

BVGer B-6675/2016 vom 19. Juni 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-06-19, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6675_2016

FR: TAF B-6675/2016 du 19 juin 2019

IT: TAF B-6675/2016 del 19 giugno 2019

Regeste

Opposition

Erwägungen

E. 1.1

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

E. 1.2

Le Tribunal administratif fédéral 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. Autre est la question de savoir si les conclusions prises par l'intimée dans sa réponse (cf. consid. C.b) sont recevables (consid. 2-4).

E. 2.1.1

Une procédure de recours ne peut porter que sur l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand), c'est-à-dire ce sur quoi porte déjà la procédure devant l'instance inférieure ou ce sur quoi elle devrait porter selon une interprétation correcte de la loi (arrêts du TAF B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 5.1 "Modification du cahier des charges de l'AOP 'Vacherin Mont-d'Or'" et B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL").

E. 2.1.2

C'est le recourant qui, par le biais des conclusions de son recours, est appelé à définir l'objet du litige (Streitgegenstand), les points non contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle (arrêts du TAF B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 5.2.1 "Modification du cahier des charges de l'AOP 'Vacherin Mont-d'Or'" et B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL").

E. 2.2.1.1

En l'espèce, la décision attaquée porte sur les oppositions totales no 14315 et no 14316 contre la marque attaquée, qui forment ainsi l'objet de la contestation (cf. consid. 2.1.1).

E. 2.2.1.2

La décision attaquée (cf. consid. A.b.f) rejette, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet, l'opposition no 14315 contre la marque attaquée (ch. 1 du dispositif de la décision attaquée). Dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet, l'opposition no 14316 contre la marque attaquée est en revanche admise (ch. 2 du dispositif de la décision attaquée), de sorte que l'enregistrement de la marque attaquée est révoqué (ch. 3 du dispositif de la décision attaquée). Pour le surplus, la décision attaquée retient que les taxes d'opposition restent acquises à l'autorité inférieure (ch. 4 du dispositif de la décision attaquée), statue sur les frais et les dépens (ch. 5 du dispositif de la décision attaquée) et règle les modalités de la notification (ch. 6 du dispositif de la décision attaquée).

E. 2.2.2

Dans son recours (cf. consid. B), ainsi que dans sa réplique (cf. consid. D), la recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle concerne l'opposition no 14316. Elle précise demander que l'opposition no 14316 soit rejetée dans sa totalité (ch. 1 des conclusions du recours) et, subsidiairement, que l'affaire soit renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants du Tribunal administratif fédéral (ch. 2 des conclusions du recours). Elle demande enfin au Tribunal administratif fédéral de statuer sur les frais et les dépens. Par les conclusions de son recours, la recourante limite clairement l'objet du litige à l'opposition no 14316 contre la marque attaquée (ch. 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée). Elle indique en effet expressément (cf. recours, p. 2 et 5 in fine) que la décision attaquée n'est pas contestée dans la mesure où elle rejette l'opposition no 14315 (ch. 1 du dispositif de la décision attaquée). Vu qu'il lui est favorable, la recourante n'a d'ailleurs aucun intérêt à demander l'annulation du ch. 1 du dispositif de la décision attaquée (cf. arrêts du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 2.2.2.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL" et B-3012/2012 du 5 février 2014 consid. 1.3 "PALLAS/ PALLAS SEMINARE [fig.]"). Il convient en outre de retenir que la recourante n'attaque que la répartition des frais et des dépens (ch. 5 du dispositif de la décision attaquée) qui découle de l'admission de l'opposition no 14316 (cf. réplique, p. 6 [ch. 23] et 7). Contrairement à ce que soutient l'intimée (cf. réponse de l'intimée, p. 4 ; duplique de l'intimée, p. 2), les conclusions du recours permettent de déterminer précisément l'objet du litige (cf. réplique, p. 5-6). Peu importe que la recourante ne se réfère pas expressément aux chiffres du dispositif de la décision attaquée. N'y changent enfin rien les conclusions formulées par la recourante dans sa réplique, suite aux conclusions prises par l'intimée dans sa réponse (ch. 2 et 3 des conclusions de la réplique [cf. consid. D]).

E. 2.2.3

Quant à elle, dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 50 al. 1 PA, l'intimée ne dépose de recours ni contre la décision attaquée ni, en particulier, contre le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée, par lequel l'autorité inférieure rejette l'opposition no 14315. En revanche, dans sa réponse (cf. consid. C.b), l'intimée conclut notamment à l'annulation de ce ch. 1 du dispositif de la décision attaquée et à l'admission de l'opposition no 14315 (cf. ch. 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 des conclusions de la réponse de l'intimée). Une telle conclusion

est néanmoins tardive. Contrairement à ce qu'elle soutient (réponse de l'intimée, p. 4), l'intimée avait tout à fait la possibilité de déposer un recours contre le ch. 1 de la décision attaquée. Au sens de l'art. 48 al. 1 PA, elle garde en effet un intérêt digne de protection à l'annulation de ce ch. 1 de la décision attaquée tant que les ch. 2 et 3 de la décision attaquée ne sont pas entrés en force (et, donc, tant que l'enregistrement de la marque attaquée n'est pas effectivement révoqué). Il n'en demeure pas moins que l'intimée aurait dû déposer un recours en ce sens dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 50 al. 1 PA. Comme le relève la recourante (réplique, p. 7), la PA ne permet en effet pas de déposer un recours joint (Anschlussbeschwerde). Au stade de la réponse, l'intimée est donc liée par l'objet du litige fixé par les conclusions de la recourante (arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 2.2.2.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL" ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 3.42).

E. 2.2.4.1

Le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée - qui rejette, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet, l'opposition no 14315 contre la marque attaquée - n'a dès lors pas du tout été (valablement) contesté. Comme le relève la recourante (réplique, p. 3 [ch. 10], p. 7-8), cette partie de la décision attaquée est donc entrée en force et n'est pas comprise dans l'objet du litige (arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 2.2.2.3 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL").

E. 2.2.4.2

L'objet du litige (cf. consid. 2.1.2) est ainsi limité à l'opposition totale no 14316 contre la marque attaquée (ch. 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée), y compris la répartition des frais et des dépens y relative (ch. 5 du dispositif de la décision attaquée).

E. 3.1

Pour demander l'annulation du ch. 1 du dispositif de la décision attaquée et l'admission de l'opposition no 14315 (cf. consid. 2.2.3), l'intimée s'appuie en particulier sur l'art. 62 PA (cf. réponse de l'intimée, p. 4).

E. 3.2

Or, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'objet du litige est précisément défini par les conclusions du recours (cf. consid. 2.2.2). Le Tribunal administratif fédéral ne saurait dès lors revoir la décision attaquée dans son ensemble. Il ne saurait en particulier se baser sur l'art. 62 PA pour se lancer dans l'examen d'une partie de la décision attaquée qui n'est pas comprise dans l'objet du litige (arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 3.3.3 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL").

E. 4

En conclusion, dans la mesure où ils tendent à l'annulation du ch. 1 du dispositif de la décision attaquée et à l'admission de l'opposition no 14315, les ch. 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 des conclusions de la réponse de l'intimée sont irrecevables. Par ailleurs, dans la mesure où il concerne la procédure d'opposition no 14315, le ch. 2 des conclusions de la réponse de l'intimée (par lequel l'audition de A. _____ est demandée [cf. réponse de l'intimée, p. 9-11 ; duplique de l'intimée, p. 2-3]) est également irrecevable. En revanche, dans la mesure où ils concernent la procédure d'opposition no 14316, les ch. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 des conclusions de la réponse de l'intimée sont recevables. Quant au ch. 19 des conclusions de la réponse de l'intimée (frais et dépens de la présente

procédure de recours), il est également recevable.

E. 5.1

La recourante indique faire valoir, par son recours, le non-usage de la marque opposante 2 (recours, p. 3, 4, 6 et 10). Elle explique qu'elle n'a pas pu soulever cette exception plus tôt étant donné qu'il était prématuré de le faire au moment de sa réponse devant l'autorité inférieure, le délai de carence de 5 ans n'étant pas encore arrivé à échéance à ce moment-là (recours, p. 5-11). Elle précise que le délai de carence de la marque opposante 2 est arrivé à échéance entre la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure et la présente procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral (recours, p. 7 [ch. 23]). La recourante soutient que l'art. 22 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111) l'empêche, sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée, de faire valoir le non-usage de la marque opposante 2 au sens de l'art. 12 al. 1 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) (recours, p. 9 [ch. 29]). Relevant que la LPM ne dit rien au sujet du moment auquel il convient d'invoquer le non-usage de la marque opposante (recours, p. 7-8 [ch. 24]), la recourante est d'avis que l'art. 22 al. 3 OPM ne règle pas le cas dans lequel l'exception de non-usage devrait être soulevée à un moment auquel il n'est pas encore possible de le faire (recours, p. 8 [ch. 26]). Elle estime en outre qu'une interprétation conforme à la Constitution de l'art. 22 al. 3 OPM lui permet de faire valoir l'exception de non-usage de la marque opposante 2 à ce stade de la procédure seulement (recours, p. 6 [ch. 18]). En conclusion, se prévalant en particulier de la maxime inquisitoire (art. 12 PA) et soutenant qu'il est admissible de déposer de nouveaux moyens de preuve (recours, p. 7 [ch. 22]), la recourante estime que, vu qu'elle ne pouvait pas faire valoir le non-usage de la marque opposante 2 au moment de sa réponse devant l'autorité inférieure, elle doit pouvoir l'invoquer dans le cadre de la procédure de recours (recours, p. 10 [ch. 31]).

E. 5.2

De son côté, l'intimée soutient que le motif du recours tiré de l'exception d'usage doit être déclaré irrecevable (réponse de l'intimée, p. 4-7 ; duplique de l'intimée, p. 3).

E. 6.1

L'usage de la marque est réglé par les art. 11-12 LPM.

E. 6.1.1

L'art. 11 LPM est intitulé "Usage de la marque". Son al. 1 a la teneur suivante : 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.

E. 6.1.2

Sous le titre "Conséquences du non-usage", l'art. 12 LPM est formulé ainsi : 1 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. 2 Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de

l'utilisation. 3 Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable ; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire.

E. 6.2.1

L'art. 12 al. 1 LPM protège le titulaire pour autant que la période ininterrompue pendant laquelle il n'utilise pas sa marque n'excède pas cinq ans. Ce délai de carence ne peut dépasser cinq ans que si le défaut d'usage est dû à un juste motif (Eric Meier, in : de Werra/ Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 12 LPM nos 8 et 10).

E. 6.2.2

Vu l'art. 12 al. 2 LPM, si le premier usage intervient après plus de cinq ans ou si l'utilisation de la marque est reprise après plus de cinq ans de non-usage, le droit à la marque n'est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine que si personne n'a invoqué le défaut d'usage avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation.

E. 6.2.3

Ainsi, le défaut d'usage n'entraîne pas automatiquement la perte du droit à la marque. Pour que le titulaire ne puisse plus faire valoir son droit à la marque, il faut en effet que le défaut d'usage ait été invoqué par un tiers (Markus Wang, in : Noth/ Bühler/ Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2e éd. 2017 [ci-après : SHK 2017], art. 12 LPM nos 2, 31 et 39 ; Bernard Volken, in : David/ Frick [éd.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3e éd. 2017 [ci-après : BaK 2017], art. 12 LPM nos 2 et 36).

E. 7.1

Sous le titre "Procédure d'opposition", la Section 2 du Chapitre 2 de l'OPM comprend les art. 20-24 OPM. Parmi ces dispositions, l'art. 22 OPM (la nouvelle teneur de cet article [cf. ch. I de l'ordonnance du 2 septembre 2015 (RO 2015 3649)], en vigueur depuis le 1er janvier 2017, est prise en compte ici ; les légères différences qu'elle présente par rapport à la teneur antérieure n'ont en effet pas d'incidence dans le cadre de la présente procédure) est intitulé "Echange d'écritures" ; son al. 3 est formulé ainsi : 3 Dans sa première réponse, le défendeur doit, le cas échéant, faire valoir le défaut d'usage de la marque de l'opposant au sens de l'art. 12, al. 1, LPM.

E. 7.2

Selon la jurisprudence et la doctrine, l'art. 22 al. 3 OPM prévoit que le non-usage de la marque opposante doit être invoqué par le défendeur dans sa première réponse devant l'IPI. A défaut, le défendeur ne peut plus faire valoir le non-usage de la marque opposante, ni devant l'IPI ni (dans le cadre d'une procédure de recours) devant le Tribunal administratif fédéral (arrêts du TAF B-7202/2014 du 1er septembre 2016 consid. 3.2 "GEO/ Geo influence", B-3547/2013 du 1er avril 2014 consid. 3.3 "KOALA/ Koala [3D]", B-3294/2013 du 1er avril 2014 consid. 3.3 "Koala [fig.]/ Koala's March [fig.]", B-4471/2012 du 29 octobre 2013 consid. 3 "ALAÏA/ LALLA ALIA [fig.] und LALLA ALIA", B-5325/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4 "ADWISTA/ ad-vista [fig.]", B-1641/2007 du 3 octobre 2007 consid. 4 "STREET PARADE/ SUMMER PARADE", B-7514/2006 du 31 juillet 2007 consid. 2 "[Quadrat] [fig.]/ "[Quadrat] [fig.]" et B-7431/2006 du 3 mai 2007 consid. 5 "EA [fig.]/ EA [fig.]" ; Wang, in : SHK 2017, art. 12 LPM no 46 ; Christoph Gasser, in : SHK 2017, art. 32 LPM nos 11-12 ; Volken, in : BaK 2017, art. 12 LPM no 44, art. 32 LPM nos 10 et 11 in fine ; Christoph Willi,

Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, art. 32 LPM no 4).

E. 7.2.1

Ainsi, lorsque le délai de carence prévu par l'art. 12 al. 1 LPM (cf. consid. 6.2.1) arrive à échéance avant la fin du délai imparti au défendeur pour présenter sa réponse devant l'IPI, le défendeur qui omet d'invoquer le non-usage de la marque opposante dans sa réponse ne peut plus le faire ultérieurement.

E. 7.2.2

La jurisprudence ajoute que, lorsque le délai de carence arrive à échéance après la fin du délai imparti au défendeur pour déposer sa première réponse devant l'IPI, le non-usage de la marque opposante ne peut pas être invoqué dans le cadre de la procédure d'opposition. En d'autres termes, l'exception de non-usage de la marque opposante soulevée par le défendeur dans sa première réponse devant l'IPI n'est pas prise en considération si le délai de carence n'est pas arrivé à échéance à ce moment-là (arrêts du TAF B-2681/2012 du 22 juillet 2013 consid. 3.1-3.2 "APRIL/ APIL - ASSURANCE POUR IMPAYÉS DE LOYER", B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 4.1.1-4.1.2. "IKB/ ICB [fig.], IKB/ ICB et IKB/ ICB BANKING GROUP", B-7514/2006 du 31 juillet 2007 consid. 2 "[Quadrat] [fig.]/ "[Quadrat] [fig.]" et B-7460/2006 du 6 juillet 2007 consid. 3 "ADIA/ AIDA JOBS und AIDA PERSONAL" ; décision de la CREPI MA-WI 05/98 du 9 février 1999, sic! 1999, p. 281, consid. 5 "Genesis/ Genesis" ; Wang, in : SHK 2017, art. 12 LPM no 46 ; Gasser, in : SHK 2017, art. 32 LPM no 13 ; Volken, in : BaK 2017, art. 12 LPM nos 4 in fine et 44, art. 32 LPM no 12 ; Michel Mühlstein, in : CR PI, art. 32 LPM no 5 ; Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 151 ; Willi, op. cit., art. 32 LPM no 5).

E. 8.1.1

En l'espèce, il faut tout d'abord observer que la marque opposante 2 est enregistrée au registre international le 8 octobre 2009 sur la base d'une demande déposée en France le 8 avril 2009 (cf. consid. A.a.b). Cet enregistrement est notifié le 21 janvier 2010 et publié dans la Gazette OMPI des marques internationales (ci-après : Gazette) 2010/1 du 28 janvier 2010 (cf. règle 32 du Règlement d'exécution commun du 18 janvier 1996 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement [RS 0.232.112.21 ; ci-après : RexC]).

E. 8.1.2

Par déclaration d'octroi de la protection selon la règle 18ter al. 1 RexC (reçue par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle le 19 janvier 2011 et publiée dans la Gazette 2011/11 du 7 avril 2011), l'IPI accorde à la marque opposante 2 la protection en Suisse.

E. 8.2.1

Dans un tel cas, le délai de carence commence à courir à compter de la date de publication dans la Gazette de la déclaration d'octroi de la protection selon la règle 18ter al. 1 RexC (IPI, Directives en matière de marques [cf. [https:// www. ige. ch/ fr/ prestations/ services-en-ligne-et-cen-tre-de-telechargement/marques.html](https://www.ige.ch/fr/prestations/services-en-ligne-et-cen-tre-de-telechargement/marques.html) , consulté le 04.06.2019], version du 1er janvier 2019, Partie 6, ch. 5.2.1 ; Volken, in : BaK 2017, art. 12 LPM no 14 ; Meier, in : CR PI, art. 12 LPM no 9).

E. 8.2.2

En l'espèce, la déclaration d'octroi de la protection selon la règle 18ter al. 1 RexC est publiée dans la Gazette 2011/11 du 7 avril 2011 (cf. consid. 8.1.2). Le délai de carence de la marque opposante 2 arrive donc à échéance cinq ans plus tard, c'est-à-dire le 7 avril 2016.

E. 9.1.1

Il s'avère par ailleurs que, dans sa réponse déposée le 21 octobre 2015 devant l'autorité inférieure (cf. consid. A.b.d.a), la recourante soulève déjà l'exception de non-usage de la marque opposante 2 : "Ein markenmässiger Gebrauch kann also auch bezüglich der [marque opposante 2] nicht festgestellt werden" (réponse de la recourante devant l'autorité inférieure [pièce 7 du dossier de l'autorité inférieure], p. 3-4). Force est dès lors de constater que, conformément à l'art. 22 al. 3 OPM, c'est bien "[d]ans sa première réponse" devant l'IPI que la recourante invoque cette exception. Sous cet angle, rien ne saurait lui être reproché (cf. consid. 7.2).

E. 9.1.2

Il faut en outre relever que, le 7 avril 2016, au moment où le délai de carence de la marque opposante 2 arrive à échéance (cf. consid. 8.2.2), l'autorité inférieure n'a pas encore rendu sa décision sur l'opposition. Dans de telles circonstances, l'autorité inférieure ne saurait renoncer à traiter l'exception de non-usage soulevée à temps par la recourante. Est en effet déterminant l'état du dossier au moment où la décision est rendue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2009/64 consid. 7.3, ATAF 2009/9 consid. 3.3.1 ; Waldmann/ Bickel, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016 [ci-après : Praxiskommentar VwVG], art. 32 PA nos 15-17 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., nos 2.204, 2.206 et 2.207). Peu importe dès lors que l'intimée soutienne que l'exception du défaut d'usage soulevée dans le recours est un nouveau moyen de droit et non pas un fait nouveau (réponse de l'intimée, p. 5 ; duplique de l'intimée, p. 3 ; cf. réplique, p. 9 in fine). Ce sont en effet l'exception soulevée par la recourante dans sa première réponse devant l'IPI ainsi que l'état de fait au moment où l'IPI rend sa décision sur l'opposition qui sont déterminants.

E. 9.1.3

Le non-usage d'une marque n'est certes pas pris en compte d'office par les autorités (Wang, in : SHK 2017, art. 12 LPM no 45 ; Gasser, in : SHK 2017, art. 32 LPM no 7 ; Volken, in : BaK 2017, art. 12 LPM no 43, art. 32 LPM no 19). L'exception de non-usage de la marque opposante doit toutefois être traitée si le défendeur l'invoque à temps au sens de l'art. 22 al. 3 OPM. Cette disposition purement procédurale prévoit en effet jusqu'à quel moment au plus tard l'exception peut être soulevée. Elle n'interdit en revanche pas au défendeur de la soulever à titre préventif.

E. 9.1.4

Quant au fait que l'art. 22 al. 3 OPM n'empêche pas le défendeur de faire valoir le non-usage de la marque opposante devant un tribunal civil (cf. Wang, in : SHK 2017, art. 12 LPM no 46 in fine ; Willi, op. cit., art. 32 LPM no 5 in fine), il n'est pas pertinent ; peu importe par ailleurs que, depuis le 1er janvier 2017, les art. 35a ss LPM offrent au défendeur (au surplus) la possibilité de déposer auprès de l'IPI une demande de radiation de la marque opposante pour défaut d'usage au sens de l'art. 12 al. 1 LPM (cf. réponse de l'intimée, p. 6 in fine ; cf. également : réplique, p. 9-10). Rien n'indique en effet que, dans le

cadre de la procédure d'opposition, une fois que le délai de carence est arrivé à échéance, l'art. 22 al. 3 OPM empêche l'IPI de tenir compte de l'exception de non-usage de la marque opposante soulevée à titre préventif.

E. 9.1.5

En conclusion, si le délai de carence de la marque opposante n'arrive à échéance que plus tard, mais avant que l'IPI ne rende sa décision sur l'opposition, l'IPI est tenu de traiter l'exception de non-usage soulevée par le défendeur dans sa première réponse. L'art. 22 al. 3 OPM se limite en effet à imposer au défendeur de faire valoir cette exception à ce moment-là au plus tard, ce qui a été fait par la recourante en l'espèce (cf. consid. 9.1.1).

E. 9.2.1

Le présent arrêt s'écarte ainsi de la jurisprudence suivie jusqu'ici (cf. consid. 7.2.2). Etant donné qu'il s'appuie sur des raisons objectives (cf. consid. 9.1.1-9.1.5), ce revirement de jurisprudence ne contrevient toutefois pas à la sécurité du droit, à la protection de la bonne foi et à l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 137 V 133 consid. 6.1, ATF 136 III 6 consid. 3, ATF 135 II 78 consid. 3.2, ATF 125 I 458 consid. 4a, ATF 122 I 57 consid. 3c/aa).

E. 9.2.2.1

Il convient d'ajouter qu'une nouvelle jurisprudence doit en principe s'appliquer immédiatement. Ce n'est en effet que dans des cas particuliers que le droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) est pris en considération. Ainsi, le changement de jurisprudence ne doit pas intervenir sans avertissement préalable si ses effets sont excessivement rigoureux (ATF 111 Ia 108 consid. 4) ou s'il provoque la péremption d'un droit, notamment du fait qu'il porte sur la computation d'un délai de recours (ATF 135 II 78 consid. 3.2-3.3, ATF 132 II 153 consid. 5.1, ATF 122 I 57 consid. 3c/bb, ATF 94 I 15 consid. 1 ; Moor/ Flückiger/ Martenet, Droit administratif, vol. I [Les fondements], 3e éd. 2012, p. 86).

E. 9.2.2.2

En l'espèce, le fait que, désormais, l'IPI soit tenu de traiter l'exception de non-usage soulevée par le défendeur dans sa première réponse si le délai de carence de la marque opposante arrive à échéance avant qu'il ne rende sa décision sur l'opposition (cf. consid. 9.1.5) ne produit pas un effet excessivement rigoureux pour l'intimée. Ce changement de jurisprudence ne provoque pas non plus la péremption de l'un des droits de l'intimée. Dans ces conditions, l'intimée ne saurait se prévaloir de sa bonne foi.

E. 9.3.1

En conclusion, les ch. 2, 3 et 5 (dans la mesure uniquement où il porte sur la répartition des frais et des dépens dans le cadre de la procédure d'opposition no 14316) du dispositif de la décision attaquée (cf. consid. 2.2.2 et 2.2.4.2) doivent être annulés. Dans le cadre de la procédure d'opposition no 14316, c'est en effet à tort que la décision attaquée n'examine pas la question de savoir si l'usage de la marque opposante 2 a été rendu vraisemblable.

E. 9.3.2.1

Le Tribunal administratif fédéral n'a dès lors pas à traiter l'argument de l'illégalité de l'art. 22 al. 3 OPM soulevé par la recourante (cf. consid. 5.1).

E. 9.3.2.2

Deviens par ailleurs sans objet la demande de l'intimée tendant à ce que le courrier du 25 octobre 2016 (pièce 2 jointe au recours) - par lequel, notamment, la recourante, se prévalant de l'expiration du délai de carence, indique à l'intimée qu'elle invoque le non-usage de la marque opposante 2 - soit être écarté du dossier, en particulier en raison du fait qu'il porte la mention "Without prejudice/ for settlement purposes only/ no use in court" (cf. duplicata de l'intimée, p. 3-4 ; observations de la recourante du 16 juin 2017, p. 2 ; observations de l'intimée du 21 juin 2017, p. 1). Vu que, en l'espèce, l'exception de non-usage de la marque opposante 2 soulevée par la recourante dans sa première réponse suffit à obliger l'autorité inférieure à la traiter (cf. consid. 9.1.5), le courrier adressé par la recourante à l'intimée le 25 octobre 2016 est quoi qu'il en soit dénué de pertinence au sens de l'art. 33 al. 1 PA.

E. 9.3.2.3

Il n'y a enfin pas lieu d'examiner les autres motifs de recours développés par la recourante (cf. consid. B.b, C.b.b et D.c).

E. 9.4.1.1

Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.

E. 9.4.1.2

Pour des raisons d'économie de procédure (essentiellement afin que la procédure ne soit pas prolongée inutilement), le recours au Tribunal administratif fédéral est en principe réformatoire (Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., no 3.191 ; Weissenberger/ Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, art. 61 PA no 10). D'une manière générale, l'art. 61 al. 1 PA confère néanmoins un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de recours (Weissenberger/ Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, art. 61 PA no 15), qui doit notamment veiller à ce qu'une décision réformatoire ne limite pas de manière inadmissible le nombre d'instances de recours (Weissenberger/ Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, art. 61 PA no 17). Par ailleurs, l'autorité de recours ne saurait statuer elle-même sur l'affaire lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (ATAF 2010/46 consid. 4 ; arrêts du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 8 et B-4420/2010 du 24 mai 2011 consid. 6).

E. 9.4.2.1

En l'espèce, vu notamment que, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure n'examine pas la question de savoir si l'usage de la marque opposante 2 a été rendu vraisemblable, il se justifie de lui renvoyer l'affaire au sens de l'art. 61 al. 1 PA afin que, après avoir donné à l'intimée la possibilité de rendre vraisemblable l'usage de cette marque (Cherpillod, op. cit., p. 151-152), elle rende une nouvelle décision, dûment motivée, au sujet de l'opposition no 14316 (cf. arrêts du TAF B-6378/2011 du 15 août 2013 consid. 6 "FUCIDERM/ Fusiderm", B-3046/2011 du 31 mai 2012 consid. 6.1 et B-5732/2009 du 31 mars 2010 consid. 7.1 et 8 "[fig.]/ AVIATOR [fig.] et AVIATOR [fig.]" ; Weissenberger/ Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, art. 61 PA nos 16 et 17 ; cf. également : réponse de l'intimée, p. 5 [ch. 14]).

E. 9.4.2.2

Il s'agit enfin de préciser que l'intimée sera invitée à rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante 2 (ou l'existence de justes motifs pour son non-usage) pendant la période de cinq ans qui précède non pas la date à laquelle la recourante fait valoir - dans sa première

réponse devant l'IPI - le défaut d'usage de la marque opposante 2 (cf. arrêts du TAF B-3547/2013 du 1er avril 2014 consid. 3.3 "KOALA/ Koala [3D]" et B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4 "KINDER/ kinder Party [fig.]"), mais bien la date à laquelle le délai de carence de la marque opposante 2 arrive à échéance, c'est-à-dire le 7 avril 2016 (cf. consid. 8.2.2).

E. 10

Il ressort de ce qui précède que les ch. 1 et 2 des conclusions du recours (cf. également : ch. 1 des conclusions de la réplique) sont admis en ce sens que les ch. 2, 3 et 5 (dans la mesure uniquement où il porte sur la répartition des frais et des dépens dans le cadre de la procédure d'opposition no 14316) du dispositif de la décision attaquée sont annulés (cf. consid. 9.3.1) et que l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision au sujet de l'opposition no 14316 (cf. consid. 9.4.2.1-9.4.2.2). Quant aux conclusions de l'intimée tendant à l'annulation du ch. 1 du dispositif de la décision attaquée et à l'admission de l'opposition no 14315, elles sont irrecevables (cf. consid. 4), de sorte que le ch. 2 des conclusions de la réplique est également admis. Enfin, le ch. 3 des conclusions de la réplique est admis dans la mesure où le ch. 2 des conclusions de la réponse de l'intimée concerne la procédure d'opposition no 14315 (et est irrecevable [cf. consid. 4]) ; vu le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure (cf. consid. 9.4.2.1), le ch. 3 des conclusions de la réplique devient sans objet dans la mesure où le ch. 2 des conclusions de la réponse de l'intimée concerne la procédure d'opposition no 14316. Ne reste ainsi qu'à statuer sur les frais et les dépens de la présente procédure de recours (cf. consid. 11-12).

E. 11.1

Les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire (cf. 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.]" ; sic! 2015, p. 497) 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. 11.2.1

En l'espèce, les frais de procédure, qu'il convient d'arrêter à Fr. 4'500.-, doivent être mis à la charge de l'intimée, qui succombe.

E. 11.2.2

Quant à l'avance de frais de Fr. 4'500.- versée par la recourante le 8 novembre 2016, elle lui est restituée.

E. 12.1

La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. 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. 12.2.1.1

En l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par des mandataires, a droit à des dépens.

E. 12.2.1.2

L'intervention des avocats de la recourante s'est, pour l'essentiel, limitée au dépôt d'un recours (cf. consid. B), d'une réplique (cf. consid. D) et d'observations (cf. consid. F). A défaut de décompte fourni par la recourante (peu importe que, dans son recours [p. 16], la recourante offre au Tribunal administratif fédéral de lui faire parvenir la note d'honoraires de ses avocats [cf. arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 13.2.1-13.2.2 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL"]), il se justifie, sur la base du dossier, de fixer au total à Fr. 7'500.- le montant des frais de représentation nécessaires à la défense de ses intérêts et de mettre cette somme à la charge de l'intimée.

E. 12.2.2

Vu qu'elle succombe, l'intimée n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF).

E. 12.2.3

Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas non plus droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

E. 13

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 (arrêt du TAF B-3824/2015 du 17 mai 2017 consid. 16 "JEAN LEON/ Don Leone [fig.]").

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