

Décision Procédure d'opposition n° 102780 dans la cause

Pulse Network LLC, a Delaware LLC
1301 McKinney
Suite 2500
Houston (TX 77010)
US-Etats-Unis d'Amérique

Partie opposante

représentée par

Wilhelm Gilliéron Avocats SA
Me Philippe Gilliéron
Avenue de Rumine 13
Case postale
1002 Lausanne

Marque suisse n° 580144 - pulse ((fig.))



contre

Synpulse Software Solutions AG
Sonnenbergstrasse 19
6052 Hergiswil

Partie défenderesse

représentée par

Dr. iur. A. Rosenkranz
Markenanwalt
Schachenstrasse 42
3700 Spiez

Marque suisse n° 780428 - PULSE8 ((fig.))



L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application des art. 35a ss en relation avec l'art. 12 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 24a ss de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI du 2 décembre 2016 sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement de la Marque suisse n° 780428 - "PULSE8 ((fig.))" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 28.04.2022 dans Swissreg. Il revendique entre autres les services suivants:
Classe 36: Bank-, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen; Auskünfte und Beratung in Versicherungsangelegenheiten; Beratung bezüglich finanzieller Investitionen; Beratung im Bereich Renten und Steuerplanung; Beratung bezüglich Steuerbewertungen; Beratung in Bezug auf Risikoübernahme bei Versicherungen; Beratung in Bezug auf Finanzplanung; Beratung in Bezug auf Versicherungen und Rückversicherungen; Beratung über Unternehmensfinanzierungen; Dienstleistungen auf dem Gebiet des Versicherungsrisiko-Managements (Versicherungswesen); Dienstleistungen im Bereich des Investitions- und Risikomanagements (Finanzdienstleistungen); finanzielle Bewertung.
2. En date du 20.07.2022, la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre de cet enregistrement dans la mesure des services précités.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 580144 "pulse ((fig.))" (ci-après : la marque opposante), enregistrée pour les services suivants :
Classe 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.
4. Le 21.07.2022, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter un prise de position.
5. Par courrier du 09.08.2022, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti. Dans sa prise de position, la partie défenderesse a invoqué le non-usage de la marque opposante, ainsi que la faiblesse du signe opposant.
6. Le 10.08.2022, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
7. Par courrier du 10.11.2022, la partie opposante a présente une réplique dans le délai imparti (prolongé).
8. Par courrier du 11.11.2022, la partie opposante a déposé deux pièces complémentaires à sa réplique.
9. Le 24.11.2022, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique et ordonnant le classement à part des pièces 5 et 10 de la réplique de la partie opposante, une version caviardée de ces dernières étant remise à la partie défenderesse.
10. Le 05.01.2023, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti (prolongé).
11. Le 09.01.2023, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
12. Les arguments développés par les parties seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

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 (art. 31 al. 2 LPM).
2. La marque attaquée a été déposée le 10.04.2022. La marque opposante est antérieure car elle a été déposée le 03.12.2008. L'opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM) et la taxe d'opposition 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. Usage de la marque opposante

1. Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM).
2. Si le défaut d'usage selon l'art. 12 al. 1 LPM est invoqué, la partie opposante doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque pendant les cinq années qui précèdent l'invocation de ce défaut (Directives, Partie 6, ch. 5.3.2) ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM).
3. Si la partie défenderesse veut invoquer le défaut d'usage de la marque antérieure au sens de l'art. 32 LPM, elle doit le faire dans sa première réponse (voir art. 22 al. 3 OPM).
4. Avant l'échéance du délai de carence, le défaut d'usage selon l'art. 32 LPM ne peut pas être invoqué (Directives, Partie 6, ch. 5.2).
5. En l'espèce, la marque opposante a été publiée dans Swissreg le 09.12.2008. Aucune opposition n'a été introduite contre cet enregistrement. Le délai de carence de cinq ans était donc échu depuis longtemps au moment de l'invocation du défaut d'usage (cf. pour le calcul du délai de carence : Directives, Partie 6, ch. 5.2.1). La partie défenderesse a invoqué le non-usage dans sa première réponse du 09.08.2022 dans le délai et les formes requises et la partie opposante doit donc rendre vraisemblable l'usage de sa marque pendant les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage, à savoir pour la période du 09.08.2017 au 09.08.2022 (Directives, Partie 6, ch. 5.3.2).
6. Seul l'usage sérieux est pris en compte. Le caractère sérieux de l'usage se détermine sur la base de l'intention du titulaire de la marque de satisfaire la demande du marché. Pour ce faire, on se fondera sur les habitudes commerciales dans le secteur économique concerné. On tiendra compte en particulier de la nature, de l'étendue et de la durée de l'usage ainsi que des circonstances du cas concret. Un usage de la marque qui vise uniquement à éviter d'en perdre la protection ne suffit pas à établir le caractère sérieux de l'usage (Directives, Partie 6, ch. 5.3.3).
7. 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 des services. Il peut s'agir par exemple d'un usage dans des catalogues, des listes de prix, des factures, etc. L'usage doit cependant se rapporter aux produits ou services enregistrés (Directives, Partie 6, ch. 5.3.4).
8. 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). Dans un premier temps, il faut vérifier que les produits pour lesquels la marque est utilisée soient couverts par les produits et les services enregistrés. Il faut notamment tenir compte du fait que l'utilisation des indications générales figurant dans les intitulés des classes de la Classification de Nice couvre uniquement les produits pouvant leur être effectivement attribués (question de la subsumption, cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.1).
9. Il y a usage partiel lorsque l'usage d'une marque enregistrée pour une indication générale (Oberbegriff) n'est rendu vraisemblable que pour une partie des produits et services tombant sous cette indication générale. Se pose dans cette hypothèse la question de savoir quelle est l'étendue de la protection conférée par cet usage partiel, autrement dit pour quel(s) produit(s) ou service(s) l'usage de la marque valide le droit à la marque (problématique de l'usage partiel, cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.2). L'Institut applique la

solution minimale étendue. L'usage de la marque pour un produit spécifique valide aussi le droit pour une désignation générale qui l'englobe. La protection ne peut dans aucun cas être étendue à tous les produits ou les services similaires au sens de l'art. 3 al. 1 let. b et c LPM, en particulier à des produits qui sont considérés comme émanant de mêmes entreprises au regard de leurs lieux de fabrication ou de distribution habituels. Elle ne sera pas non plus étendue à une indication générale formulée en des termes larges, à savoir à une catégorie qui regroupe une vaste gamme de produits ou de services, ou encore des produits ou des services par nature différents. Le droit à la marque ne peut ainsi pas s'étendre à toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement à des produits ou à des services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories de produits ou de services cohérentes. Des produits ou des services appartiennent à la même catégorie ou sous-catégorie lorsque, d'un point de vue objectif, ils concordent en ce qui concerne leurs propriétés, leur finalité et leur destination. Ces catégories ou sous-catégories ne doivent pas pouvoir être divisées sans arbitraire (Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.2).

10. La marque doit en principe être utilisée en Suisse (Directives, Partie 6, ch. 5.3.1).
11. 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). Le fait de laisser tomber des parties secondaires de la marque ou son adaptation au goût du jour sont acceptables. En revanche, le fait de laisser tomber un élément distinctif produit une impression d'ensemble différente et constitue un usage qui diverge essentiellement de l'enregistrement. Il est pour cela décisif que le noyau distinctif de la marque, qui en détermine l'impression d'ensemble spécifique, ne soit pas soustrait et que, malgré l'usage divergent, le caractère distinctif du signe soit maintenu (Directives, Partie 6, ch. 5.3.6).
12. Le titulaire de la marque ne doit pas toujours utiliser la marque lui-même. Il peut autoriser des tiers à en faire usage. L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3). Le titulaire doit donner son accord avant l'usage de la marque par le tiers. 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. Il faut que celui qui utilise la marque le fasse pour le compte du titulaire, c'est-à-dire qu'il soit animé d'une volonté de l'utiliser pour autrui. Le consentement expresse 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 (structure d'une société holding). Il ne suffit ainsi pas de prétendre que l'on utilise la marque avec l'accord du titulaire, sans que cela soit démontré d'une manière ou d'une autre (Directives, Partie 6, ch. 5.3.8).
13. Si la partie opposante établit la vraisemblance de l'usage de sa marque, il convient d'examiner les motifs relatifs selon l'art. 3 LPM. 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 6, ch. 5.6).
14. En procédure d'opposition, la partie opposante ne doit pas prouver l'usage au sens strict, mais simplement le rendre « vraisemblable » (Directives, Partie 6, ch. 5.5.2). Un fait est tenu pour vraisemblable lorsque le fait allégué apparaît non seulement comme possible, mais également comme probable en se basant sur une appréciation objective des preuves (Directives, Partie 1, ch. 5.5.2).
15. Pour rendre vraisemblable l'usage de sa marque, la partie opposante a déposé avec sa réplique du 10.11.2022 et son courrier complémentaire du 11.11.2022 les pièces suivantes :
 - Pièce 3 - Organigramme du group Discover Financial Services
 - Pièce 4 - Intragroup Trademark License Agreement
 - Pièce 5 (**confidentiel**) - 2021 Franchise Participant Fees
 - Pièce 6 - Network Participation Agreement conclu le 3 mars 2014 entre Dinners Club International Ltd et Corner Banca SA
 - Pièce 7 - Trademark License Agreement conclu le 3 mars 2014 entre Dinners Club International Ltd et Corner Banca SA et son avenant du 8 novembre 2022

- Pièce 8 - Renouvellement du Network Participation Agreement conclu le 3 mars 2019 entre Diners Club International Ltd et Corner Banca SA
 - Pièce 9 - Charte graphique des cartes Diners Club émises en Suisse par Corner Banca SA
 - Pièce 10 (**confidentiel**) - Chiffre d'affaires réalisé par des transactions effectuées en Suisse par des titulaires suisses de cartes Diners Club et redevances y relatives pour l'utilisation de la marque opposante.
16. La partie opposante estime qu'elle a rendu vraisemblable qu'elle utilisait valablement la marque opposante en Suisse, ce que conteste la partie défenderesse.
17. Il convient dès lors d'examiner si l'ensemble des pièces produites est apte à rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante conformément à l'art. 11 LPM.
18. Usage en relation avec les services enregistrés

A titre liminaire, il s'agit de rappeler que la marque doit être utilisée en relation avec les services enregistrés (cf. art. 11 al. 1 LPM). Dans ce contexte, l'Institut constate que la partie opposante n'indique pas dans son écriture précisément pour quels services la marque opposante est, de son point de vue, utilisée en se référant aux moyens de preuve correspondants. Elle se limite dans ce contexte à relever que « les licenciés ou les sous-licenciés doivent s'acquitter d'une redevance pour les transactions effectuées au moyen d'une carte Diners Club ».

On rappellera ici qu'il n'appartient pas à l'Institut de déchiffrer, de décomposer et de mettre les preuves remises par une partie en relation avec d'autres preuves ; ce devoir de collaboration accru appartient clairement à la partie opposante qui doit prouver les faits qu'elle allègue conformément à l'art. 8 CC en relation avec l'art. 13 al. 1 let. a PA (cf. TAF B-2910/2012, consid.9.1.7 – ARTELIER / ARTELIER).

L'Institut constate qu'il ressort des pièces produites dans leur ensemble qu'un usage de la marque opposante est certes plausible en Suisse en lien avec le domaine de la finance. Ces preuves ne permettent toutefois pas de déduire avec exactitude pour quelles prestations, et partant pour quels services, la marque est utilisée. Il en ressort en effet, d'une part, que la marque est apposée sur des cartes de crédit émises vraisemblablement en Suisse (cf. pièce 9) ; aucune preuve ne permet de savoir si cet usage se réfère à l'usage en lien avec la carte de crédit en tant que produit (classe 9), autrement dit que la marque permet de distinguer des cartes de crédit sous la marque « Pulse » émises par l'établissement financier « Corner Banca SA », d'autres cartes de crédit (ou de paiement) de marque quelconque émises par une banque quelconque. D'autre part, il ressort de l'annexe 7 que les détenteurs de distributeurs « Pulse » doivent s'acquitter de commissions vraisemblablement prélevées sur les retraits d'argent effectués par les clients finaux prélevées via l'établissement bancaire de ces derniers. Rien au dossier ne permet de savoir si cette commission sert à payer la mise à disposition du distributeur à billet – dans ce cas, le service pourrait être assimilé à une location de distributeur à billet (classe 35) –, de contrepartie à une prestation technique d'échange de données financières – dans ce cas, il pourrait s'agir de prestation relevant de la classe 38 – ou couvrir une prestation strictement financière – dans ce cas, il s'agirait probablement d'un service relevant de la classe 36. Par ailleurs, comme on le verra ci-après, quand bien même il faudrait retenir la dernière hypothèse (couverture d'une prestation strictement financière), il n'est pas clair que le service soit offert en Suisse.

A cet égard, l'Institut relève encore dans ce contexte que la partie opposante soutient que « les licenciés ou les sous-licenciés doivent s'acquitter d'une redevance pour les transactions effectuées au moyen d'une carte Diners Club ». Il semble dans ces conditions plutôt que la redevance sert à couvrir des prestations financières de cartes de crédit « Diners Club » et non « Pulse ».

En conclusion, il convient pour ce motif déjà de retenir la partie opposante n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'usage de sa marque pour les services enregistrés de manière conforme à l'art. 11 LPM. Par souci d'exhaustivité, les autres conditions pour rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante sont néanmoins également traitées ci-après.

19. Usage en Suisse et période de l'usage

La pièce 9 se réfère à la charte graphique de cartes bancaires émises en Suisse et sur lesquelles figure la marque opposante. Elle constitue un indice de l'activité de la partie opposante en Suisse. Il est toutefois à relever que les pièces produites dans leur ensemble ne permettent déterminer avec exactitude ni la période

de l'usage ni à quels services elles se rapportent (cf. ch. 18 supra). En particulier, le fait que des clients d'un établissement financier bénéficient de cartes de crédits sur lesquelles figureraient la marque opposante ne signifie pas encore que des services financiers ont été offerts sous cette marque en Suisse. Aucune preuve figurant dans le dossier n'illustre par ailleurs la présence en Suisse de distributeur de billets d'un réseau financier « Pulse ». L'Institut estime pour ces motifs que les prestations prétendument offertes sous la marque opposante pourraient être strictement réalisées à l'étranger.

20. Usage par le titulaire ou avec son consentement

La partie opposante a soumis un contrat de licence de marque intra-groupe daté de 2008 (pièce 4) entre elle-même et la société Diners Club International Ltd, par lequel elle concède à cette dernière un droit de licence non-exclusive d'utiliser la marque opposante au niveau mondial (pièce 4). La société Diners Club International Ltd et la partie opposante appartiennent au même groupe, à savoir Discover Financial Services (pièce 3). La société Diners Club International Ltd. a par la suite signé un accord de licence avec la société Corner Banca SA (sise à Lugano) en 2014 et concédant à cette dernière le droit exclusif d'utiliser en Suisse, certaines de ses marques dont elle est soit titulaire soit au bénéfice d'une licence (pièce 7). Ces marques figurent dans l'annexe (Exhibit A) dudit contrat de licence. Il est à relever que ce contrat a été renouvelé en 2019 pour une période supplémentaire de cinq ans (pièce 8). Ces documents permettent ainsi d'établir des liens entre la société Corner Banca SA et la partie opposante durant la période à prendre en considération.

L'Institut relève cependant que la marque opposante ne figure pas dans l'annexe du contrat de licence de marque signé en 2014 (pièce 7) mais que celle-ci a été ajoutée lors d'une modification dudit contrat effectuée le 8 novembre 2022, à savoir après le dépôt de la présente opposition et après la période à prendre en considération pour le défaut d'usage.

Dans ces conditions, l'Institut émet des doutes quant à savoir si la partie opposante a consenti à l'usage de la marque opposante par Corner Banca SA pendant la période à prendre en considération au sens de l'art. 11 al. 3 LPM et si, par conséquent, cet usage peut être assimilé à l'usage par le titulaire ou avec son consentement. La question de savoir si ces doutes suffisent à remettre en cause les conclusions qui peuvent être déduites de l'ensemble des pièces d'usage en présence sur cette question de droit peut toutefois rester ouverte, dès lors qu'il ressort d'ores et déjà clairement des considérations qui précèdent que l'Institut n'est pas à même de savoir pour quels produits ou services la marque opposante est effectivement utilisée en Suisse.

21. Caractère sérieux de l'usage

Comme indiqué précédemment, les pièces produites ne permettent pas de déduire pour quels services, la marque est utilisée (cf. ch. 18 supra). Les chiffres contenus dans la pièce 10 ne permettent pas de déterminer si l'usage peut être qualifié de sérieux dès lors que ces montants n'établissent pas à quel type de prestations ils correspondent. La partie opposante n'a en outre présenté aucune facture ni document démontrant un minimum d'activités commerciales de sa part en Suisse en lien avec des prestations de services déterminées relevant de la classe 36.

22. Forme de l'usage

Il ressort de la pièce 9 que la marque opposante figure telle qu'enregistrée au dos de cartes bancaires. Force est dans ces conditions d'admettre que la marque est utilisée telle qu'inscrite au registre dans cette mesure.

23. Au vu de ce qui précède, la partie opposante n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'usage de sa marque de manière conforme à l'art. 11 LPM.

24. Dès lors que l'usage de la marque opposante par son titulaire 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 6, ch. 5.7).

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste acquise à l'Institut (art. 31 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. 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). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens) (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. Les procédures d'opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition est rejetée. La procédure a nécessité deux échanges d'écritures et il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut considère raisonnable d'allouer à la partie défenderesse la somme de CHF 2'400.00 à titre de dépens, cette somme étant mise à la charge de la partie opposante

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **102780** est rejetée.

2.

La taxe d'opposition de CHF 800.00 reste acquise à l'Institut.

3.

Il est mis à la charge de la partie opposante le paiement à la partie défenderesse de CHF 2'400.00 à titre de dépens.

4.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 17 avril 2023

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Cédric Freymond

Indication des voies de droit:

La présente décision peut faire l'objet d'un recours écrit auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale 9023, St-Gall, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le délai de recours est observé lorsque le recours est remis au Tribunal administratif fédéral ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle suisse; il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être joints pour autant qu'elles soient en mains de la partie recourante (art. 52 al. 1 PA).