

Décision Procédure d'opposition n° 13294 Dans la cause

TÜRKIYE GARANTI BANKASI
ANONIM SİRKETİ
Levent Nispetiye Mahallesi,
Aytar Caddesi No: 2
TR-Besiktas Istanbul

Opposante

représentée par

Katzarov SA
Rue des Epinettes 19
1227 Genève

Enregistrement international n° 931 921 :



contre

BonusCard.ch AG
Ohmstrasse 11
8050 Zürich

Défenderesse

représentée par

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Schweizerhofquai 2
Postfach
6002 Luzern

Marque suisse n° 645 864 : « **Bonus Card** »

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. La marque suisse n° 645 864 « Bonus Card » a été publiée le 8 juillet 2013 sur Swissreg. Elle est enregistrée notamment pour les services suivants:
Classe 36 : Ausgabe von Kreditkarten; Abwicklung von Geldgeschäften mit Kreditkarten; Ausgabe von Kundenkarten mit Zahlfunktion und Kreditoption; Ausgabe von Gutscheinen.
2. Par requête du 3 octobre 2013, l'opposante a formé opposition partielle contre cette marque, soit à l'encontre des services précités de la classe 36. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 931 921 « bonus net » (fig.), enregistrée notamment pour les services suivants :
Classe 36 : Services d'assurances; assurance contre les accidents, assurance sur la vie, assurance contre l'incendie, assurance maladie, assurance maritime, enquêtes en matière d'assurances, actuariat, consultation en matière d'assurances; affaires monétaires et financières; opérations bancaires, gestion financière, analyse financière, parrainage financier, informations financières, affacturage, crédit-bail, émission de cartes de crédit pour les paiements échelonnés, opérations de change; affaires immobilières, courtage de biens immobiliers, services de gérance d'immeubles; services d'expertises immobilières; estimation de monnaies antiques, estimation d'antiquités, estimation de bijoux, estimation de timbres, estimation d'objets d'art; agences en douane.
3. Le 11 octobre 2013, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 11 décembre 2013 à la défenderesse pour présenter une réponse. Ce délai a été prolongé jusqu'au 14 avril 2014.
4. Le 10 avril 2014, la défenderesse a présenté une réponse. Elle a notamment invoqué le non-usage de la marque opposante.
5. Le 17 avril 2014, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 17 juin 2014 à l'opposante pour présenter une réplique et rendre vraisemblable l'usage de la marque ou l'existence de justes motifs pour le non-usage.
6. Le 4 juillet 2014, l'opposante n'ayant pas présenté de réponse, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
7. Les arguments des parties seront, dans la mesure où ils se révèlent décisifs, pris en compte dans les considérants suivants.

II. Conditions requises pour une décision 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 19 novembre 2012. L'enregistrement international opposant est antérieur car il a été enregistré le 19 décembre 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 enregistrements internationaux, le délai de carence commence à courir à partir du moment où plus aucun motifs d'exclusion ne peut s'opposer au signe, soit une année/18 mois après la date de la notification de l'extension de la protection soit à la fin de la procédure de refus de protection (Directives en matière de marques, état au 1.7.2014, [ci-après Directives], Partie 5, ch. 6.3.1., consultables sous:
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/directives_marques/directives_marques.pdf).
2. En l'espèce, l'extension de la protection de l'enregistrement international opposant a été notifiée dans la Gazette des marques internationales n° 2007/33 le 30 août 2007. Aucune opposition a été introduite contre cette extension de la protection. Dans la présente procédure, le défaut d'usage de la marque a été invoqué par la défenderesse le 10 avril 2014. 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 10 avril 2009 au 10 avril 2014. 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. Le 17 avril 2014, l'Institut a émis une décision impartissant un délai au 17 juin 2014 à la défenderesse pour rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour le non-usage.
5. L'opposante n'a pas produit d'éléments de preuve d'usage de la marque sur laquelle est fondée l'opposition. Elle n'a pas invoqué non plus de justes motifs pour le non-usage. Ainsi, l'opposition est à rejeter à ce stade sans qu'il soit besoin d'examiner le risque de confusion. En effet, 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. 6.7.).
6. L'opposition est ainsi mal fondée.

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 un échange d'écritures et l'opposition est rejetée. Il convient dès lors de mettre à la charge de l'opposante la taxe d'opposition et les frais de représentation de la défenderesse. Ainsi, la défenderesse se voit attribuer une somme de CHF 1'000.- à titre de dépens.

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 13294 contre la marque suisse n° 645 864 « Bonus Card » 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 1'000.- à titre de dépens.
4. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 6 novembre 2014
Division des marques

Raoul Erard, lic. en droit, LL.M.
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.