

Décision

Procédure d'opposition n° 103657

dans la cause

Eri Bancaire Luxembourg S.A.
21, rue Eugène Ruppert
2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg
LU-Luxembourg

Partie opposante

représentée par

Cosmovici Intellectual Property Sàrl
Rue du Commerce 4
1204 Genève

Marque suisse n° 411750 - OLYMPIC

contre

Comité International Olympique
Château de Vidy
1007 Lausanne

Partie défenderesse

représentée par

TRADAMARCA, Humphrey & Co
Avenue du Prieuré 8
1009 Pully

Marque suisse n° 800883 - OLYMPIC

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 fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 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° 800883 - "OLYMPIC" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 25.07.2023 dans Swissreg. Elle revendique entre autres les produits et services suivants :

Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables; supports d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; appareils pour l'extinction d'incendies; contenus digitaux ou numériques téléchargeables; contenus multimédias téléchargeables; logiciels y compris logiciels de jeux, logiciels d'applications y compris logiciels de communication, de réseautage et de réseautage social; logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données; logiciels pour les médias et logiciels de publication; applications pour bureaux et entreprises; logiciels d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique; logiciels pour la surveillance, l'analyse, le contrôle et la mise en oeuvre d'opérations dans le monde physique; logiciels systèmes et logiciels de soutien de systèmes; micrologiciels et pilotes informatiques, systèmes d'exploitation, logiciels utilitaires, logiciels de sécurité et logiciels cryptographiques; logiciels de réalité virtuelle et augmentée; logiciels d'applications pour le web et les serveurs, y compris logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; équipements de mise en réseau d'ordinateurs et de communication de données; appareils de communication point à point; appareils de radiodiffusion; antennes en tant qu'appareils de communication; dispositifs et supports de stockage de données; appareils de duplication, à savoir photocopieuses, scanners d'images et imprimantes; calculatrices; distributeurs de tickets; appareils terminaux de paiement; distributeurs d'argent et dispositifs de tri d'argent, y compris mécanismes pour appareils à prépaiement; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; composants et pièces pour ordinateurs; assistants numériques personnels [PDA]; dispositifs audiovisuels et photographiques, y compris dispositifs audio et récepteurs radio; dispositifs d'affichage, récepteurs de télévision et dispositifs cinématographiques et vidéo; dispositifs de capture et de développement d'images; câbles d'interface pour les technologies de l'information (TI), l'audiovisuel (AV) et les télécommunications; aimants, dispositifs d'aimantation et démagnétiseurs; appareils scientifiques et de laboratoire pour traitements utilisant de l'électricité; appareils et instruments d'accumulation et de stockage de l'électricité; appareils et instruments de contrôle de l'électricité; appareils photovoltaïques pour la production d'électricité; composants électriques et électroniques, y compris câbles et fils électriques, circuits électriques et cartes de circuit imprimé, antennes en tant que composants; appareils, amplificateurs et correcteurs optiques, y compris amplificateurs optiques, lasers, lunettes [optique], lunettes de soleil et lentilles de contact; appareils de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation, y compris alarmes et équipement d'alerte, dispositifs de contrôle d'accès, appareils de signalisation; vêtements de protection contre les accidents; vêtements de protection contre le feu; lunettes de protection; équipements de plongée, à savoir casques de plongée, ceintures de lest pour la plongée, combinaisons de plongée, gants de plongée, lunettes de plongée, masques de plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, tubas de plongée; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; contrôleurs, régulateurs de tension et de puissance; enregistreurs de données; capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; simulateurs éducatifs; appareils de mesurage, de détection, de surveillance et de contrôle, y compris dispositifs de test et de contrôle de la qualité; dispositifs de mesurage, y compris instruments de mesure temporelle (à l'exception des horloges et montres); instruments de mesure du poids, instruments de mesure de la distance et des dimensions; instruments de mesure de la vitesse, instruments de mesure de la température; instruments de mesure de l'électricité; enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant les temps forts du sport authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; fichier multimédia téléchargeable contenant du texte, de l'audio et de la vidéo d'événements sportifs authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; jetons d'enregistrement codés authentifiant des produits virtuels, notamment des vêtements, des chaussures, des chapeaux et des casquettes, des articles en cuir, des sacs, des sacs de sport, des sacs à dos, des étuis, des parapluies, des badges, des portefeuilles, des bijoux, des médailles, des jeux, des jouets, des peluches, des articles de sport, des vêtements de sport, des chaussures de sport, des ballons et d'autres articles et équipements pour le sport, des équipements de

protection pour le sport, des véhicules, des voitures, des bicyclettes, des scooters, des voiturettes de golf, des avions, des bateaux, des péniches, des feux d'artifice, des armes, instruments de musique, lunettes de soleil, lunettes de vue, linge de table et de lit, cosmétiques, parfums, compléments alimentaires, instruments d'horlogerie et de chronométrie, montres, affiches, papeterie, imprimés, matériaux de construction, constructions transportables et non transportables, pneus, jantes, accessoires pour véhicules, casques, écouteurs, téléphones, housses pour téléphones portables, décorations pour arbres de Noël, ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, verrerie, porcelaine, articles, figurines, oeuvres d'art, statuettes, plats cuisinés, produits alimentaires, boissons, objets de collection, tous destinés à être utilisés dans des jeux en ligne et des environnements virtuels en ligne; programmes informatiques et logiciels téléchargeables pouvant représenter virtuellement, entre autres, des vêtements, des chaussures, des chapeaux et des casquettes, des articles en cuir, des sacs, des sacs de sport, des sacs à dos, des étuis, des parapluies, des badges, des portefeuilles, des bijoux, des médailles, des jeux, des jouets, des peluches, des articles de sport, des vêtements de sport, chaussures de sport, ballons et autres articles et équipements pour le sport, équipements de protection pour le sport, véhicules, voitures, bicyclettes, scooters, voiturettes de golf, avions, bateaux, péniches, feux d'artifice, armes, instruments de musique, lunettes de soleil, lunettes de vue, linge de table et de lit, cosmétiques, parfumerie, compléments alimentaires, instruments horlogers et chronométriques, montres, affiches, papeterie, imprimés, matériaux de construction, constructions transportables et non transportables, pneus, jantes, accessoires pour véhicules, casques, écouteurs, téléphones, housses pour téléphones portables, décorations pour arbres de Noël, ustensiles et récipients pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine, figurines, oeuvres d'art, statuettes, plats cuisinés, aliments, boissons, objets de collection, tous destinés à être utilisés dans des jeux en ligne et dans des environnements virtuels en ligne; applications informatiques téléchargeables disponibles en ligne à partir de mondes virtuels; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] permettant l'authenticité, la propriété, la disponibilité et la négociation de biens et de créations numériques sur des plateformes logicielles; logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion d'objets de collection numériques au moyen de la technologie de la chaîne de blocs (blockchain) et de registres distribués; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] utilisés avec une technologie de chaîne de blocs (blockchain) privée ou publique ou une technologie de grand livre distribué; programmes informatiques téléchargeables pouvant représenter virtuellement des biens et accessoires virtuels téléchargeables à utiliser en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; logiciels informatiques téléchargeables utilisés pour le commerce électronique, le stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation et la transmission de devises numériques et la gestion des paiements en devises numériques et des transactions de change; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] utilisés avec la technologie de chaîne de blocs (blockchain); fichiers d'images téléchargeables contenant des cartes à collectionner authentifiées par des jetons non fongibles [NFT]; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations authentifiées par des jetons non fongibles [NFT]; fichier multimédia téléchargeable contenant du texte, de l'audio et de la vidéo authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] utilisés hors ligne et/ou dans des mondes virtuels en ligne; logiciel téléchargeable pour gérer les transactions en crypto-monnaies en utilisant la technologie de chaîne de blocs (blockchain); portefeuilles physiques de crypto-monnaies; logiciel téléchargeable pour générer des clés cryptographiques pour recevoir et dépenser des crypto monnaies; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] ou logiciel pouvant représenter virtuellement des produits; logiciels pouvant représenter virtuellement des vêtements, des chaussures, des chapeaux et des casquettes, maroquinerie, sacs, sacs de sport, sacs à dos, valises, parapluies, badges, portefeuilles, bijoux, médailles, jeux, jouets, peluches, articles de sport, vêtements de sport, chaussures de sport, ballons et autres articles et équipements pour le sport, équipements de protection pour le sport, véhicules, voitures, vélos, scooters, voiturettes de golf, avions, bateaux, péniches, feux d'artifice, armes, instruments de musique, lunettes de soleil, lunettes de vue, linge de table et de lit, cosmétiques, parfumerie, compléments alimentaires, instruments d'horlogerie et de chronométrie, montres, affiches, papeterie, imprimés, matériaux de construction, constructions transportables et non transportables, pneus, jantes, accessoires pour véhicules, casques, écouteurs, téléphones, housses pour téléphones portables, décorations pour arbres de Noël, ustensiles et récipients pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine, figurines, oeuvres d'art, statuettes, plats cuisinés, produits alimentaires, boissons, objets de collection intégrant la technologie de communication sans fil à courte portée et à haute fréquence (NFC); programmes informatiques pouvant représenter virtuellement des vêtements, des chaussures, des chapeaux et des casquettes, des articles en cuir, des sacs, des sacs de sport, des sacs à dos, des étuis, des parapluies, des badges, des portefeuilles,

des bijoux, des médailles, des jeux, des jouets, des peluches, des articles de sport, des vêtements de sport, des chaussures de sport, ballons et autres articles et équipements pour le sport, équipements de protection pour le sport, véhicules, voitures, bicyclettes, scooters, voiturettes de golf, avions, bateaux, péniches, feux d'artifice, armes, instruments de musique, lunettes de soleil, lunettes de vue, linge de table et de lit, cosmétiques, parfumerie, compléments alimentaires, instruments d'horlogerie et de chronométrie, montres, affiches, papeterie, imprimés, matériaux de construction, constructions transportables et non transportables, pneus, jantes, accessoires pour véhicules, casques, écouteurs, téléphones, housses pour téléphones portables, décorations pour arbres de Noël, ustensiles et récipients pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine, figurines, oeuvres d'art, statuettes, plats cuisinés, produits alimentaires, boissons, objets de collection et autres jetons non fongibles destinés à être utilisés en ligne et dans des environnements virtuels en ligne; logiciels de jeux de réalité virtuelle téléchargeables; logiciels de jeux électroniques téléchargeables; bulletins d'information électroniques; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles basés sur la chaîne de blocs (blockchain); photographies numériques téléchargeables; étiquettes électroniques à des fins d'authentification des produits, notamment des vêtements, des chaussures, des chapeaux et des casquettes, des articles en cuir, des sacs, des sacs de sport, des sacs à dos, des étuis, des parapluies, des badges, des portefeuilles, des bijoux, des médailles, des jeux, des jouets, des peluches, des articles de sport, des vêtements de sport, des chaussures de sport, ballons et autres articles et équipements pour le sport, équipements de protection pour le sport, véhicules, voitures, bicyclettes, scooters, voiturettes de golf, avions, bateaux, péniches, feux d'artifice, armes, instruments de musique, lunettes de soleil, lunettes de vue, linge de table et de lit, cosmétiques, parfumerie, compléments alimentaires, horlogerie, et chronométriques, montres, affiches, papeterie, imprimés, matériaux de construction, constructions transportables et non transportables, pneus, jantes, accessoires pour véhicules, casques, écouteurs, téléphones, housses pour téléphones portables, décorations pour arbres de Noël, ustensiles et récipients pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine, figurines, oeuvres d'art, statuettes, plats cuisinés, produits alimentaires, boissons, objets de collection; supports virtuels vierges d'enregistrement et de stockage; supports virtuels vierges d'enregistrement et de stockage cryptés pour l'authentification; lunettes de réalité virtuelle; logiciels téléchargeables pour la génération de clés cryptographiques; programmes informatiques téléchargeables pouvant représenter virtuellement des vêtements, des chaussures, des chapeaux et des casquettes, des articles en cuir, des sacs, des sacs de sport, des sacs à dos, des étuis, des parapluies, des badges, des portefeuilles, des bijoux, des médailles, des jeux, des jouets, des peluches, des articles de sport, des vêtements de sport, des chaussures de sport, des ballons et d'autres articles et équipements pour le sport, des équipements de protection pour le sport, des véhicules, des voitures, des bicyclettes, des scooters, des voiturettes de golf, des avions, des bateaux, des péniches, des feux d'artifice, des armes, des instruments de musique, des lunettes de soleil, des lunettes de vue, du linge de table et de lit, des cosmétiques, de la parfumerie, compléments alimentaires, instruments horlogers et chronométriques, montres, affiches, papeterie, imprimés, matériaux de construction, constructions transportables et non transportables, pneus, jantes, accessoires pour véhicules, casques, écouteurs, téléphones, housses pour téléphones portables, décorations pour arbres de Noël, ustensiles et récipients pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine, figurines, oeuvres d'art, statuettes, plats cuisinés, produits alimentaires, boissons, objets de collection, le tout destiné à être utilisé en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; logiciel informatique téléchargeable pour la création, la production et la modification de dessins et de personnages numériques animés et non animés, d'avatars, de superpositions numériques et de skins pour l'accès et l'utilisation dans des environnements en ligne, des environnements virtuels en ligne et des environnements virtuels de réalité étendue; logiciel téléchargeable pour s'engager dans un réseau social et interagir avec des communautés en ligne; logiciel téléchargeable pour accéder à un contenu multimédia sportif et de divertissement et le diffuser en continu; logiciel téléchargeable pour fournir un accès à un environnement virtuel en ligne.

Classe 35 : Services de support administratif et de traitement de données; traitement, systématisation et gestion de données; location de machines et d'appareils de bureau; services de vente au détail et en gros d'appareils et instruments pour enregistrement, transmission, reproduction ou traitement de sons, images ou données; services de vente au détail et en gros de médias enregistrés et téléchargeables; services de vente au détail et en gros de logiciels pour ordinateurs; services de vente au détail et en gros de supports d'enregistrement et de mémorisation vierges, numériques ou analogiques; services de vente au détail et en gros d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur; services de vente au détail et en gros de contenus digitaux ou numériques téléchargeables, contenus multimédias téléchargeables; services de vente au détail et en gros de logiciels, y compris logiciels de jeux; services de vente au détail et en gros de logiciels

d'applications, y compris logiciels de communication, de réseautage et de réseautage social; services de vente au détail et en gros de logiciels de gestion de données et de fichiers et de logiciels de bases de données; services de vente au détail et en gros de logiciels pour les médias et de logiciels de publication; services de vente au détail et en gros d'applications pour bureaux et entreprises; services de vente au détail et en gros de logiciels d'applications pour le web et les serveurs, y compris logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; services de vente au détail et en gros d'appareils de communication tels qu'équipement de mise en réseau d'ordinateurs et de communication de données; services de vente au détail et en gros d'appareils de communication point à point; services de vente au détail et en gros d'appareils de radiodiffusion; services de vente au détail et en gros d'antennes en tant qu'appareils de communication; services de vente au détail et en gros de dispositifs et supports de stockage de données; services de vente au détail et en gros de calculatrices; services de vente au détail et en gros de périphériques adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs et d'autres dispositifs intelligents; services de vente au détail et en gros d'ordinateurs et de matériel informatique; services de vente au détail et en gros de composants et pièces pour ordinateurs.

2. En date du 25.10.2023, la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre de cet enregistrement dans la mesure des produits et services précités.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 411750 "OLYMPIC" (ci-après : la marque opposante), enregistrée pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Software.
Classe 42 : Programmation pour ordinateurs.
4. Le 01.11.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Par courrier du 24.01.2024, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti (prolongé). Dans sa prise de position, la partie défenderesse a invoqué le non-usage de la marque opposante.
6. Le 29.01.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
7. Par courrier du 02.04.2024, la partie opposante a présenté une réplique dans le délai imparti (prolongé).
8. Le 03.04.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
9. Le 02.07.2024, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti (prolongé).
10. Le 03.07.2024, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
11. 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 07.12.2022. La marque opposante est antérieure car elle a été déposée le 13.04.1993. 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, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque pendant les cinq années qui précèdent l'invocation de ce défaut (voir Directives en matière de marques, [ci-après Directives], sous www.ige.ch, Partie 6, ch. 5.3.2) ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM).
3. Si le défendeur veut invoquer le défaut d'usage de la marque antérieure au sens de l'art. 32 LPM, il doit le faire dans sa première réponse (voir art. 22 al. 3 OPM).
4. En l'espèce, la marque opposante a été publiée dans Swissreg le 16.09.1994. 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 24.01.2024 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 24.01.2019 au 24.01.2024 (Directives, Partie 6, ch. 5.3.2).
5. 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).
6. 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).
7. 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).
8. 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).

9. La marque doit en principe être utilisée en Suisse (Directives, Partie 6, ch. 5.3.1).
10. 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).
11. 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 LPM). 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)
12. Si l'opposant 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).
13. En procédure d'opposition, l'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).
14. Pour rendre vraisemblable l'usage de sa marque, la partie opposante a produit dans sa réplique du 02.04.2024 les moyens de preuve suivantes :
 - Contrats avec des Clients suisses (pièce 1)
 - Communiquées de presse concernant des clients de l'Opposante et ses produits et services OLYMPIC (pièce 2)
 - Newsletters concernant des produits et services OLYMPIC de l'Opposante (pièce 3)
 - Factures concernant des produits et services OLYMPIC de l'Opposante (pièce 4)
 - Articles de presse concernant des produits et services OLYMPIC de l'Opposante (pièce 5)
 - Participation de l'Opposante aux forums internationaux où les produits OLYMPIC ont été promus (pièce 6)
 - Captures d'écran du Site internet de l'Opposante (pièce 7)
 - Captures d'écran du Site internet Wayback Machine (pièce 8)

- Captures d'écran du Site internet Microsoft en Suisse (pièce 9)
 - Prix obtenus par l'Opposante concernant son progiciel OLYMPIC (pièce 10)
 - Supports publicitaires – Brochures (pièce 11)
 - Matériels publicitaires concernant des produits dérivées OLYMPIC et factures (pièce 12)
 - Affidavit des représentants de l'Opposante (pièce 13)
15. La partie opposante fait valoir que les pièces produites démontrent que la marque opposante a fait l'objet d'un usage sérieux en Suisse du 24.01.2019 au 24.01.2024 en relation avec les produits et services sur le fondement desquelles l'opposition a été formée.
16. La partie défenderesse estime pour sa part que l'usage de la marque opposante n'est pas démontré et que l'opposition doit être rejetée pour ce motif.
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. En préambule, l'Institut relève que certaines pièces produites par la partie opposante ne présentent aucun lien avec la Suisse (à titre d'exemple, des communiqués de presse font référence à des établissements bancaires établis en Jamaïque, à Trinité-et-Tobago, aux Etats-Unis d'Amérique, en Chine, en Arménie, à Monaco, à St. Kitts and Nevis, à la Barbade et aux îles Caïmans – cf. pièce 2).
19. Par ailleurs, l'Institut constate que des offres et des factures ont été adressées à des entreprises domiciliées en Suisse durant la période à prendre en considération. L'Institut émet toutefois des doutes quant à l'usage de la marque opposante en relation avec les produits et services enregistrés. En effet, le libellé de certaines factures (cf. pièce 5) ne permet pas de déterminer avec précision quelles sont les prestations couvertes. C'est en particulier le cas des libellés et factures suivants :
- Prestation Support (factures n^{os} FCECH19-0052, FCECH21-0344 et FCECH22-0132)
 - O-GDP (facture n^o FCECH19-0285)
 - O-SCL/ O-SCO/ O-CRL/ O-CPT/ O-LAL/ O-NUM/ O-ADR (factures n^{os} FCECH19-0397, FCECH19-0452 et FCECH20-0148)
 - Project Contract - Number CPO-UBZ-1912/CH-E (factures nos FCECH20-0149)
 - O-DRM OLYMPIC Dummy Roots Management (factures nos FCECH20-0280)
 - O-SCT SEPA Credit Transfer Module (facture n^o FCECH20-0301)
 - Support Services (facture n^o FCECH20-0328)
 - Schedule N^o 44 (facture n^o FCECH20-0404)
 - O-CLS – Continuous Linked Settlement (facture n^o FCECH21-0206)
 - O-PMS Partiel (facture n^o FCECH21-0284)
 - Support pour clôture fin d'année 2021 (facture n^o FCECH21-0524)
 - O-SRP – SWIFT ISO (facture n^o FCECH22-0206)
20. A cet égard, il s'agit de rappeler 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. Dans ces conditions, il convient de mentionner, que selon l'art. 13 al. 1 PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Ce devoir de collaboration est même considéré comme étant accru pour la partie opposante lorsqu'elle doit rendre vraisemblable, comme dans le cas d'espèce, l'usage de sa marque (Directives, Partie 6, ch. 5.5.2 ; TAF B-2910/2012 cons. 4.1.3 – ARTELIER / ARTELIER). L'obligation est justifiée par le fait que l'administré entend tirer un avantage ou un droit de la procédure. Elle vaut en partie pour les faits que la partie connaît mieux que l'autorité ou que cette dernière ne peut pas établir sans engager de frais excessifs. Selon le principe général consacré à l'art. 8 du Code civil suisse (CC, RS 210) applicable en droit public, la partie supporte les conséquences du défaut de preuve lorsqu'elle entend déduire des droits d'un fait pertinent qui est resté non-prouvé ou qui n'a pas été

rendu vraisemblable au regard du degré de preuve exigé (voir Directives, Partie 1, ch. 5.4 et 5.4.2 en rapport avec l'établissement des faits et le devoir de coopération des parties).

21. Enfin, l'Institut relève que les autres documents produits ne donnent pas d'informations quant à l'usage de la marque opposante en rapport avec les produits et services revendiqués.
22. Il n'en demeure pas moins que la question de l'usage de la marque opposante en relation avec les produits et services enregistrés peut rester ouverte dès lors que l'une des composantes de l'usage prévue à l'art. 11 LPM n'est de toute façon pas réunie en l'espèce.
23. En effet, il découle de l'art. 11 al. 3 LPM que la marque doit en principe être utilisée par le titulaire ; l'usage par un tiers auquel le titulaire consent est néanmoins assimilé à l'usage de la marque. 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 d'utiliser pour autrui (Directives, Partie 6, ch. 5.3.8). 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 (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).
24. En l'espèce, l'Institut constate avec la partie défenderesse que l'identité de la partie opposante – ERI Bancaire Luxembourg S.A. – ne figure sur aucune des pièces produites par ses soins. En particulier, les factures et offres adressées à des entreprises domiciliées en Suisse émanent de sociétés nommées « ERI Bancaire S.A. » ou « ERI Bancaire S.A. Etudes et réalisations en informatique bancaire S.A. » et sises à Vernier, Meyrin, Zurich et Lugano. Force est de constater qu'elles n'émanent pas de la partie opposante. Un tel usage par des tiers peut être assimilé à l'usage de la marque, pour autant que l'existence d'un consentement soit suffisamment rendue vraisemblable. Or, tel n'est précisément pas le cas en l'espèce.
25. La partie opposante a produit une déclaration (cf. pièce 13) signée le 14.03.2024 (soit en dehors de la période de référence – cf. consid. 4 supra) par les représentants légaux de la société ERI BANCAIRE LUXEMBOURG S.A. Ladite déclaration mentionne que les pièces produites dans le cadre de la présente procédure d'opposition sont des copies conformes des documents et factures relatifs aux produits et services portant la marque « OLYMPIC » et que ces documents ont été extraits auprès de registres officiels.
26. Selon la pratique de l'Institut, les déclarations faites sous serment, prises isolément, n'ont pas, en procédure d'opposition, une force probatoire accrue parce que le droit procédural suisse ne connaît pas ce moyen de preuve (Directives, Partie 6, ch. 5.5.2). En outre, une déclaration ne consiste qu'en des déclarations de partie sans aucune valeur probante lorsqu'elle n'émane pas d'un tiers, mais de la partie elle-même.
27. En conséquence, l'Institut considère la pièce 13 transmise par la partie opposante, comme une simple allégation de partie sans force probante dans cette procédure. Comme rappelé précédemment, 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 (structure d'une société holding). En l'espèce, la partie opposante n'a fourni aucun document permettant de rendre vraisemblable qu'elle avait consenti à l'usage de sa marque en Suisse par un tiers ni qu'il existait un lien contractuel ou structurel entre elle et ce dernier. Le fait que les sociétés en cause aient des noms similaires ne suffit pas non plus à rendre vraisemblable un usage avec le consentement du titulaire. Il n'existe pas d'indications suffisantes pour rendre vraisemblable que les sociétés ERI Bancaire S.A. ou ERI Bancaire S.A. Etudes et réalisations en informatique bancaire S.A. utilisent la marque opposante en Suisse avec l'accord de son titulaire, rien au dossier, en dehors de leur nom, ne permettant de rendre vraisemblable à satisfaction de droit que ces entreprises suisses sont liées à la partie opposante par un contrat ou une structure d'entreprises.
28. Force est dans ces conditions de considérer que la partie opposante a échoué à rendre vraisemblable qu'elle utilise elle-même la marque opposante ou qu'un tiers en fait usage avec son consentement.

29. Dès lors que la partie opposante a échoué à rendre vraisemblable l'usage conforme à l'art. 11 LPM de la marque opposante, elle ne peut pas de prévaloir d'un droit à la marque valable. Par conséquent, l'opposition n° 103657, mal fondée, doit être rejetée sans examen des motifs relatifs (cf. Directives, Partie 6, ch. 5.6).

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 CHF 2'400.00 à titre de dépens à la partie défenderesse.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **103657** 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 6 novembre 2024

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).