

Décision Procédure d'opposition n° 11529 Dans la cause

Nunnanlahden Uuni Oy,
Joensuuntie 1344C,
FI-83940 Nunnanlahti (Finlande)

Opposante

représentée par Bugnion S.A., 10, route de Florissant, 1211 Genève

Enregistrement international n° 846 169 « MAMMUTTI »

contre

Mammut Bausysteme GmbH
Am Hartholz 1
82239 Alling (Allemagne)

Défenderesse

Représentée par Schaad Balass Menzl & Partner AG, Dufourstrasse 101, 8034 Zürich



Enregistrement international n° 1 047 263 **mammut**

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 232.148), 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° 1 047 263 « mammut » (fig.) a été publié le 16 septembre 2010 dans la Gazette des marques internationales n° 34/2010. Il est enregistré pour les produits suivants:
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques, à savoir fenêtres, cadres de fenêtres et puits de lumière; coffrages pour le béton métalliques; ferrures pour la construction, à savoir pour fenêtres et puits de lumière; matériel de fixation métallique pour les produits précités, en particulier vis, clous et équerres.
Classe 17 : Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler pour fenêtres en matières plastiques.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques, à savoir puits de lumière, fenêtres, cadres de fenêtres et coffrages pour le béton; profilés en matières plastiques pour la fabrication de fenêtres; accessoires pour fenêtres en matières plastiques, à savoir moustiquaires (châssis non métalliques), treillis non métalliques, jalousies non métalliques, vasistas non métalliques, moulures non métalliques pour fenêtres, stores d'extérieur, ni métalliques ni en matières textiles, linteaux non métalliques.
2. Par requête du 30 décembre 2010, l'opposante a formé opposition totale contre cette marque. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 846 169 « MAMMUTTI », protégé en Suisse pour les produits et services suivants:
Classe 11 : Appareils de chauffage et de cuisson.
Classe 19 : Matériaux à bâtir non métalliques.
Classe 37 : Construction immobilière; travaux de réparation; services d'installation.
3. Le 10 janvier 2011, l'Institut a émis une notification de refus provisoire total (sur motifs relatifs) à l'encontre des produits susmentionnés sous chiffre 1. Conformément à l'art 42 LPM, le titulaire a été invité à désigner dans les trois mois un domicile de notification ou un mandataire domicilié en Suisse.
4. Le 8 avril 2011, la défenderesse a désigné dans le délai imparti un mandataire domicilié en Suisse.
5. Le 13 avril 2011, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 13 juin 2011 à la défenderesse pour présenter une réponse. Ce délai a été prolongé jusqu'au 17 octobre 2011.
6. Le 14 octobre 2011, soit dans le délai imparti, la défenderesse a présenté une requête de suspension de la procédure.
7. Le 18 octobre 2011, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 2 novembre 2011 à l'opposante pour prendre position sur la requête de suspension.
8. Le 11 novembre 2011, suite à l'absence d'opposition de la partie opposante, l'Institut a émis une décision de suspension de la procédure pour une durée indéterminée.
9. Le 21 août 2014, l'Institut a émis une décision impartissant aux deux parties un délai jusqu'au 22 septembre 2014 pour l'informer d'éventuelles raisons justifiant le maintien de la suspension.
10. Le 19 septembre 2014, la partie opposante a informé l'Institut qu'un accord était en train d'être concrétisé avec la partie adverse.
11. Le 22 septembre 2014, l'Institut a informé les parties que la procédure d'opposition resterait suspendue.
12. Le 10 octobre 2014, la défenderesse a demandé la reprise de la procédure et invoqué le défaut d'usage de la marque opposante.
13. Le 16 octobre 2014, l'Institut a levé la suspension et imparti un délai au 16 décembre 2014 à la défenderesse pour présenter une réplique et rendre l'usage de la marque opposante vraisemblable.
14. Le 16 décembre 2014, l'opposante a présenté sa réplique.
15. Le 5 janvier 2015, l'Institut a émis une décision impartissant un délai au 5 mars 2015 à la défenderesse pour présenter une duplique.
16. La défenderesse n'ayant pas produit de duplique dans le délai imparti, l'Institut, en date du 18 mars 2015,

a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.

17. 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, le délai commençant à courir pour les enregistrements internationaux (ou les désignations postérieures à ces enregistrements) 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.

L'enregistrement international attaqué est protégé en Suisse depuis le 29 avril 2010 avec priorité selon l'art. 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP) au 30 octobre 2009 alors que l'enregistrement international sur lequel est basé l'opposition a été enregistré le 21 décembre 2004. 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/fr/infos-juridiques/domaines-juridiques/marques/directives-en-matiere-de-marques.html?type=iu;>).
2. En l'espèce, l'extension de la protection de l'enregistrement international opposante a été notifiée dans la Gazette des marques internationales n° 15/2005 du 19 mai 2005. 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 octobre 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 octobre 2009 au 10 octobre 2014. Il suffit d'établir l'usage récent de la marque mais les moyens permettant de rendre l'usage vraisemblable doivent cependant 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 ou

services enregistrés. Un usage de la marque en rapport avec les produits ou les services fait défaut si l'usage se rapporte uniquement à l'entreprise. L'utilisation qui a lieu uniquement à titre de raison sociale (renvoi abstrait à une entreprise) n'est pas satisfaisante au regard de l'art. 11 LPM. Elle 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).

5. La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les 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*) enregistrée (Directives, Partie 5, ch. 6.4.5).
6. 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). De manière générale, la jurisprudence tend à apprécier plus sévèrement le retrait d'éléments du signe que l'adjonction de composantes supplémentaires (Directives, Partie 5 ch. 6.4.6).
7. La marque doit être utilisée en Suisse (Directives, Partie 5 ch. 6.4.1).
8. Les pièces déposées par l'opposante se répartissent comme suit :
 - No 1 : Document "immo-platz"
 - No 2 : Document Hauseigentümer (2010)
 - No 3 : Document Obwalden Schafft ("Beilage der Nid- und Obwaldner Zeitung" 16. novembre 2005)
 - No 4 : Document publicitaire 2007
 - No 5 : Extrait internet daté du 16 décembre 2014
 - No 6 : Deux documents internet datés 16 décembre 2014
 - No 7 : Article "Hausträume" 2/2013
 - No 8 : "HEV Obwalden" mars 2009
9. Dans ces pièces, le titulaire de la marque, NunnaUuni Oy, n'est jamais mentionné. Les pièces font référence à NunnaUuni et Julian Müller AG.
10. Le titulaire de la marque ne doit pas toujours utiliser la marque lui-même. Il peut autoriser des tiers à en faire usage. 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).
11. En l'espèce, il n'a pas été rendu vraisemblable que l'usage par NunnaUuni ou Julian Müller AG ait fait l'objet d'un consentement. L'usage invoqué ne peut dès lors être assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM).
12. Par conséquent, l'Institut n'admet pas le caractère vraisemblable d'un usage sérieux et récent en Suisse de la marque telle qu'enregistrée. 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.

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'écriture. Toutefois, la défenderesse n'a pas présenté de duplique. Dès lors que l'opposition est rejetée dans sa totalité, il convient d'attribuer à la défenderesse une somme de CHF 1'000.00 à titre de dépens.

Par ces motifs, l'Institut

décide :



1. L'opposition n° 11529 contre l'enregistrement international n° 1 047 263 **mammut** est rejetée.
2. L'Institut émettra une déclaration d'octroi de la protection selon la règle 18ter2)i) du règlement d'exécution commun.
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 à la défenderesse de CHF 1'000.00 à titre de dépens.
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 1er avril 2015

Division des marques

Doris Meyer Debonneville, Lic. jur. 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.