimiler la forme utilisée à la marque figurant au registre (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-648/2008 du 27 janvier 2009 consid. 6.2 Hirsch).

E. 8

Force est ainsi de conclure que c'est à tort que l'autorité inférieure a considéré que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable l'usage de la marque opposante durant la période de contrôle et qu'elle a rejeté les oppositions formées par la recourante à ce stade déjà. Les recours doivent en conséquence être admis et les causes renvoyées à l'Institut fédéral pour qu'il examine la question des motifs relatifs d'exclusion concernant les marques attaquées ainsi que pour qu'il statue à nouveau sur les frais d'opposition et les dépens (voir en ce sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-648/2008 du 27 janvier 2009 consid. 7 Hirsch).

E. 8.1

Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en

matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de la marque attaquée. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3). Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.-. Bien qu'elle conclut à l'admission des recours, l'intimée succombe dans ses conclusions tendant au renvoi des causes à l'autorité inférieure pour qu'elle examine la forme de l'usage de la marque opposante. Dans ces conditions, les frais de procédure doivent être mis à sa charge. Les avances de frais de Fr. 2'000.- chacune sont restituées à la recourante.

E. 8.2

La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). En l'espèce, la recourante a produit deux notes d'honoraires, d'un montant de Fr. 4'381.45 chacune. Les mémoires de recours du 9 septembre 2009 ont toutefois un contenu presque identique. Il se justifie dès lors d'allouer à la recourante une indemnité équitable de Fr. 6'000.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la présente procédure de recours.

E. 9

Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

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