

Décision Procédure d'opposition n° 12774 Dans la cause

Chris Seydoux
Corbières 25,
Case postale 2042
1630 Bulle

Opposant

représenté par Soprintel S.A., Rue Neuve 8, 2300 La Chaux-de-Fonds

Marque suisse n° 552 580



contre

Pacific World Corporation
25800 Commercentre Drive
Lake Forest, CA 92630-8803 (US)

Défenderesse

Représentée par Weinmann Zimmerli, Apollostrasse 2, 8032 Zürich

Enregistrement international n° 1 084 810 « SENSATIONAIL »

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 232.148), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant:

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement international n° 1 084 810 « SENSATIONAIL » a fait l'objet d'une désignation postérieure visant la Suisse, qui a été publiée dans la Gazette OMPI des marques internationales n° 33/2012 du 28 juin 2012. Cet enregistrement revendique la protection en Suisse pour les produits suivants :
« Laques pour les ongles; bases pour vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; fixateurs pour vernis à ongles.» (classe 3)
2. Par requête du 21 décembre 2012, l'opposant a formé opposition totale contre la protection en Suisse de cet enregistrement international. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 552 580 « sensationail ((fig.)) », protégée en Suisse pour les produits et services suivants:
« Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.» (classe 3)
« Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.» (classe 9)
« Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.» (classe 44)
3. Le 18 janvier 2013, l'Institut a émis un refus provisoire total (sur motifs relatifs) à l'encontre de l'enregistrement international attaqué. Un délai de trois mois au 18 avril 2013 a été imparti à la défenderesse pour désigner un mandataire en Suisse ou indiquer un domicile de notification en Suisse.
4. Le 5 mars 2013, un mandataire en Suisse s'est constitué pour le compte de la défenderesse.
5. Le 12 mars 2013, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 13 mai 2013 à la défenderesse pour présenter une réponse à l'acte d'opposition.
6. Le 28 mars 2013, soit dans le délai imparti, la défenderesse a présenté une réponse, dans laquelle est notamment invoqué le non-usage de la marque opposante.
7. Par décision du 10 avril 2013, l'Institut a imparti un délai jusqu'au 10 juin 2013 à l'opposant pour présenter une réplique et rendre l'usage de la marque opposante ou de justes motifs pour son non-usage vraisemblable.
8. Le 11 juillet 2013, soit dans le délai imparti prolongé, l'opposant a présenté une réplique.
9. Par décision du 22 juillet 2013, l'Institut a imparti un délai jusqu'au 23 septembre 2013 à la défenderesse pour présenter une duplique.
10. Le 18 décembre 2013, soit dans le délai imparti prolongé, la défenderesse a transmis sa duplique à l'Institut.
11. Le 24 décembre 2013, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. 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.
2. L'enregistrement international attaqué a fait l'objet d'une désignation postérieure désignant la Suisse en date du 24 juillet 2012, alors que la marque suisse sur laquelle est basée l'opposition a été déposée le 12 juin 2006. 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 matériel

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, conformément à l'art 22 al. 3 OPM, le défaut d'usage de la marque opposante au sens de l'art. 32 LPM. 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 marques suisses, le délai de carence commence à courir à l'échéance du délai d'opposition, à savoir trois mois ensuite de la publication de l'enregistrement (art. 31 LPM) ou, en cas d'opposition, à la fin de la procédure d'opposition (Directives en matière de marques, état au 1.7.2012, [ci-après Directives], Partie 5, ch. 6.3.1., consultables sous https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/rlma/rlma_f.pdf).
2. En l'espèce, l'enregistrement de la marque suisse opposante a été publié dans Swissreg le 5 décembre 2006. Aucune opposition n'a été introduite contre cet enregistrement. Dans la présente procédure, le défaut d'usage de la marque a été invoqué par la défenderesse le 28 mars 2013. Le délai de carence était donc échu à ce moment-là.
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 de ce défaut (art. 32 LPM). La période à prendre en considération en l'espèce s'étend donc du 28 mars 2008 au 28 mars 2013. 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. 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 (Directives, Partie 5, ch. 6.4.4.). La marque doit être utilisée en Suisse (Directives, Partie 5 ch. 6.4.1.). La marque doit être utilisée par le titulaire lui-même ou par des tiers autorisés (art. 11 al. 3 LPM).
5. L'opposante a présenté les pièces suivantes :
 - Diverses factures (pièces 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
 - Du matériel publicitaire (pièces 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 bis, 13)
 - Des catalogues (pièces 7, 17, 18, 19, 20)
 - Des photos d'une foire et des justificatifs de location d'un stand (pièces 14, 15, 16)

- Un extrait de l'agenda 2011 de l'Association Suisse des Esthéticiennes présentant une publicité (pièce 21)
 - Des extraits de sites internet sensationail.ch et rdi.ch (pièces 22, 26, 27, 28, 29)
 - Un document relatif à l'enregistrement du site sensationail.eu (pièce 23)
 - Deux attestations de tiers (pièces 24, 25)
 - Une carte de visite (pièce 30)
 - Divers échantillons (pièces 31, 32)
6. Après examen desdites pièces, l'Institut arrive à la conclusion qu'elles ne suffisent pas à rendre vraisemblable un usage sérieux du signe par le titulaire et ce, pour les raisons ci-après.
7. En premier lieu, on rappellera que 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 et services 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.).
- 7.1 En l'espèce, on constate que les pièces d'usage ne couvrent pas l'entier des produits revendiqués en classes 3 et 9, de même qu'aucun service de la classe 44. En effet, l'opposante se limite à produire des moyens de preuve en relation avec des articles pour ongles et des imprimantes à ongle. Certaines pièces visent certes des « cours pour nailart », cependant ces derniers ne tombent pas sous les services de la classe 44.
- 7.2 Par conséquent, il convient déjà de nier à ce stade l'usage pour l'entier de la classe 44 revendiquée ainsi que pour tous les produits en classes 3 et 9 autres que ceux mentionnés ci-avant.
8. Ensuite, on constate que l'usage du signe opposant n'est pas le fait de l'opposante mais de tiers, tels que la société RAM Distribution Sarl et Sensationail, voire Sensationail.ch.
- 8.1 Il convient de rappeler que le titulaire de la marque ne doit certes pas toujours l'utiliser lui-même seul, mais que seul l'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM). L'accord peut être donné contractuellement, par exemple dans le cadre d'un contrat de licence, de distribution ou de franchise. Est aussi valable l'usage de la marque par des filiales ou d'autres entreprises étroitement liées. Un consentement peut aussi être donné tacitement. La tolérance de l'usage par un tiers ne constitue par contre pas un usage au sens de l'art. 11 al. 3 LPM. Le consentement exprès ou tacite du titulaire de la marque est à rendre vraisemblable auprès de l'Institut, que ce soit par l'envoi d'un contrat, voire d'un extrait de contrat, ou par la présentation de la structure d'une entreprise (Directives, Partie 5, ch. 6.4.8.).
- 8.2 En l'espèce, les pièces produites ne permettent pas de démontrer de manière probante un lien suffisant entre l'opposante et RAM Distribution Sarl ou Sensationail(.ch). Le propos de l'opposant selon lequel RAM Distribution Sarl exploiterait la marque opposante en Suisse depuis 2006 ne saurait suffire, tant en raison de sa nature (simple allégation de partie) que par son caractère unique non étayé par d'autres indices probants.
- 8.3 On ne saurait non plus admettre un consentement tacite, dès lors que l'opposant n'apparaît pas dans les pièces d'usage. Il est certes fait allusion sur certains documents à un M. Seydoux (sans mention d'un prénom) ou à un M. Chris. Toutefois, vu ces identifications lacunaires et sans autre indice probant, rien ne permet de conclure qu'il s'agit du titulaire de la marque opposante. Ce dernier est uniquement présent sur une facture de renouvellement du site internet *sensationail.ch*. Cette seule action isolée et d'importance anecdotique ne saurait toutefois suffire pour conclure à un usage du signe par un tiers autorisé.
- 8.4 Les extraits du registre du commerce relatifs à RAM Distribution Sarl, également produits par la défenderesse, ne font pas non plus mention du titulaire de la marque opposante. Quant à Sensationail (.ch), il ne figure pas au registre du commerce.

- 8.5 Au vu de ce qui précède, on ne peut conclure ni à un usage par le titulaire ni à un usage assimilé à celui du titulaire.
9. En outre, l'Institut constate qu'un nombre très important de moyens de preuve soit ne sont pas datés soit ne s'inscrivent pas dans la période déterminante ou soit ne sont pas datés de manière conforme (datation après-coup, à la main et/ou sur des documents internes). Ces documents, à savoir les pièces 1 à 3, 5, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 27, 28, 29, 30, 31, ne sont donc pas aptes à rendre vraisemblable l'usage du signe opposant.
10. L'Institut relève par ailleurs que l'usage du signe opposant a lieu à titre de raison sociale sur de nombreuses pièces, ce qui n'est pas suffisant au regard de l'art. 11 LPM. Cette utilisation ne permet en effet pas à la marque d'exercer sa fonction, autrement dit de distinguer des produits ou services (Directives, Partie 5, ch. 6.4.4.). En l'espèce, on citera notamment de nombreuses factures et documents publicitaires où *sensationail* se place en en-tête, souvent souligné par une description de l'activité (« centre professionnel de distribution et formation », « bien-être, mode, beauté, accessoires ») et par une adresse postale.
11. Les attestations aux pièces 24 et 25 sont quant à elles considérées par la pratique comme internes à l'entreprise et assimilées à de simples allégations de parties (cf. not. TAF, B-7191/2009 - YO/YOG ((fig.))). Elles pourraient tout au plus confirmer le résultat d'une appréciation générale positive basée sur des pièces déterminantes et pertinentes. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, la vraisemblance de l'usage n'étant pas donnée au vu du dossier.
12. Les factures versées au dossier ne satisfont pas aux exigences liées aux pièces d'usage pour une raison supplémentaire, à savoir que l'identification des produits y contenus est impossible. En effet, les « codes articles » ne permettent ni d'identifier la nature des produits objets des factures ni d'établir que lesdits produits sont estampillés du signe opposant. L'opposant n'indique pas non plus quelles désignations et codes articles trouveraient écho dans d'éventuels catalogues ou documents qui permettraient d'identifier de manière visuelle les produits. A ce sujet, on rappellera que le TAF a récemment confirmé qu'il n'était pas du ressort de l'autorité ou du Tribunal de recouper des codes articles avec diverses pièces d'usage (cf. TAF, B-2910/2012 – ARTELIER/ARTELIER).
13. Enfin, l'Institut constate que les écrits de l'opposant ne contiennent pas d'informations supplémentaires ni d'analyse détaillée des moyens de preuve produits.
14. A ce propos, l'Institut rappelle que la maxime inquisitoire, régissant en principe la constatation des faits en procédure d'opposition, est relativisée par le devoir de collaboration des parties (art. 13 PA). Le devoir de collaboration des parties vaut précisément pour les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et qui, sans cette collaboration, ne pourraient pas ou ne pourraient qu'à grands frais, être mis en évidence. La question de l'usage rentre de toute évidence dans ce cadre, ce que le TAF a confirmé en qualifiant le devoir de collaboration de très élevé (cf. op.cit. TAF, B-2910/2012 – ARTELIER/ARTELIER). L'Institut ne procède ainsi à aucune administration de la preuve à proprement parler. Les démarches de l'Institut ne doivent en effet pas avoir pour conséquence de renforcer la position procédurale d'une partie au détriment de l'autre. L'opposant supporte donc le fardeau de la preuve. L'Institut ne se base que sur les moyens de preuve présentés par l'opposant et ne procède pas à des investigations (Directives, Partie 5, ch. 6.6.2).
15. Au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que les documents produits ne permettent pas de rendre vraisemblable un usage sérieux de la marque opposante en Suisse pour les produits revendiqués et durant la période déterminante. L'opposition n'est ainsi pas fondée sur un droit de marque valable et doit être rejetée sans examen des motifs relatifs (Directives, Partie 5, ch. 6.7).

IV. Répartition 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 procédure d'opposition devant être simple, rapide et bon marché, il est alloué une indemnité de CHF 1'000.- par échange d'écritures (Directives, Partie 5, ch. 9.4.).

La procédure a nécessité deux échanges d'écritures. Dès lors que l'opposition est rejetée dans sa totalité, il

convient d'attribuer à la défenderesse une somme de CHF 2'000.00 à titre de dépens.

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 12774 contre l'enregistrement international n° 1 084 810 « SENSATIONAIL » est rejetée.
2. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
3. Il est mis à la charge de l'opposante le paiement à la défenderesse de CHF 2'000.00 à titre de dépens.
4. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 24 mars 2014

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, case postale, 9023 St. Gall. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.