

4. Kennzeichenrecht / Droit des signes distinctifs

4.1 Marken / Marques

«Omax (fig.) / Omax»

Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle du 12 juillet 2006

OPM 22 III; LPM 12 I. Le délai de carence de cinq ans à prendre en considération dans une procédure d'opposition pour la question de la vraisemblance de l'usage de la marque opposante s'étend rétroactivement à compter de la date à laquelle la défenderesse a invoqué le non-usage de la marque opposante, et non pas d'une date antérieure à laquelle le non-usage aurait été mentionné dans d'éventuels échanges de correspondance préalables (consid. 3, 5).

LPM 11 III. Le consentement du titulaire de la marque opposante à son usage ne requiert aucune forme et peut être donné tacitement, par exemple au sein d'un groupe de sociétés (consid. 4).

Convention entre la Suisse et l'Allemagne du 13 avril 1892; LPM 20. L'usage de la marque opposante doit avoir lieu en Suisse, à l'exception du cas découlant de la Convention entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques du 13 avril 1892, qui prévoit que le défaut d'usage dans un état ne produit pas d'effets préjudiciables si la marque a été utilisée dans l'autre Etat, ceci pour autant que la marque concernée soit au bénéfice d'une protection dans les deux pays (consid. 6).

LPM 11 I. La marque opposante doit être utilisée en relation avec les produits enregistrés; il n'est plus nécessaire que la marque soit apposée sur les produits (consid. 7).

MSchV 22 III; MSchG 12 I. Die fünfjährige Karenzfrist, welche in einem Widerspruchsverfahren für die Frage der Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen ist, wird rückwirkend vom Datum an gerechnet, an dem die Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend gemacht hat, und nicht von einem früheren Datum an, an dem der Nichtgebrauch in vorausgegangener allfälliger Korrespondenz erwähnt worden war (E. 3, 5).

MSchG 11 III. Die Zustimmung des Inhabers der Widerspruchsmarke zu ihrem Gebrauch erfordert keine Form und kann stillschweigend erteilt werden, zum Beispiel innerhalb einer Gruppe von Gesellschaften (E. 4).

Übereinkommen vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz; MSchG 20. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke muss in der Schweiz stattgefunden haben, es sei denn, das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 finde Anwendung, das vorsieht, dass der fehlende Gebrauch in einem Staat keine Rechtsnachteile zur Folge hat, wenn die Marke im anderen Staat gebraucht worden ist, sofern die Marke in beiden Staaten Schutz genießt (E. 6).

MSchG 11 I. Die Widerspruchsmarke muss im Zusammenhang mit den registrierten Waren gebraucht worden sein; es ist nicht mehr erforderlich, dass die Marke auf den Waren angebracht ist (E. 7).

Recours dans la procédure d'opposition admis; cause renvoyée à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle pour examen du risque de confusion; réf. MA-WI 17/05

T. a enregistré la marque suisse n° 516 782 «Omax» pour des produits de la classe 14 (qui inclut la bijouterie et l'horlogerie) selon publication dans la FOOSC du 23 décembre 2003. En date du 22 mars 2004, M. SA a formé opposition à l'encontre de l'enregistrement susmentionné sur la base de sa marque suisse n° 437 097 «Omax (fig.)», déposée le 21 novembre 1996 et prévue également pour des produits de la classe 14. Dans sa réponse du 20 avril 2004, T. a invoqué le non-usage de la marque opposante.

Par décision du 4 avril 2005, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) a retenu que M. SA n'avait pas été en mesure de rendre vraisemblable l'usage de sa marque, ou du moins pas avec son accord, et que l'opposition devait par conséquent être rejetée, et ceci «sans qu'il soit nécessaire d'examiner le risque de confusion».

Le 3 mai 2005, M. a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'IPI pour nouvelle décision.

Considérants:

3. Dans son mémoire du 3 mai 2005, la recourante a confirmé et complété les explications qu'elle avait déjà fournies dans sa réplique du 1er juin 2004 concernant l'existence d'un «réseau commercial» qui lui est propre. Elle fait notamment valoir que ce réseau comprend non seulement la société O. Ltd à Dubaï (EAU), dûment inscrite comme licenciée au Registre suisse des marques pour la marque opposante, mais également d'autres sociétés, telles que A. également à Dubaï et licenciée de la précédente, ainsi que le fabricant et distributeur S. Ltd à Hong Kong et le distributeur J. LLC à Dubaï. La recourante a soumis quelques pièces relatives à ce réseau, plus particulièrement une attestation de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève du 8 septembre 1997 concernant le lien entre M. SA et A., une lettre du 18 avril 2005 de Al. autorisant S. Ltd à exporter et vendre les montres Omax «worldwide», ainsi que divers autres documents (factures de 1999 à 2004) attestant d'une relation commerciale entre les deux sociétés précitées au sujet des montres Omax.

Même s'il est établi que la société O. Ltd est effectivement inscrite comme licenciée de la titulaire de la marque opposante, le fait que la société A. soit également liée à la recourante en tant que licenciée de celle-ci n'est supporté que par une déclaration de partie non confirmée. L'attestation de la Chambre de commerce de Genève ne peut notamment pas être considérée comme une reconnaissance officielle de cette déclaration de partie, mais consiste en une simple légalisation de la signature de son auteur. Quant à la lettre adressée le 18 avril 2005 par A. à la représentante de la recourante, elle ne peut pas non plus être prise en considération dans ce cas, étant donné que le non-usage de la marque opposante a été invoqué le 20 avril 2004 déjà. Ainsi, on doit conclure au fait que le lien entre la société A. et la recourante en relation avec l'usage de la marque opposante n'a pas été démontré de manière satisfaisante.

Par contre un tel lien a pu être rendu vraisemblable entre la société O. Ltd, licenciée inscrite de la recourante, et les sociétés S. Ltd et J. LLC, notamment grâce au courrier par facsimile de O. Ltd du 29 janvier 2004, auquel étaient annexées plusieurs copies de factures adressées par les deux sociétés susmentionnées à des clients tant en Suisse qu'en Allemagne. On ne pourrait en effet pas expliquer comment ladite licenciée aurait pu se procurer ces factures si elle agissait effectivement comme une société indépendante des deux autres. Ces deux sociétés n'auraient pas non plus pu être désignées par la licenciée comme ses agents en Suisse et en Allemagne dans le courrier précité.

Il convient d'autre part de rappeler que, contrairement à l'avis exprimé par l'intimée, la date à prendre en compte dans une procédure d'opposition pour la question de la vraisemblance de l'usage de la marque opposante est celle de la première prise de position de la défenderesse (art. 22 al. 3 OPM), et non une date antérieure à laquelle le non-usage aurait été mentionné dans d'éventuels échanges de correspondance préalables. Ainsi, le courrier précité d'O. Ltd du 29 janvier 2004 fait bien partie de la période à considérer.

Compte tenu de ce qui précède, et bien que les documents soumis ne le soient pas sous forme d'originaux ni de copies certifiées conformes, la Commission de recours estime qu'ils constituent pour le moins un faisceau d'indices suffisant pour attester de relations commerciales effectives entre les sociétés concernées en rapport avec la fabrication et la commercialisation des montres Omax. Ainsi, il a bien été rendu vraisemblable que lesdites sociétés forment un réseau ou un groupe de sociétés liées au titulaire de la marque opposante et à son licencié inscrit.

4. Selon la décision contestée de l'instance précédente, le consentement de la titulaire de la marque opposante à son usage ferait défaut. Or, comme l'a déjà jugé la Commission de recours, ledit consentement non seulement ne requiert aucune forme, mais «peut même être donné tacitement, par exemple au sein d'un groupe de sociétés» (E. Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, thèse Zurich 2005, 97; L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2ème éd., Bâle, 1999, MSchG 11 N 23; CRPI, sic ! 2006, 37, «Syscor / Sicor»), ce qui apparaît être le cas en l'espèce.

On doit donc déduire de la doctrine et de la jurisprudence de la Commission de recours, contrairement à la décision de l'IPI, que l'usage de la marque opposante a bien été rendu vraisemblable avec le consentement au moins tacite de sa titulaire.

5. [...]

Comme relevé à juste titre par l'IPI, le délai de carence de cinq ans (selon l'art. 12 al.1 LPM) à considérer en l'espèce s'étend rétroactivement à compter du 20 avril 2004, date à laquelle la défenderesse a invoqué le non-usage de la marque opposante. La vraisemblance de l'usage doit donc effectivement se rapporter à la période s'étendant entre le 20 avril 1999 et le 20 avril 2004.

Ainsi, toutes les factures produites par l'opposante tant lors de la procédure d'opposition que lors de la présente procédure de recours peuvent être prises en considération en ce qui concerne les dates concernées, à l'exception de celle émises par la société S. Ltd en 1997 [...].

Selon la conclusion des points 3 et 4 ci-dessus, les factures émises par la société J. LLC à des sociétés domiciliées en Suisse constituent bien des pièces valables pour rendre vraisemblable un usage dans ce pays, et ceci même si elles ne concernent en fait que des ventes réalisées en 2003.

6. Certaines des factures produites, émanant de la société S. Ltd, sont adressées à des sociétés domiciliées en Allemagne. On sait que selon la jurisprudence l'usage doit avoir lieu en Suisse, à l'exception du cas découlant de la Convention du 13 avril 1892 entre la Suisse et l'Allemagne, et qui prévoit dans son art. 5 al.1 que le défaut d'usage dans un Etat ne produit pas d'effets préjudiciables si la marque a été utilisée dans l'autre Etat, ceci pour autant que la marque concernée soit au bénéfice d'une protection dans les deux pays.

Or, la marque opposante «Omax» étant valablement effectivement protégée en Allemagne par l'enregistrement international n° 669 336, ladite Convention est donc applicable in casu, et les factures concernant un usage en Allemagne doivent donc également être prises en considération comme pièces visant à rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante.

7. Comme l'a relevé l'instance précédente dans sa décision contestée, la marque opposante doit être utilisée en relation avec les produits enregistrés. Cette disposition n'exige plus, comme c'était le cas sous l'ancien droit, que la marque soit apposée sur les produits. Ainsi, l'usage dans des prospectus, dans des catalogues ou dans des pièces telles que des factures suffit, pour autant qu'il soit en rapport avec lesdits produits (CRPI, sic! 2001, 647, «Isover (fig.) / Isover»).

[...]

Sur ces factures apparaît expressément la référence aux produits concernés, à savoir des montres «Omax», ceci sous la forme des indications diverses suivantes: «Omax Watches», «Omax Watch», «Omax Date Watch», «Steel Omax Watch», «Omax Watch With Date».

En conséquence, il convient d'admettre que les pièces soumises concernent bien un usage de la marque opposante en relation avec les produits pour laquelle elle a été enregistrée.

ms