

Décision Procédure de radiation n° 100077 dans la cause

STEERING SERVICES LIMITED
Room 1603-5, Wilson House
19-27 Wyndham Street
Central, Hong Kong

Partie requérante

représentée par

Meyerlustenberger Lachenal
Rue du Rhône 65
Case postale 3199
1211 Genève 3

contre

AG ASIA INVESTMENT PTE LTD
c/o S.K. CHAN
8 Eu Tong Sen Street n° 20-93/94
The Central
Singapore 059818

Partie défenderesse

représentée par

Fabio Spirgi
Keppeler & Associés
15, rue Ferdinand-Hodler
1207 Genève

marque suisse n° 522232 - VOLNA ((fig.))



L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application de l'art. 35a ss. en relation avec l'art. 12 de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), l'art. 24a ss. de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), l'art. 1 ss. de l'Ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que l'art. 1 ss. de Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant:

I. Faits et procédure

1. Par écriture du 12 février 2018, adressée à l'Institut le 13 février 2018, la partie requérante a déposé une demande de radiation pour défaut d'usage à l'encontre de la marque suisse n° 522232 « VOLNA » (fig.) (ci-après marque attaquée) et a demandé la radiation totale de cette dernière, à savoir les produits suivants de la classe 14 :

Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

2. Par notification du 1^{er} mars 2018 la partie défenderesse a été invitée à présenter une réponse à la demande de radiation jusqu'au 1^{er} mai 2018. Aucune réponse n'est parvenue à l'Institut dans ce délai.
3. Le 12 juin 2018, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l'art. 35a al.1 LPM, toute personne peut déposer une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12 al. 1 LPM. Il n'est pas nécessaire de justifier d'un intérêt particulier.
2. La demande de radiation peut être déposée au plus tôt cinq ans après l'échéance du délai d'opposition ou en cas d'opposition, cinq ans après la fin de la procédure d'opposition (art. 35a al. 2 lit. a et b LPM).

La marque suisse n° 522 232 « VOLNA » (fig.) a été enregistrée le 3 juin 2004 et n'a pas été visée par une opposition. Le délai de carence de cinq ans était par conséquent échu au moment du dépôt de la demande de radiation, à savoir le 12 février 2018 (cf. pour le calcul du délai de carence : Directives en matière de marques [ci-après : Directives], 2017, Partie 7, ch. 2.4, disponibles sous www.ige.ch).

3. La demande de radiation a été présentée dans les formes prescrites (art. 24a lit. a-e OPM) et la taxe de radiation a été payée dans le délai imparti (art. 35a al. 3 LPM). Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.

III. Examen matériel

A. Motifs de radiation pour défaut d'usage

Conformément à l'art. 35a al. 1 LPM, une marque peut être radiée pour défaut d'usage au sens de l'art. 12 al. 1 LPM. L'existence de justes motifs de non-usage est réservée (art. 12 al. 1 LPM). Cette disposition couvre toute marque qui n'est pas utilisée conformément aux exigences prévues à l'art. 11 LPM (Directives, Partie 7, ch. 4).

B. Vraisemblance du défaut d'usage de la marque attaquée

1. Selon l'art. 12 al. 1 LPM, le titulaire d'une marque ne peut plus faire valoir son droit à la marque s'il n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de l'échéance du délai d'opposition ou de la fin de la procédure d'opposition, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
2. Le requérant qui demande la radiation pour défaut d'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 35a al. 1 LPM doit motiver la demande en établissant notamment la vraisemblance du défaut d'usage selon les art. 11 et 12 LPM (art. 24a lit. d OPM et Directives, Partie 7, ch. 2.3). Il doit présenter des moyens de preuve appropriés (art. 24a lit. e OPM et Directives, Partie 7, ch. 4.1). La preuve directe du défaut

d'usage, en tant que fait négatif, est, dans la plupart des cas, impossible à apporter. Par conséquent, l'Institut établit la vraisemblance du défaut d'usage au moyen de la preuve indirecte, fondée sur un faisceau d'indices. Dans ces conditions, la vraisemblance du défaut d'usage ne sera en règle générale pas admise sur la base d'un seul moyen de preuve (Directives, Partie 7, ch. 4.1).

3. La partie défenderesse a plusieurs possibilités pour réagir à la demande de radiation : elle peut contester la vraisemblance du défaut d'usage de sa marque ou rendre vraisemblable l'usage de sa marque. En outre, elle a la possibilité de faire valoir l'existence de justes motifs de défaut d'usage (Directives, Partie 7, ch. 4 ss). Dans le cadre de la procédure de radiation au sens de l'art. 35a ss LPM, l'appréciation de la vraisemblance de l'usage conforme à l'art. 11 LPM a lieu selon les mêmes critères que ceux appliqués dans la procédure d'opposition lorsque l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante à la suite d'une invocation du non-usage (Directives, Partie 7, ch. 4.2 et Partie 6, ch. 5.4 ss).
4. Si l'Institut considère que le défaut d'usage n'a pas été rendu vraisemblable, il rejette la demande de radiation sans examiner si les preuves déposées par le défendeur permettent de rendre vraisemblable un usage de la marque conforme à l'art. 11 LPM ou l'existence de justes motifs de défaut d'usage (art. 35b al. 1 lit. a LPM et Directives, Partie 7, ch. 4.1). La demande de radiation est en outre rejetée lorsqu'au sens de l'art. 35b al. 1 lit. b LPM le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage. Si le défaut d'usage est rendu vraisemblable uniquement pour une partie des produits ou des services ou si la vraisemblance de l'existence de justes motifs de défaut d'usage ne concerne qu'une partie des produits ou de services, la demande de radiation sera admise pour cette partie seulement conformément à l'art. 35b al. 2 LPM.
5. La partie défenderesse n'ayant pas présenté de prise de position, en particulier de moyens de preuve propres à rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs de non-usage, la seule question à examiner est celle de savoir si la partie requérante a rendu vraisemblable le défaut d'usage du signe contesté au sens des art. 11 et 12 LPM (cf. III. B. 2 ci-dessus).
6. En procédure de radiation, les parties ne doivent pas prouver le défaut d'usage, respectivement l'usage de la marque attaquée au sens strict, mais simplement le rendre „vraisemblable“. 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. L'Institut doit simplement être persuadé que la marque n'a *vraisemblablement* pas été utilisée, respectivement utilisée, mais pas que la marque n'a effectivement pas été utilisée, respectivement qu'elle a été utilisée, puisque toute possibilité du contraire est raisonnablement exclue. Rendre vraisemblable signifie que le juge doit avoir l'impression, sur la base d'éléments objectifs, que l'usage (ou le non usage) de la marque est probable, et non simplement possible (Directives, Partie 1, ch. 5.4.4.2).
7. Les pièces déposées par la partie requérante afin de rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée sont les suivantes :

Annexe 1 : extrait du site www.bizfile.gov.sg

Annexe 2 : recherche sur le moteur de recherche « google » au nom de la défenderesse

Annexe 3 : extrait des sites Internet www.opencorpdata.com et www.spgbusiness.com

Annexe 4 : extrait Swissreg pour la marque attaquée

Annexe 5 : recherches sur le moteur de recherche « google » pour la marque attaquée

Annexe 6 : article du New York Times du 26 novembre 2010

Annexe 7 : article de l'AGEFI du 3 novembre 2010

Annexe 8 : article publié sur le site Internet www.worldtempus.com le 17 novembre 2009 présentant la montre Typhoon Siberia de la marque attaquée et extrait du site Internet www.swisstime.ch sur ce modèle

Annexe 9 : extrait du site Internet www.swisstime.ch sur le modèle VOLNATOMIC de la marque attaquée

Annexe 10 : article publié sur le site Internet www.worldtempus.com le 6 août 2009

Annexe 11 : extrait du Registre du commerce du canton de Genève pour la société VOLNA SA

Annexe 12 : recherche sur le moteur de recherche « google.ch » pour le terme « Volna »

Annexe 13 : recherche sur le moteur de recherche « google.ch » pour le syntagme « volna watches »

Annexe 14 : extrait du site Internet www.volnawatches.ch

Annexe 16 : extrait du site Internet www.swisstime.ch

Annexe 17 : extrait du site Internet www.nic.ch pour le nom de domaine www.volnawatches.ch

Annexe 18 : extrait de l'encyclopédie en ligne www.watch-wiki.net pour le terme « VOLNA »

Annexe 19 : extrait du forum horloger www.watchuseek.com

Annexe 20 : extrait du forum horloger www.forumamontres.forumactif.com

Annexe 21 : résultat du site Internet www.timeofswitzerland.com pour la recherche « volna »

Annexe 22 : résultat du site Internet www.chrono24.ch pour la recherche « volna »

Annexe 23 : extrait du site Internet www.tutti.ch

Annexe 24 : recherche sur le moteur de recherche « google.ch » pour le syntagme « volna typhoon »

8. Les pièces versées par la requérante concernant des recherches dans la presse, sur Internet et sur le registre du commerce genevois. Il en ressortirait selon elle qu'aucun usage de la marque suisse « VOLNA » (fig.) n'a été fait en Suisse dans les derniers cinq ans.
9. Les documents versés au dossier démontrent que la société AG ASIA INVESTMENT PTE LTD est active dans le domaine financier et aucun indice n'illustre une quelconque activité en lien avec les produits de la classe 14. Quant à la société Volna SA (ancienne titulaire de la marque selon l'extrait Swissreg ; annexe X à la demande), selon les divers articles de presse produits, elle a été créée en 2006 et a commercialisé ses premières montres en 2007. Elle a vendu env. 400 montres par année jusqu'en 2009 où elle a connu des difficultés financières lorsque l'industrie horlogère a été frappée par la crise. La société AG ASIA INVESTMENT PTE LTD a alors investi dans la société (cf. annexes 6, 7, 8 et 10 à la demande). Le 13 décembre 2010, la société VOLNA SA a été dissoute par suite de faillite (annexe 11 à la demande). Depuis cette date, aucun indice ne fait état d'une quelconque production, ni d'une quelconque mise sur le marché des produits en cause sous la marque « VOLNA ». La marque attaquée est toujours référencée sur divers sites internet spécialisés, lesquels renvoient au site Internet de la société VOLNA SA, www.volnawatches.ch (cf. annexes 12, 13, 16-19, 24 à la demande). Ce site indique toutefois un message d'erreur (cf. annexe 14 à la demande). Il ressort des diverses recherches effectuées par la requérante (cf. annexes 12-20 et 24 à la demande) qu'aucun élément ne permet de déduire que les montres « VOLNA » aient été produites ou commercialisées durant la période d'épreuve, soit entre le 13 février 2013 et le 13 février 2018. Seules des montres d'occasion sont encore disponibles sur le marché (cf. annexes 21-23 à la demande). Celles-ci ne sont de surcroît pas offertes par la partie défenderesse, mais par des tiers (ibidem).
10. Au vu de qui précède, les documents versés au dossier constituent un faisceau d'indices permettant de rendre vraisemblable que la marque attaquée n'a pas été utilisée en Suisse conformément aux exigences de l'art. 11 LPM pendant la période pertinente en relation avec les produits concernés en classe 14. Conformément à l'art. 35b LPM, la demande de radiation est donc admise et la marque suisse n° 522 232 « VOLNA » (fig.) radiée en relation avec tous les produits en lien avec lesquels elle est jusqu'à ce jour enregistrée.

IV. Répartition des frais

1. La taxe de radiation reste acquise à l'Institut (art. 35a al. 3 LPM en relation à l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur la demande de radiation, 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. 35b al. 3 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). Les procédures de radiation 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).
3. La procédure a nécessité un échange d'écriture. Dès lors que la demande de radiation est admise, il convient d'allouer à la partie requérante une somme de CHF 1'200.00 à titre de dépens. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le paiement de la taxe de radiation.



IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g | CH-3003 Bern

T +41 31 377 77 77

F +41 31 377 77 78

info@ipi.ch | www.ige.ch

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

La demande de radiation dans la procédure n° **100077** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **522232** - "**VOLNA ((fig.))**" sera révoqué dès l'entrée en force de la présente décision.

3.

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

5.

Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie requérante de CHF 2'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe de radiation).

6.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 18 septembre 2018

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées

Martine Baiocco

Examen des marques 3

Voies de droit

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 50 al. 1 PA). La décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours.