

Décision Procédure de radiation n° 101458 dans la cause

Juliana Sarinana
611 Tularosa Dr
Los Angeles CA 90026
US-États-Unis d'Amérique

Partie requérante

représentée par

Katzarov SA
Avenue des Morgines 12
1213 Petit-Lancy

contre

JULES
152 avenue Alfred Motte,
F-59100 ROUBAIX
FR-France

Partie défenderesse

représentée par

FMP Fuhrer Marbach & Partner
Konsumstrasse 16A
3007 Bern

enregistrement international n° 1030544 - JULES

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 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), les art. 24a ss de l'ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), les art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que les art. 1 ss de loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. JULES (ci-après: la partie défenderesse), société sise en France, est titulaire de l'enregistrement international n° 1030544 – JULES (ci-après: marque attaquée), lequel bénéficie de la protection en Suisse en vertu du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4). Cette marque est enregistrée en relation avec les produits suivants:
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, bagues, bracelets, colliers (bijouterie), pierres précieuses et semi-précieuses, boutons de manchettes, épingles de cravates, fixe-cravates, médailles, médaillons; porte-clefs de fantaisie; horlogerie et instruments chronométriques, montres, bracelets, chaînes et boîtiers de montres.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures); malles et valises; parapluies; sacs à dos, sacs d'écoliers, sacs de plage, sacs à main, sacs à roulettes, sacs et trousse de voyage, trousse destinées à contenir des articles de toilette; housses pour vêtements (pour le voyage), cartables, porte-cartes (portefeuilles), portefeuilles, étuis pour clés (maroquinerie), porte-documents, porte-monnaie non en métaux précieux.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie, articles d'habillement, bandanas (foulards), bandeaux pour la tête (habillement), bretelles, ceintures et ceintures porte-monnaie (habillement), cravates, doublures confectionnées (parties de vêtements), écharpes, étoles (fourrures), foulards, châles, fourrures (vêtements), gants (habillement), mitaines, peignoirs, costumes de bain et de plage, lingerie de corps, sous-vêtements.
2. Par écriture du 05.06.2020, Juliana Sarinana (ci-après: partie requérante) a, par l'intermédiaire de son mandataire, déposé auprès de l'Institut une demande de radiation pour défaut d'usage au sens de l'art. 35a LPM. Elle a conclu, avec suite de frais et de dépens, à la radiation totale de la marque attaquée, motif pris qu'elle n'était pas utilisée en Suisse ou en Allemagne en relation avec les produits enregistrés.
3. Le 10.06.2020, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse, par l'intermédiaire de son mandataire alors inscrit au registre, pour présenter une prise de position et rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée ou l'existence de justes motifs pour le non-usage.
4. En date du 10.11.2020 et dans le délai imparti (prolongé), la partie défenderesse a requis la suspension de la procédure en raison de pourparlers entre les parties.
5. Par courriel du 11.11.2020, la partie requérante s'est opposée à la suspension de la présente procédure.
6. En date du 12.11.2020, l'Institut a émis une décision de rejet de la demande de suspension et a imparti un délai de 10 jours à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
7. La partie défenderesse n'ayant pas utilisé le délai imparti, l'Institut a, par décision incidente du 14.12.2020, clos la procédure d'instruction.
8. Les arguments de la partie requérante, dans la mesure où ils seront décisifs, seront pris en compte dans les considérants suivants.

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. Il n'est pas nécessaire de justifier d'un intérêt particulier. Par conséquent, la partie requérante dispose en l'espèce de la qualité pour agir (cf. Directives de l'Institut en matière de marques, état au 01.01.2019 [ci-après: Directives], Partie 7, ch. 2; disponibles sous www.ige.ch).

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).

Pour les enregistrements internationaux, le moment où le délai commence à courir est en fonction de l'émission ou non d'un refus provisoire de protection (art. 50a OPM). Lorsqu'aucun refus n'a été émis, le délai de cinq ans commence à courir à compter de la fin du délai imparti à l'Institut pour notifier un refus provisoire (art. 5.2) PM) ou cinq ans à compter de la notification de la déclaration d'octroi de la protection au sens de la règle 18ter 1) RexC.

À l'encontre de l'enregistrement international attaqué, aucune opposition n'a été formée et l'Institut a émis une déclaration d'octroi de la protection selon la règle 18ter 1) RexC. Le délai de carence a commencé à courir à compter de la date de publication de la déclaration d'octroi dans la Gazette n° 2015/18, à savoir le 14.05.2015 (cf. TAF B-6675/2016, consid. 8.2.1 – GERFLOR, GERFLOR The flooringroup/GEMFLOR). Le délai de carence de cinq ans était par conséquent échu au moment du dépôt de la demande de radiation, à savoir le 05.06.2020 (cf. pour le calcul du délai de carence : Directives, Partie 7, ch. 2.4).

3. La demande de radiation a été présentée dans le délai et 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. Aspects procéduraux

1. La partie défenderesse dispose de plusieurs possibilités pour répondre à une demande de radiation pour défaut d'usage. Elle peut ainsi contester la vraisemblance du défaut d'usage, mais peut également rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée ou l'existence de juste motif de non-usage (Directives, Partie 7, ch. 4 ss). Si l'Institut arrive à la conclusion que le défaut d'usage n'a pas été rendu vraisemblable par la partie demanderesse, la demande est rejetée, sans qu'il soit examiné si les éventuels moyens de preuve remis par la partie défenderesse permettent de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 11 LPM ou l'existence de juste motif de non-usage (cf. art. 35b al. 1 let. a LPM et Directives, Partie 7, ch. 4.1).
2. Lorsque la partie défenderesse n'utilise comme en l'espèce pas son droit de réponse, l'Institut se limite par conséquent à examiner si la partie requérante a rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée. Dans l'affirmative, la demande est admise et la marque radiée en conséquence, sans qu'un nouvel échange d'écritures ne soit ordonné pour permettre à la partie défenderesse de rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs de non-usage (cf. en ce sens: Directives, Partie 7, ch. 4).

IV. 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). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les moyens de preuve suivants sont notamment propres à rendre vraisemblable le défaut d'usage d'une marque : rapport de recherche d'usage illustrant que des sociétés de livraisons et des commerçants ont été interrogés, matériel publicitaire et autres documents commerciaux ou relatifs à un produit, résultats de recherche et renseignements auprès de professionnels représentatifs de la branche concerné (TF 4A_299/2017, consid. 4.1 – ABANKA [fig.]/ABANCA [fig.] ; cf. ég. Directives, Partie 7, ch. 4.1).

De par la nature des choses, le défaut d'usage est néanmoins plus difficile à rendre vraisemblable que l'usage proprement dit de la marque attaquée (cf. TF 4A_515/2017, consid. 2.3.2).

3. Dans le cadre de la procédure de radiation pour défaut d'usage au sens de l'art. 35a LPM, l'examen du défaut d'usage de même que de l'usage au sens de l'art. 11 LPM de la marque attaquée s'effectue selon les mêmes critères que ceux retenus dans la procédure d'opposition (cf. Directives, Partie 7, ch. 4.2; pour ces critères, cf. Directives, Partie 6, ch. 5.4 ss). La vraisemblance du défaut d'usage peut ainsi porter sur l'absence totale d'usage de la marque attaquée, comme sur l'un des critères d'usage de la marque au sens de l'art. 11 LPM (cf. en ce sens : décision de l'IPI n° 100047, ch. IV.B.4 ss – Wirecard [fig.], disponible sous <https://www.ige.ch/fr/protéger-votre-pi/marques/apres-lenregistrement/utiliser-votre-marque/procedure-de-radiation-pour-defaut-dusage-dune-marque.html>).
4. 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 ceci vraisemblable signifie que le juge doit être en mesure d'apprécier, sur la base d'éléments objectifs, que le défaut d'usage (ou l'usage) de la marque est probable, et non simplement possible (Directives, Partie 1, ch. 5.4.4.2)
5. En l'espèce, la partie requérante a joint à sa demande un rapport d'enquête d'usage en Suisse et en Allemagne établie par la société Infosuisse. Elle déduit de ce rapport l'absence d'usage de la marque attaquée en Suisse ainsi qu'en Allemagne.
6. Le rapport de recherche établi par une société spécialisée et versé au dossier par la requérante porte sur des recherches sur Internet, sur les réseaux sociaux ainsi que dans les registres du commerce suisse et allemand. Il fait également état d'entretiens téléphoniques menés notamment avec des gérants de boutiques en France.
7. En particulier, il ressort du rapport d'enquête que, sous l'enseigne "JULES", sont fabriqués et commercialisés de produits de confection pour hommes ainsi que des accessoires, tels que des ceintures, des portefeuilles, des foulards, des chaussures, de la maroquinerie, des bracelets pour homme et autres. Quant aux montres, l'experte démontre que plus aucun modèle n'a vraisemblablement vu le jour depuis 2012. Il est en outre mis en évidence que, selon le site www.jules.com, les produits "JULES" sont exclusivement distribués au sein du réseau de magasins JULES ou via leur site internet. Dans une présentation de l'enseigne JULES sur le site Internet YouTube et datée du 30 juillet 2014, soit avant le début de la protection de la marque attaquée en Suisse, il est spécifié que la société en question est active dans 25 pays ; la liste des pays ne comprend pas la Suisse. Les recherches effectuées sur le site officiel de la partie défenderesse ainsi que dans les archives de ce site, en remontant une période de cinq ans précédant la demande de radiation, mettent en évidence qu'aucun magasin n'a depuis lors vu le jour en Suisse. Encore aujourd'hui, le site ne donne la possibilité d'accéder à des magasins situés qu'en

France et en Belgique, ce qu'a confirmé un collaborateur de la partie défenderesse suite à un échange de messages avec l'enquêtrice sur la messagerie instantanée de Facebook ainsi que sur la carte interactive indiquant l'emplacement des boutiques sur leur compte Facebook. En ce qui concerne la livraison des commandes faites en ligne, le rapport d'investigation versé au dossier illustre, en s'appuyant sur les conditions générales de vente ainsi que la rubrique FAQ sur le site www.jules.com, qu'elle ne peut être faite qu'en France Métropolitaine, en Belgique ou à Monaco, soit à domicile, en point relais ou en magasin. Enfin, de manière à s'assurer que la marque attaquée n'était pas utilisée à l'exportation conformément à l'art. 11 al. 2 LPM, le rapport d'expertise met en évidence que les vêtements et les accessoires munis de la marque attaquée sont fabriqués au Proche-Orient, en Asie et aussi en Europe, mais non en Suisse.

8. Au vu du rapport de recherche déposé par la requérante, les pièces et arguments fournis par la partie requérante forment un ensemble d'indices cohérents, objectifs et concluants, rendant vraisemblable, donc non seulement possible, mais probable, le défaut d'usage en Suisse de la marque attaquée en relation avec les produits enregistrés. Dans ces conditions, il incombait à la partie défenderesse de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée ou l'existence de justes motifs pour le défaut d'usage. En particulier, il n'appartient pas à la partie requérante de rendre vraisemblable que la marque attaquée n'est pas non plus utilisée en Allemagne. L'art. 5 al. 1 de la Convention entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (RS 0.232.149.136), qui prévoit notamment que le défaut d'usage en Suisse ne produit pas d'effets préjudiciables si la marque a été utilisée en Allemagne, représente une exception au principe selon lequel la marque doit être utilisée en Suisse. Si la partie défenderesse avait souhaité tirer avantage de cette exception, il lui incombait de rendre cette utilisation en Allemagne vraisemblable. La partie défenderesse n'a cependant pas répondu. En conclusion, la partie requérante a rendu vraisemblable que la marque attaquée n'était pas utilisée en Suisse. Compte tenu que la partie défenderesse n'a fourni aucune preuves, l'Institut n'a pas à examiner si cette dernière a rendu vraisemblable l'usage de la marque en conformité avec les exigences de l'art. 11 LPM ou s'il existe de justes motifs de défaut d'usage.
9. Par conséquent, force est de constater que le défaut d'usage de la marque au sens de l'art. 12 al. 1 LPM est en l'espèce rendu vraisemblable. En application de l'art. 35b al. 1 let. a *contrario* LPM, la demande de radiation est donc admise et la protection en Suisse de l'enregistrement international n. 1030544 - "JULES" est invalidée dans son intégralité (Invalidation selon la règle 19 RexC).

IV. Répartition des frais

1. La taxe de radiation reste acquise à l'Institut (art. 35a al. 3 LPM en relation avec les 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) (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. 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).
4. Il a été fait droit à la demande de la partie requérante dans son intégralité. Il n'y a pas de raisons de s'écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut considère justifié de lui allouer la somme de CHF 1'200.00 à titre de dépens. L'Institut relève dans ce contexte de relever que la partie requérante ne conclut pas à ce que les frais occasionnés par le rapport d'enquête d'usage lui soient indemnisés. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le paiement de la taxe de radiation. Au total, la partie requérante obtient une indemnisation de CHF 2'000.00, cette somme étant mise à la charge de la partie défenderesse.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

La demande de radiation dans la procédure n° **101458** est admise.

2.

La protection en Suisse de l'enregistrement international n° **1030544 - "JULES"** est invalidée pour tous les produits revendiqués (Invalidation selon la règle 19 du règlement d'exécution commun).

3.

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

4.

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).

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 12 avril 2021

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Lucie Bapst
Division des marques

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).