

Décision

Procédure d'opposition n° 10423

dans la cause

KENZO
18 rue Vivienne
75002 PARIS
France

Opposante

Représentée par Junod, Guyet, Muhlstein & Lévy, Avocats
17, rue Töpffer, 1206 Genève

Enregistrement international n° 472 708 - KENZO

contre

TSUJIMOTO Kenzo
2-15, Eganosho 5-chome,
Habikino-shi
Osaka 583-0886
Japon

Défendeur

Représenté par Hepp Wenger Ryffel AG,
Friedtalweg 5, 9500 Wil

Enregistrement international n° 953 373 – KENZO ESTATE

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après Institut) 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 désignation postérieure à la Suisse de l'enregistrement international n° 953 373 – KENZO ESTATE a été publiée le 1^{er} janvier 2009 dans la Gazette OMPI des marques internationales n°2008/48. Elle est inscrite pour les produits suivants :
33 Vins; boissons alcoolisées à base de fruits; liqueurs occidentales (en général).
2. Par requête du 1^{er} mai 2009, l'opposante a formé opposition contre cet enregistrement international pour tous les produits mentionnés ci-dessus. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 472 708 - KENZO lequel est notamment enregistré pour les produits suivants :
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
3. Le 14 mai 2009, l'Institut a refusé provisoirement l'enregistrement international n° 953 373 – KENZO ESTATE et a imparti un délai jusqu'au 14 août 2009 au défendeur pour désigner un mandataire en Suisse, ce qu'il a fait le 3 juillet 2009.
4. Le 10 juillet 2009, l'Institut a imparti un délai au défendeur pour prendre position sur le mémoire d'opposition, ce qu'il a fait le 8 septembre 2009.
5. Le défendeur ayant invoqué le non-usage de l'enregistrement international opposant en relation (principalement) avec les produits de la classe 33, l'Institut a imparti un délai à l'opposante le 15 septembre 2009 pour présenter une réplique.
6. L'opposante n'ayant pas pris position dans le délai imparti prolongé deux fois, l'Institut a clos la procédure d'instruction le 7 avril 2010.

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 ou de la désignation postérieure, le délai commençant à courir pour les enregistrements internationaux dès le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la publication dans la Gazette OMPI des marques internationales est intervenue (art. 50 OPM). La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.

La désignation postérieure à l'enregistrement international attaqué a été inscrite le 21 août 2008. L'enregistrement international opposant est antérieur car il a été inscrit le 15 octobre 1982, revendiquant une priorité française du 16 avril 1982. 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 ou services identiques ou similaires, lors-

qu'il en résulte un risque de confusion.

B. Usage de la marque opposante

1. 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. Durant ce délai, l'éventualité d'une utilisation ultérieure suffit. Avant l'échéance du délai de carence, le défaut d'usage selon l'art. 32 LPM ne peut être invoqué (Directives d'examen des marques, www.ipi.ch, Partie 5, ch. 6.3). Pour les enregistrements internationaux, le calcul du délai de carence dépend de différents facteurs, et notamment d'une éventuelle procédure de refus de protection. Si l'enregistrement international ne fait pas l'objet d'un refus de protection, le délai de carence commence à courir à partir du moment où l'Institut est tenu d'émettre au plus tard un refus de protection (la date d'enregistrement ou de désignation postérieure n'est pas déterminante car il n'est pas encore établi à ce moment si l'enregistrement international sera admis à la protection en Suisse). Si l'Arrangement de Madrid (AM) s'applique, comme c'était le cas en l'espèce, le délai commence à courir une année après la date de la « notification », c'est-à-dire la date à laquelle l'OMPI envoie le certificat d'enregistrement à l'office national désigné (règle 18.1)a)iii) RxC ; Directives, Partie 5, ch. 6.3.1).
2. En l'espèce, l'enregistrement international n'a fait l'objet d'aucun refus de protection et l'AM s'appliquait au moment de l'examen de la désignation suisse de cet enregistrement (la Suisse et la France étant liées en 1982 par l'AM). Le délai de carence a donc commencé à courir un an après la notification à la Suisse de l'enregistrement international et a échu cinq ans après, soit en 1988. Le défendeur pouvait de ce fait invoquer le défaut d'usage en 2009.
3. Si le défaut d'usage est invoqué, l'opposante doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 22 al. 3 OPM en relation avec 32 LPM ; Directives, Partie 5, ch. 6.3.4). Lorsque l'usage n'est pas rendu vraisemblable, l'opposition n'est pas fondée sur un droit à la marque valable et doit être rejetée sans examen des motifs relatifs (Directives, Partie 5, ch. 6.7).
4. En l'espèce, l'opposante n'a pas rendu vraisemblable l'usage de sa marque dans l'acte d'opposition et n'a pas remis de réplique dans le délai qui lui a été imparti. Elle n'a pas non plus fourni de justes motifs pour le non-usage de son enregistrement international. L'opposition doit de ce fait être rejetée, sans examen des motifs relatifs.

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 (Directives, Partie 5, ch. 9.4.).

En l'espèce, l'opposition est rejetée. Le défendeur ayant présenté une réponse à l'opposition, il lui est alloué la somme de CHF 1'000.- à titre de dépens.

Par ces motifs, l'Institut

décide:

1. L'opposition n°10423 contre l'enregistrement international n° 953 373 – KENZO ESTATE est rejetée.
2. Une déclaration d'octroi de la protection selon la règle 18^{ter}2)i) du règlement d'exécution commun sera émise en faveur de l'enregistrement international 953 373 – KENZO ESTATE.
3. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
4. Il est mis à la charge de l'opposante le paiement au défendeur d'une somme de CHF 1'000.- à titre de dépens.
5. La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 2 décembre 2010

Julie Poupinet

Division des marques
Section des oppositions

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 Berne 14. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.