

Décision

Procédure d'opposition n° 10010

dans la cause

Daniel Mimoun, 20 Chaussée de la Muette, 75016 Paris (France)

Simon Attias, 87 Boulevard Suchet, 75016 Paris (France)

Opposants

Représentés par Bugnion SA, 1206 Genève

Enregistrement international n° 594 110 « VERTIGO »

Contre

Abächerli Hansruedi
River-House
6074 Giswil

Défenderesse

Représentée par Troller Hitz Troller & Partner, 6002 Lucerne

Marque suisse n° 573 694 « Vestido » (fig.)



L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss du Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT, RS 232.248), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant:

I. FAITS ET PROCEDURE

1. La marque suisse n° 573 694 « Vestido » (fig.) a été publiée le 1^{er} juillet 2008 sur Swis-reg. Elle est enregistrée pour les produits suivants:
« Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen; Pferdegeschirre und Sattlerwaren. » (classe 18)
« Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bett- und Tischdecken. » (classe 24)
« Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen. » (classe 25)
2. Par requête du 1^{er} octobre 2008, l'opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 594 110 « VERTIGO », enregistré pour les produits suivants :
« Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; articles de sellerie; boîtes à chapeaux en cuir, sacs à dos, cartables, coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases", porte-documents, mallettes, maroquinerie, étuis pour clés, porte-monnaie non en métaux précieux, portefeuille, porte-carte de crédit, porte-chéquier, sacs à main, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements, trousse de voyage. » (classe 18)
« Vêtements, chaussures, chapellerie; manteaux, blousons; imperméables, tailleurs, vestes, blouses, chemisiers; chemises, cardigans, pull-overs, débardeurs, tee-shirts, pantalons, bermudas, shorts, robes, tenues de soirée, jupes, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bain, vêtements pour le sport, survêtements, anoraks, sous-vêtements, lingerie de corps, slips, culottes, soutiens-gorge, bas et collants, chaussettes, pyjamas, robes de chambre, chemises de nuit, déshabillés, écharpes, foulards, pochettes et cravates, châles, ceintures, gants; chapeaux; bottes, sandales, pantoufles, souliers de sport. » (classe 25)
3. Le 13 octobre 2008, l'Institut a émis une décision impartissant un délai au 15 décembre 2008 au mandataire des opposants pour produire une procuration en sa faveur. Une procuration a été envoyée le 20 octobre 2008, soit dans le délai imparti.
4. Le 31 octobre 2008, l'Institut a émis une décision impartissant un délai au 31 décembre 2008 à la défenderesse pour présenter une réponse. Suite à une requête de la défenderesse, ce délai a été prolongé au 2 mars 2009.

3

5. Le 26 février 2009, la défenderesse a présenté une réponse dans le délai imparti. Elle a notamment invoqué le non-usage de la marque opposante.
6. Le 12 mars 2009, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 12 mai 2009 à l'opposante pour présenter une réplique et rendre l'usage de sa marque ou de justes pour motifs pour le non-usage vraisemblable.
7. Le 14 septembre 2009, soit dans le délai prolongé imparti, l'opposante a présenté une réplique.
8. Le 15 septembre 2009, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 16 novembre 2009 à la défenderesse pour présenter une duplique.
9. Le 30 novembre 2009, soit dans le délai prolongé imparti, la défenderesse a présenté une duplique.
10. Le 3 décembre 2009, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.

II. CONDITIONS REQUISES POUR UNE DECISION SUR LE FOND

Selon l'art. 31 LPM, le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM. L'opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.

La marque suisse attaquée a été déposée le 11 juin 2008. La marque internationale opposante est antérieure car elle a été enregistrée le 26 novembre 1992. L'opposition a été introduite dans le délai et les formes requises. La taxe a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.

III. EXAMEN MATERIEL

A. Motifs d'opposition

Selon l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

B. Invocation du défaut d'usage.

1. La défenderesse a invoqué le défaut d'usage de la marque opposante au sens de l'art. 32 LPM. Tant que l'usage n'est pas contesté ou tant que le délai de carence n'est pas échu, les produits et services enregistrés sont déterminants pour l'examen de la similarité. L'art. 12 al. 1 LPM accorde au titulaire de la marque un délai de carence de cinq ans

avant de faire usage de sa marque. Avant l'échéance du délai de carence, le défaut d'usage ne peut être invoqué. Pour les enregistrements internationaux, le calcul du délai de carence dépend de différents facteurs (Directives IPI en matière de marques <http://www.ige.ch/F/jurinfo/j101.shtm#2> (ci-après Directives), Partie 5, ch. 6.3.1.).

2. En l'espèce, la marque internationale opposante a été enregistrée le 26 novembre 1992 et n'a pas fait l'objet d'un refus de protection. Le délai de carence était donc échu au moment de l'invocation du défaut d'usage dans la présente procédure (12 mars 2009).
3. Si le défaut d'usage est invoqué, l'usage de la marque doit être rendu vraisemblable pendant les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage (art. 32 LPM). La période à prendre en considération en l'espèce s'étend du 12 mars 2004 au 12 mars 2009. Il suffit d'établir l'usage récent de la marque mais les moyens permettant de rendre l'usage vraisemblable doivent se rapporter à une époque antérieure à celle de l'invocation du défaut d'usage (Directives, Partie 5, ch. 6.4.2.).
4. En principe, la marque doit être utilisée en Suisse. Une exception découle de la Convention entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (ci-après : Convention). L'art. 5 al. 1 de cette Convention prévoit que le défaut d'usage dans un Etat ne produit pas d'effet préjudiciables si la marque a été utilisée dans l'autre Etat. (Directives, Partie 5, ch. 6.4.1.).
5. Seul l'usage sérieux est pris en compte. Le caractère sérieux de l'usage se détermine en se fondant sur l'intention du titulaire de la marque de satisfaire la demande du marché. Il n'est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur le produit ou sur son emballage. Il suffit que le signe soit perçu par le public comme un moyen d'identification des produits ou services. Il peut s'agir d'un usage dans des catalogues, des listes de prix, des factures, etc. L'usage doit cependant se rapporter aux produits et / ou services enregistrés. Un usage de la marque en rapport avec les produits et / ou services fait défaut si l'usage n'est en rapport qu'avec l'entreprise. L'utilisation qui a lieu uniquement à titre de raison sociale (renvoi abstrait à une entreprise) n'est pas suffisant au regard de l'art. 11 LPM. Elle ne permet pas à la marque d'exercer sa fonction, autrement dit de distinguer des produits ou services (Directives, Partie 5, ch. 6.4.4.).
6. La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits et / ou services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Si la marque n'est utilisée que pour une partie des produits enregistrés, elle n'est protégée que dans cette mesure. L'usage de la marque pour certains produits d'une classe ne permet en principe pas de justifier son utilisation pour tous les produits tombant sous l'indication générale (Oberbegriff) (Directives, Partie 5, ch. 6.4.5.).
7. Une marque doit en principe être utilisée telle qu'elle est inscrite au registre, car ce n'est qu'ainsi que l'impression distinctive prend véritablement effet. 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). Le fait de laisser tomber des parties secondaires de la marque ou son adaptation au goût du jour sont acceptables. En revanche, le fait de laisser tomber un élément distinctif produit une impression d'ensemble différente et constitue un usage qui diverge essentiellement de l'enregistrement. Il est pour cela décisif que le noyau distinctif de la marque, qui en détermine l'impression d'ensemble spécifique, ne soit pas soustrait et que, malgré l'usage divergent, le caractère distinctif du signe soit maintenu. Tel est le cas lorsque le public met sur pied d'égalité le signe utilisé et le signe enregistré, c'est-à-dire qu'il voit la même marque dans les deux signes qu'il peut pourtant différencier (Directives, Partie 5 ch. 6.4.6.).

8. Les pièces présentées sont les suivantes : un extrait du registre du commerce français (annexe 1), des extraits de deux pages internet (annexe 2), ainsi que des copies de factures couvrant les années 2008-2009 (annexes 3 à 15).
9. A titre préalable, on rappellera que le titulaire de la marque ne doit pas toujours l'utiliser lui-même. Il peut autoriser des tiers à en faire usage. L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM ; Directives, Partie 5, ch. 6.4.8.). En l'espèce, le titulaire déclare expressément que la marque opposante est exploitée par l'intermédiaire de la société VERTIGO, laquelle est au bénéfice d'une licence exclusive. Ces allégations sont d'ailleurs confirmées par l'inscription de cette licence au registre international. En outre, les extraits de registre du commerce fournis par l'opposante révèlent que les opposants sont les gérants de cette société. Par conséquent, l'usage par cette dernière est assimilé à l'usage par les opposants, dès lors que leur consentement a clairement été rendu vraisemblable.
10. La défenderesse prétend que l'utilisation du signe opposant aurait lieu uniquement à titre de raison sociale. L'Institut ne saurait la suivre sur ce point. En effet, l'adresse et les informations relatives à la société sont clairement séparées du signe sur les factures. Celui-ci y est doublement présent, à savoir isolé, stylisé et occupant toute la largeur au bas de la facture, ainsi que dans le coin supérieur gauche dans un cadre foncé et au-dessus du slogan « pour la ville ». Dans ce dernier cas, les informations relatives à l'entreprise ne sont pas directement placées au dessous de « VERTIGO », elles sont au contraire détachées au centre de la page. En outre, la présence d'un cadre et d'un slogan dans cette combinaison particulière laisse davantage l'impression d'une marque que d'une raison sociale. Enfin, on rappellera que selon la jurisprudence récente du TAF, la proximité du signe par rapport aux informations de l'entreprise n'est pas forcément déterminante (cf. TAF B-2683/2007 – Solvay / Solvexx). Dès lors, on ne saurait conclure à un usage uniquement en rapport avec l'entreprise ou, autrement dit, on ne saurait exclure une relation suffisante entre le signe et les produits.
11. La grande majorité des factures (18 sur 23) est adressée à des destinataires allemands. En vertu d'une exception découlant de l'article 5 al. 1 de la Convention (cf. supra ch. 3), un usage en Allemagne peut être pris en compte. Ce dernier doit toutefois être examiné à la lumière du droit suisse. En particulier et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, seuls des ressortissants suisses et allemands ou des ressortissants d'Etats tiers domiciliés ou établis en Suisse ou en Allemagne peuvent prétendre à des droits découlant de cette Convention, alors que pour les personnes morales, il suffit d'avoir un établissement commercial ou industriel effectif dans un des Etats contractants. Il est en outre requis, et ce point n'est pas contesté en doctrine, que la marque soit protégée dans les deux pays (Directives, Partie 5, ch. 6.4.1.). En l'espèce, les opposants français n'allèguent à aucun moment qu'ils seraient domiciliés dans un Etat contractant, pas plus qu'ils n'avancent que la société Vertigo, au bénéfice d'une licence exclusive, disposerait d'un établissement commercial ou industriel effectif en Suisse ou en Allemagne. Ces éléments ne sauraient non plus ressortir ni être déduits des pièces fournies. Au contraire, il est même précisé que ladite société ne détient pas de boutiques en Suisse. Par conséquent, l'Institut se doit d'écarter les pièces 8 à 15, à savoir l'ensemble des factures établies à l'attention de destinataires allemands.
12. Il convient de constater que les extraits internet produits (annexe 2) ne présentent pas

de lien avec la Suisse, ni même avec l'Allemagne. En particulier, le domaine de premier niveau du site en question est « .com » et aucun lien avec ces deux pays ne ressort du contenu de ces pages, notamment de la liste de pays dans lesquels la société Vertigo possède des magasins. Dès lors et pour cette raison déjà, on ne saurait considérer ces pièces. Au surplus, on relèvera que le signe « Vertigo » semble ici plutôt utilisé à titre de raison sociale au vu de l'indication « Paris » apposée immédiatement au-dessous (voir dans ce sens Eric Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005, p.40).

13. Les pièces restantes, à savoir les annexes 3 à 8, consistent en cinq factures adressées à des destinataires suisses et couvrant les années 2008 (4) et 2009 (1), la plus récente étant datée de février 2009. Elles tombent ainsi dans la période déterminante et remplissent la condition de lieu, à savoir un usage en Suisse. On rappellera également (cf. supra ch. 11) qu'un rapport entre les produits et le signe est à admettre, l'emploi de ce dernier n'étant pas assimilé uniquement à un renvoi abstrait à l'entreprise.
14. Les produits objets des cinq factures à prendre en considération consistent en divers produits :
 - des pantalons : environ 120 pièces pour un montant de 5'400 CHF.
 - des tuniques : 10 pièces pour un montant de 500 CHF
 - des robes : 3 pièces pour un montant de 105 CHF
 - des jupes : 14 pièces pour un montant de 530 CHF
 - des tops : 9 pièces pour un montant de 225 CHF
 - des vestes : 10 pièces pour un montant de 870 CHF
15. Il sied de noter que seule une partie des produits revendus par l'opposante y est mentionnée. Un usage pour le reste des produits, à savoir l'entier de la classe 18 et une grande partie de la classe 25 est d'ores et déjà à exclure pour cette raison déjà (article 11 al. 1 LPM ; Directives, Partie 5, ch. 6.4.5).
16. A l'examen desdites factures, on ne saurait contester un certain usage en Suisse du signe pour les produits listés sous chiffre 15. Cependant, l'Institut est d'avis que le caractère sérieux de l'usage n'est pas rendu vraisemblable et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les pièces d'usages pertinentes se limitent à cinq factures pour une période allant de février 2008 à février 2009. Ensuite, celles-ci concernent environ 170 pièces pour un montant cumulé de moins de 8'000 CHF. Ces chiffres sont clairement à considérer comme très faibles au regard du type de produits de consommation courante que sont des vêtements situés dans un segment de prix moyen. Par ailleurs, on rappellera qu'aucun autre document pertinent ne vient soutenir ces factures en fournissant, isolément ou en combinaison avec ces dernières, des indices quant au caractère sérieux de l'usage du signe en Suisse. On pensera notamment à des catalogues destinés au marché suisse, des listes de prix en francs suisses, des factures supplémentaires.
17. En conséquence, les seuls éléments recevables à disposition de l'Institut, à savoir cinq factures visant de modestes quantités et montants pour des produits de masse, ne sauraient constituer un indice suffisant quant à la volonté des opposants de satisfaire la demande du marché helvétique. Un certain usage peut certes être constaté, cependant seul l'usage sérieux est pris en compte. L'Institut estime notamment que le minimum d'activités commerciales auquel on peut raisonnablement s'attendre dans ce secteur économique n'est pas atteint. Ces pièces renvoient plutôt à des actions isolées, que la jurisprudence considère comme inaptes à rendre vraisemblable l'intention d'utiliser sérieusement la marque (Directives, Partie 5, ch. 6.4.4 et référence jurisprudentielle).

18. En conséquence, il convient de conclure que les documents présentés ne permettent pas de rendre vraisemblable le caractère sérieux de l'usage de la marque opposante en Suisse. Ledit caractère sérieux ne saurait même pas être qualifié de probable, dès lors que les éléments pertinents consistent uniquement en cinq factures faisant état de la vente en Suisse de moins de 200 articles de consommation courante dans la période 2008-2009.
19. L'Institut se permet également de rappeler que l'usage de la marque n'est pas examiné d'office et que dès lors la maxime des débats s'applique. En d'autres termes, l'Institut ne se base que sur les moyens de preuve présentés par l'opposant et ne procède pas à des investigations (cf. notamment Directives, partie 5, ch. 6.6.2).
20. Lorsque l'usage n'est pas rendu vraisemblable, l'opposition n'est pas fondée sur un droit de marque valable et doit être rejetée sans examen des motifs relatifs (Directives, Partie 5, ch. 6.4.4.).

IV. REPARTITION DES FRAIS

En statuant sur l'opposition, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM en relation avec l'art. 24 OPM). En règle générale, la partie qui succombe doit prendre en charge la taxe d'opposition ainsi que les frais de représentation de l'autre partie. En prenant en compte que la procédure doit être avantageuse, la pratique est d'allouer une indemnité de CHF 1'000.- par échange d'écriture (voir Directives, Partie 5, ch. 9.4.).

La procédure a nécessité deux échanges d'écriture. Vu la pratique exposée ci-dessus, l'Institut est d'avis qu'il convient d'attribuer à la défenderesse une somme de CHF 2'000.- à titre de dépens.

8

Par ces motifs, l'Institut

décide:

1. L'opposition n° 10010 contre la marque suisse n° 573 694 « Vestido » (fig.) est rejetée.
2. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
3. Il est mis à la charge des opposants le paiement à la défenderesse d'une somme de CHF 2'000.- à titre de dépens.
4. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 3 août 2010
Division des marques

Steve Hauser
section des oppositions

Voies de droit :

Cette décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours à compter de cette notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Bern 14. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.