

Décision Procédure d'opposition n° 14604 Dans la cause

Unisa America, Inc.
6900 North West 52 Street
US-Miami (FL 33166)

Opposante

représentée par Kirker & Cie SA, Conseils en Marques, Rue de Genève 122, 1226 Thônex

Marque suisse n° 394 864 « UNISA »

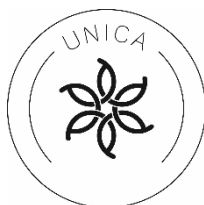
contre

claro fair trade AG
Byfangstrasse 19
Postfach
2552 Orpund

Défenderesse

représentée par FMP Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16A, 3007 Bern

Marque suisse n° 677 379



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° 677 379 « UNICA » (fig.) a été publiée le 3 septembre 2015 sur Swissreg. Elle est enregistrée notamment pour les produits suivants :
Classe 18 : Herren-, Damen- und Kindertaschen; Abendtaschen; Handtaschen; Briefertaschen; Allzwecktaschen; Rucksäcke; Portemonnaies; Schlüsseletuis.
Classe 25 : Schuhwaren.
2. Par requête du 2 décembre 2015, l'opposante a formé opposition partielle contre cette marque, à l'encontre des produits précités des classes 18 et 25.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 394 864 « UNISA », enregistrée pour les produits suivants :
Classe 18, 25 : Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen; Pferdegeschirre und Sattlerwaren. Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.
4. Le 7 décembre 2015, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 8 février 2016 à la défenderesse pour présenter une réponse. Ce délai a été prolongé au 11 avril 2016.
5. Le 23 février 2016, la défenderesse a présenté une réponse. Elle a notamment invoqué le non-usage de la marque opposante.
6. Le 29 février 2016, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 2 mai 2016 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. Ce délai a été prolongé au 5 septembre 2016.
7. Le 12 juillet 2016, l'opposante a présenté une réplique dans le délai imparti.
8. Le 14 juillet 2016, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 14 septembre 2016 à la défenderesse pour présenter une duplique.
9. Le 6 septembre 2016, la défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti.
10. Le 7 septembre 2016, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.

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 17 juin 2015. La marque suisse opposante est antérieure car elle a été déposée le 10 janvier 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 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

11. 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 ou, en cas d'opposition, à la fin de la procédure d'opposition (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).
12. En l'espèce, l'enregistrement de la marque suisse opposante a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 10 septembre 1992. Dans la présente procédure, le défaut d'usage de la marque a été invoqué par la défenderesse le 23 février 2016. Le délai de carence était de toute évidence échu à ce moment-là.
13. 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 23 février 2011 au 23 février 2016. 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).
14. 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).
15. 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 pas de justifier son utilisation pour tous les produits tombant sous l'indication générale (*Oberbegriff*) (Directives, Partie 5, ch. 6.4.5).
16. 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) (Directives, Partie 5 ch. 6.4.6). De manière générale, la jurisprudence tend à apprécier plus sévèrement le retrait d'éléments du signe que l'adjonction de composantes supplémentaires lorsqu'il s'agit de déterminer si l'usage a eu lieu sous une forme divergente ou non. Les adjonctions allant au-delà d'ajouts graphiques mineurs entravent l'usage propre à maintenir la validité de la marque lorsque cette dernière n'est plus perçue comme un signe indépendant, mais comme partie d'un signe plus global. Ainsi, l'omission d'éléments secondaires ou la modernisation de l'écriture ne sont pas assimilées à des modifications substantielles (Directives, Partie 5, ch. 6.4.6 avec références).
17. La marque doit être utilisée en Suisse (Directives, Partie 5 ch. 6.4.1).
18. En procédure d'opposition, l'opposant ne doit pas strictement prouver l'usage de sa marque, mais simplement le rendre « vraisemblable ». La vraisemblance de l'usage est établie lorsque l'Institut estime que les affirmations sont vraies, bien que tous les doutes ne soient pas écartés. Autrement dit, l'opposant ne doit pas convaincre l'Institut que la marque est effectivement utilisée, mais rendre vraisemblable qu'elle l'est parce que le contraire peut raisonnablement être exclu. Rendre vraisemblable signifie que le juge, sur la base d'éléments objectifs, a l'impression que les faits en question ne sont pas seulement possibles, mais probables (Directives, Partie 5, ch. 6.6.2).
19. La marque « UNISA » est enregistrée comme marque verbale. Les preuves d'usage démontrent

l'utilisation de la marque avec une police du type linéale, à savoir une police simple, sans empattements avec une largeur uniforme pour chaque caractère. Les lettres « U / I » sont identiques aux caractères de la marque enregistrée. La lettre « N » s'apparente à un « N » minuscule, le « S » est légèrement étiré et la « A » est arrondi à son sommet.

UNISA

U N I S A

En l'espèce, il y a lieu de considérer que les différences au niveau du « N » qui apparaît dans la marque telle qu'utilisée comme une minuscule versus une majuscule dans l'enregistrement ainsi que le « A » qui est arrondi dans sa partie supérieure, versus pointu dans l'enregistrement ne sont pas des différences qui représentent des modifications substantielles. En ce qui concerne la lettre « S », on constate que malgré sa forme étirée, on la lit sans problème. Si l'on considère la marque dans son ensemble, ces petites modifications ne donnent pas au signe une autre impression d'ensemble. Il en va de même de l'espace légèrement plus grand entre les lettres.

20. Dans le cas d'espèce, on peut considérer que la modernisation des caractères n'est pas assimilable à une modification substantielle de la marque et que l'adaptation au goût du jour de la marque est acceptable.
21. Les pièces déposées par l'opposante se répartissent comme suit :
 - No 1 : Extrait du site Internet officiel de la société Unisa Europa S.A (www.unisa-europa.com), avec mention « express delivery » en Suisse.
 - No 2 : Organigramme de la société Unisa Holdings, Inc. Il apparaît que la société Unisa Europe S.A. (Spain) est une filiale de la société Unisa America Inc.
 - No 3 : « Licence Agreement » du 1^{er} novembre 2011 entre Unisa America Inc (*licensor*) et Unisa Europa S.A. (*licensee*) en ce qui concerne la marque UNISA.
 - No 4 : pages Internet du 17 mai 2016 du site Koala.ch avec l'indication de la marque UNISA parmi les marques vendues ainsi que des extraits de pages internet du 24 juin 2016 avec les chaussures UNISA (fig.)
 - No 5 : facture 7.882 du 20 avril 2011, montant 9'788,90 euros, (259 paires de chaussures), à Michel Chaussures, Genève.
 - No 6 : facture 9.069 du 7 juillet 2011, montant 5'787,10 euros, (114 paires de chaussures), à Pasito-Fricker AG, Spreitenbach
 - No 7 : facture 12010292 du 5 janvier 2012, montant 80'069.33 euros, (2'208 paires de chaussures), à Pasito-Fricker AG, Spreitenbach
 - No 8 : facture 12020489 du 2 février 2012, montant 24'413.60 euros (636 paires de chaussures), à Zusa, Mägenwill
 - No 9 : facture 12060401 du 21 juin 2012, montant 22'595.30 euros (600 paires de chaussures), à Globus, Otelfingen
 - No 10 : facture 13010672 du 10 janvier 2013, montant 26'230.40 euros (695 paires de chaussures), à Coop, Basel
 - No 11 : facture 13071165 du 24 juillet 2013, montant 31'926.74 euros (1'297 paires de chaussures), à Aeschbach Chaussures S.A., Genève
 - No 12 : facture 1402125 du 13 février 2014, montant 10'853.80 euros (298 paires de chaussures), à Fussundschuh S.A., Biel
 - No 13 : facture 14070061 du 3 juillet 2014, montant 39'602 euros (805 paires de chaussures), à Schuhhaus Walder AG, Brüttisellen
 - No 14 : facture 15020021 du 2 février 2015, montant 12'387.60 euros (492 paires de chaussures), à Tiefenbacher Schuhe, Dietikon
 - No 15 : facture 15071679 du 30 juillet 2015, montant 4'554.87 euros (118 paires de chaussures), à Imgrüth Schuhmode, Luzern,

- No 16 : facture 16011139 du 28 janvier 2016, montant 21'686 euros (574 paires de chaussures, 8 sacs) à Faema SA, Genève
 - No 17 : facture 16022476 du 18 février 2016, montant 13'226.20 euros (332 paires de chaussures, 16 sacs) à Etter Schumode, Bülach
 - No 18 – 27 : catalogues promotionnels. Les copies de catalogues portent sur les années 2011, 2011 - 2012, AW 2012 - 2013, SS 2013 – 2014, 2014, FW 2014- 2015, SS 2015, AW 2015 - 2016. La marque se retrouve sur certains entêtes des pages, ainsi que dans la chaussure, sur la semelle (la marque avec le « S » étiré) insérée dans la chaussure, sur la semelle.
22. La partie défenderesse conteste que les pièces apportées par l'opposante puissent être prises en compte pour établir la vraisemblance de l'usage notamment en raison des dates des documents, en dehors de la période d'usage. Elle invoque tout d'abord au sujet du site www.unisa-europa.com (pièce No 1) qu'il s'agit d'un usage d'un tiers, que la pièce No 3 fait référence à une date postérieure à l'invocation du défaut d'usage, qu'il manque le rapport à la Suisse et que les sites internet ne concernent que les chaussures femmes et les sacs. Elle allègue qu'on ne peut déduire des factures produites quels sont les produits concernés et que la seule affectation se présente sous document 16 mais que les images sont postérieures à la période d'usage. Enfin, elle invoque que les catalogues ne s'adressent pas à un public suisse (rédaction en espagnol et en anglais, adresse de contact en Espagne, Italie, France).
 23. Un usage de la marque en rapport avec les produits ou les services fait défaut si l'usage se rapporte uniquement à l'entreprise (Directives, Partie 5, ch. 6.4.4). Sur les factures produites, la marque se retrouve en haut à gauche du document, insérée dans le nom de la société « UNISA EUROPA, SA » accompagnée des indications usuelles, adresse, numéro de téléphone, fax, e-mail, etc. Dans cette configuration, la marque est utilisée à titre de raison sociale. Cette utilisation ne permet pas d'établir un usage à titre de marque.
 24. Les factures ne montrent pas l'utilisation du signe en tant que marque pour les produits considérés. En effet, les produits indiqués sur les postes des factures ne portent aucune indication de la marque « UNISA » mais sont référencés sous d'autres noms qui correspondent à des noms de modèles (par exemple chaussures Abio, Acor, Aine, Brel, Nara, Roy, sacs Zjava),
 25. Pour le surplus, les catalogues ne comportent aucun renvoi à la Suisse et ne permettent pas de définir un usage en Suisse de la marque. En effet, ils ne contiennent aucune adresse ou numéro de téléphone ou une autre indication renvoyant à la Suisse. En outre, ils ne contiennent pas les trois langues nationales usuelles pour les catalogues distribués en Suisse, mais des inscriptions rédigées en espagnol (« siguenos en facebook », « visita nuestra tienda on line »), en anglais (« for mum and me »). Les catalogues mentionnent des points de vente en France (Printemps Haussmann – Paris, Printemps-Lyon) mais aucune indication d'un point de vente en Suisse.
 26. Au vu des considérations qui précèdent, il appert que le titulaire de la marque n'a pas rendu vraisemblable un usage en Suisse de la marque en rapport avec les produits considérés.
 27. Pour le surplus, il convient d'ajouter que le risque de confusion n'aurait pas été admis en raison de la force distinctive de l'élément verbal « UNICA » de la marque attaquée, celle-ci ayant été admise à l'enregistrement en raison de ses éléments graphiques, UNICA, signifiant « unique » en italien, resp. « einzigartig » en allemand, revêtant un caractère laudatif. En effet, le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public et les marques qui sont proches d'un signe du domaine public ont un champ de protection limité. Ainsi, le champ de protection de la marque opposante ne pourra pas s'étendre à l'élément « UNICA » de la marque attaquée (cf. Directives, Partie 5, ch. 7.7).
 28. L'opposition est ainsi rejetée.

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. 8.4).

La procédure a nécessité deux échanges d'écritures. Dès lors que l'opposition est rejetée, il convient d'attribuer à la défenderesse une somme de CHF 2'000.- à titre de dépens.

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 14604 contre la marque suisse n° 677 379 « UNICA » (fig.) 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.- à titre de dépens.
4. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 30 novembre 2016
Division des marques

Doris Meyer Debonneville
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.