Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour II
B-6608/2009
{T 0/2}

Arrêt du 12 avril 2010

Composition

Claude Morvant (président du collège),
Bernard Maitre, Marc Steiner, juges,
Nadia Mangiullo, greffière.

Parties

X._____,
représentée par A._____,
recourante,

contre

Y._____,
intimée,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Procédure d'opposition n° (...)
Marque internationale n° (...) / Marque suisse n° (...) ;
décision de non-entrée en matière du
17 septembre 2009.

Faits :

A.

A.a La marque suisse n° (...) a été publiée sur Swissreg le 9 avril 2009 et revendique la protection pour des produits des classes (...).

A.b Le 9 juillet 2009, soit le dernier jour du délai d'opposition, X._____ a formé opposition partielle à l'encontre de cet enregistrement devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) en se fondant sur la marque internationale n° (...) enregistrée notamment pour des produits des classes (...).

A.c Par décision incidente du 10 juillet 2009, l'IPI a constaté que la titulaire de la marque opposante indiquée dans l'acte d'opposition ne correspondait pas à la titulaire inscrite au registre international et a imparti à l'opposante un délai jusqu'au 10 septembre 2009 afin de prouver sa légitimation active et produire en outre une procuration en faveur de son mandataire, en l'avertissant qu'en cas de non-respect de ce délai, il n'entrerait pas en matière sur l'opposition.

A.d L'opposante s'est exécutée le 9 septembre 2009 en produisant une procuration en faveur de son mandataire. S'agissant de la légitimation active, elle a produit une attestation datée du 2 septembre 2009 émanant de la titulaire de la marque opposante, Z._____, dans laquelle cette dernière certifiait en substance que X._____ était autorisée à utiliser n'importe quelle marque enregistrée au nom de Z._____. Elle devait immédiatement informer Z._____ de toute utilisation non autorisée, imitation, atteinte ou atteinte suspectée concernant une marque de cette dernière et entreprendre toute action nécessaire en lien avec les situations susmentionnées ou assister Z._____ si cela lui était demandé ou s'avérait approprié. L'opposante a fait valoir que les marques étaient initialement enregistrées au nom de X._____, filiale de Z._____, et qu'il avait été décidé suite à une réorganisation interne qu'elles seraient dorénavant déposées au nom de Z._____, tout en concédant par licence un droit d'usage à X._____. Relevant que, conformément à la pratique de l'IPI, le titulaire d'une marque pouvait autoriser le licencié à le représenter dans une procédure d'opposition, l'opposante a argué du fait qu'elle était en l'espèce légitimée à agir au nom de la titulaire effective de la marque opposante.

B.
Par décision du 17 septembre 2009, l'IPI n'est pas entré en matière sur l'opposition en considérant que le document fourni par l'opposante, daté d'après la fin du délai d'opposition, ne suffisait pas pour considérer que la condition selon laquelle seul le titulaire d'une marque antérieure pouvait former opposition contre un nouvel enregistrement était remplie.

C.
Par mémoire du 21 octobre 2009, X._____ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à ce que l'opposition soit déclarée recevable et l'affaire renvoyée à l'IPI pour son examen quant au fond. Elle relève en premier lieu que, lors du dépôt de l'opposition, la mandataire de la recourante a commis une erreur de transcription de la raison sociale de l'opposante en indiquant X._____ au lieu de Z._____. Elle indique que la titulaire effective a concédé des licences d'exploitation de ses marques aux sociétés affiliées, y compris à la recourante, et que ces sociétés ont leur siège à la même adresse et des raisons sociales très proches. La recourante allègue que, contactée par un téléphone du 27 juillet 2009, l'examinatrice de l'IPI en charge du dossier lui aurait suggéré, «afin de sortir de l'impasse», de démontrer que l'opposante était le preneur de licence de la marque opposante et qu'elle était autorisée par le titulaire à agir pour son compte afin de défendre les droits conférés par ses marques. Confiante dans la suggestion orale proposée par l'IPI, elle a alors produit une attestation de la titulaire confirmant l'autorisation d'exploiter ses marques et l'autorisation, à titre de licenciée, d'agir contre toute violation des droits de ces marques. La recourante considère que le refus par l'IPI d'entrer en matière sur l'opposition en raison d'une erreur de transcription du nom du titulaire constitue un cas de formalisme excessif. Elle fait valoir que l'on est en présence d'une erreur remédiable, portant sur la confusion entre deux sociétés, et qu'une application stricte de l'art. 31 de la loi sur la protection des marques complique l'application du droit matériel en tant que la titulaire se verrait contrainte de s'adresser aux tribunaux civils pour faire constater un risque de confusion entre les marques.

D.
L'IPI a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 8 février 2010. Il conteste de prime abord avoir donné quelconque indication à la recourante quant à la manière dont pouvait être corrigé le défaut

notifié. Il fait ensuite valoir que le fait d'être titulaire de la marque opposante est une condition essentielle pour former opposition qui, si elle fait défaut, entraîne l'absence de la légitimation active qui ne peut être sanctionnée que par une décision de non-entrée en matière. Il ajoute que le fait de former opposition au nom d'une personne qui n'est pas titulaire de la marque opposante constitue un défaut irrémédiable qui ne peut être corrigé que dans le délai d'opposition. L'IPI soutient que l'application stricte de cette condition se justifie vu que seul le titulaire a le droit d'user et de disposer de sa marque et qu'une décision de non-entrée en matière ne conduit pas à la perte absolue des droits, l'action en nullité restant possible. Il considère que le document fourni par la recourante ne prouve pas qu'elle était titulaire de la marque au moment de former opposition, ni à un autre moment après durant le délai d'opposition.

Relevant ensuite que, dans son recours, la recourante ne prétend plus que la condition liée à la légitimation active serait remplie mais qu'elle admet désormais avoir commis une erreur, l'IPI allègue que cet aveu et le grief de formalisme excessif sont de nouveaux arguments sur lesquels il n'a pas pu se prononcer. Il ajoute que la décision attaquée n'a ainsi pas eu pour objet de rejeter une demande de rectification, tout en précisant que c'est ce qu'il aurait de toute manière fait vu le caractère irrémédiable du défaut qui ne pouvait être corrigé qu'avant l'expiration du délai d'opposition. Ainsi, le seul formalisme excessif qui pourrait lui être reproché est d'exiger que la condition liée à la légitimation active soit remplie. L'IPI relève enfin que la recourante n'a pas commis une simple erreur de frappe ou orthographique mais qu'elle a indiqué, le dernier jour du délai d'opposition, un tiers comme titulaire de la marque opposante. Il fait valoir que cette erreur n'était pas aisément reconnaissable et qu'elle n'aurait pas pu être redressée à temps dans le délai dès lors que l'IPI n'était pas en mesure de s'en rendre compte avant son échéance, ni après, vu que la recourante n'a jamais allégué avoir commis une faute mais prétendait être légitimée à agir.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.

2.
Sont exclus de la protection comme marque les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM, RS 232.11). Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM (art. 31 al. 1 LPM). L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'institut 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). L'art. 20 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques (OPM, RS 232.111) prévoit que l'opposition doit être présentée en deux exemplaires et contenir : le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse de l'opposant (let. a) ; le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition (let. b) ; le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement (let. c) ; une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l'enregistrement (let. d) ; une courte motivation de l'opposition (let. e). Quiconque est partie à une procédure administrative ou judiciaire prévue dans la LPM et qui n'a en Suisse ni domicile ni siège doit désigner un mandataire établi en Suisse (art. 42 al. 1 LPM). Lorsque l'opposant doit instituer un mandataire en vertu de l'art. 42 al. 1 LPM, il indiquera le nom et l'adresse de celui-ci et produira une procuration dans le délai d'opposition ou dans un délai fixé par l'Institut ; si l'opposant ne satisfait pas à ces obligations, il ne sera pas entré en matière sur l'opposition (art. 21 al. 1 OPM).

3.
Pour les enregistrements suisses, le délai d'opposition est déclenché par la publication sur Swissreg et commence à courir le jour de la publication à minuit (depuis le 1er juillet 2008, Swissreg est l'organe de publication officiel de l'IPI qui a remplacé la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce) (directives de l'IPI en matière de marques du 1er janvier 2010 [ci-après : directives IPI], ch. 2.5 p. 143). Le délai prévu à l'art. 31 al. 2 LPM est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 22 al. 1 PA ; décision de l'ancienne commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [ci-après : CREPI] du 26 juin 1998 in sic! 1998 473 consid. 1 *Taxe d'opposition IV* ; CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, MSchG, n° 26 ad art. 31). Du reste, l'art. 41 al. 4 let. c LPM prévoit que la poursuite de la procédure est exclue en cas d'inobservation du délai pour former opposition au sens de l'art. 31 al. 2 LPM (voir à ce propos l'article de LUCAS DAVID, Gibt es Rechtsmittel bei versäumter Widerspruchsfrist ? in sic! 2001 565). En l'espèce, la marque suisse n° (...) ayant été publiée le 9 avril 2009, le délai pour former opposition a donc commencé à courir le 9 avril 2009 à minuit et est arrivé à échéance le 9 juillet 2009 à minuit. La recourante a formé opposition le 9 juillet 2009, dernier jour du délai.

4.
Aux termes de l'art. 31 al. 1 LPM, le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement.

La compétence par rapport à une marque, et partant la légitimation à former opposition, résulte, en principe, de l'inscription au registre (EUGEN MARBACH in : Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd III/1, Markenrecht, 2e éd., Bâle 2009, n° 1130 à 1133 p. 341 ; GREGOR WILD in : Gregor Wild/Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, n° 15 ad art. 31). Dans le formulaire de l'IPI prévu pour former opposition, sous rubrique consacrée à l'opposant, la recourante a indiqué ses coordonnées (X._____), la désignation de la marque opposante, son numéro au registre international, ainsi que le nom de son mandataire. Elle a ensuite repris ces données en première page de son mémoire d'opposition. Or, comme en atteste le registre des marques en ligne de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), le

«Madrid Express», le titulaire de la marque internationale n° (...) est Z._____. Constatant cette incohérence, l'IPI lui a, en conformité avec ses directives (ch. 2.4.5 p. 142, ch. 3.2 p. 147 et ch. 5.7.2 p. 150), imparti un délai afin de démontrer sa légitimation active.

5.
Les conditions formelles de la procédure d'opposition énumérées aux art. 31 al. 2 LPM et 20 OPM sont des conditions de recevabilité. Lorsqu'elles ne sont pas remplies jusqu'à l'échéance du délai d'opposition, il n'est pas entré en matière sur l'opposition (décisions de la CREPI du 20 mars 2003 in sic! 2003 502 consid. 5 *Widerspruchgebühr III* et du 19 mars 1999 in sic! 1999 283 consid. 1 et 4 *Chalet* ; WILD, op. cit., n° 46 ad art. 31 ; CLAUDE SCHLUEP, Das Widerspruchsverfahren im neuen schweizerischen Markenschutzgesetz, Pratique juridique actuelle [PJA] 1993 p. 542, 544). Le respect de certaines formes est en effet indispensable à un déroulement réglé d'une procédure et sert à la réalisation du droit matériel ainsi qu'à la protection des parties. En procédure d'opposition, le défendeur a un intérêt digne de protection à ce que la situation juridique soit clarifiée dans les meilleurs délais après la publication de sa marque, raison pour laquelle le législateur a conçu une procédure rapide ; le délai d'opposition est ainsi limité à 3 mois et les conditions de recevabilité sont décrites de manière détaillée aux art. 31 LPM et 20 OPM de manière à éviter de longues procédures sur des questions de procédure (décision de la CREPI du 30 avril 2001 in sic! 2001 526 consid. 2 et 3 *Tigermarket*).

L'IPI fait la distinction entre défauts irrémédiables et remédiables (décision de la CREPI du 2 octobre 2006 in sic! 2007 368 consid. 9 *Pretuval/Petuva* ; directives IPI, ch. 3.1 et 3.2 p. 146). Outre le fait de ne pas avoir formé opposition ou de ne pas avoir payé la taxe d'opposition dans le délai prévu à l'art. 31 al. 2 LPM, doit en particulier être considéré comme un défaut irrémédiable le fait que l'opposition ne repose pas sur une marque antérieure ou qu'elle se dirige contre une marque antérieure, une marque radiée, une marque non-enregistrée ou une demande d'enregistrement de marque (directives IPI, ch. 3.1 p. 146). Il en va de même pour la légitimation active laquelle est une condition de recevabilité qui, si elle fait défaut, conduit à l'irrecevabilité de l'opposition (directives IPI, ch. 3.1 p. 146 s. ; sic! 2007 368 consid. 9 *Pretuval/Petuva* ; WILD, n° 15 ad art. 31).

Ne conduisent en revanche pas à cette issue les défauts secondaires (untergeordnete Mängel) auxquels il peut être remédié après l'échéance du délai d'opposition (CHRISTOPH GASSER in : Gregor Wild/Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, n° 2 ad art. 33 ; sic! 1999 283 consid. 2 *Chalet*). L'OPM prévoit ainsi expressément l'octroi d'un délai supplémentaire d'un mois si le document n'est pas valablement signé (art. 6 al. 2 OPM). De même, l'art. 21 al. 1 OPM prescrit que lorsque l'opposant doit instituer un mandataire en vertu de l'art. 42 al. 1 LPM, il indiquera son nom et adresse et produira une procuration dans le délai d'opposition ou dans un délai fixé par l'IPI. Du reste, si les conclusions ne sont pas claires, un court délai est imparti à l'opposant pour les préciser (directives IPI, ch. 2.2 p. 137 et ch. 3.2 p. 146 ; WILLI, op. cit., n° 19 ad art. 31). L'IPI relève également que si l'opposant n'est pas (ou pas encore) inscrit au registre comme titulaire de la marque opposante, un délai supplémentaire lui est fixé pour prouver sa légitimation active lors du dépôt de l'opposition ; si la légitimation ne peut être prouvée, il ne sera pas entré en matière sur l'opposition (directives IPI, ch. 3.2 p. 147).

Si le défaut ne peut être qualifié de secondaire et qu'il n'y est pas remédié dans le délai d'opposition, l'IPI n'entrera alors pas en matière sur l'opposition (sic! 2001 526 consid. 6 *Tigermarket* ; MARBACH, op. cit., n° 1156 p. 345) et sa décision ne pourra être qualifiée de formalisme excessif (sic! 2001 526 consid. 6 *Tigermarket* et sic! 1999 283 consid. 2 *Chalet*). Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101), est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit. L'excès de formalisme peut résider dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette règle (ATF 132 I 249 consid. 5). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi. Il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a).

6.
Devant le Tribunal de céans, la recourante invoque d'une part un élément nouveau qui n'avait pas encore été invoqué devant l'IPI, à savoir qu'elle a commis une erreur dans la retranscription du nom de la titulaire de la marque opposante. Elle considère que le refus par l'IPI d'entrer en matière sur l'opposition en raison de cette erreur constitue un cas de formalisme excessif. D'autre part, elle reprend en substance l'argumentation déjà développée devant l'IPI tendant à dire qu'elle est licenciée de la marque opposante et légitimée à agir au nom de la titulaire effective.

6.1 Il sied en premier lieu de relever que le fait de savoir si un licencié d'une marque peut, en son propre nom, former opposition sur la base de cette marque est contesté. Ainsi, dans ses directives, l'IPI indique que la question de la qualité pour agir du preneur de licence nécessite un examen des clauses contractuelles qui est impossible dans le cadre (restreint) de la procédure d'opposition et qu'ainsi seul le titulaire est reconnu comme partie (ch. 2.4.4 p. 142). MARBACH exprime également l'avis qu'aucune légitimation ne résulte d'une simple licence de marque et que la qualité pour agir du preneur de licence se limite bien plus, selon le texte clair de la loi, à une procédure en contrefaçon au sens de l'art. 55 al. 4 LPM (MARBACH, op. cit., n° 1134 p. 341). WILD relève pour sa part que la jurisprudence paraît depuis peu admettre une légitimation du preneur de licence à former opposition, ce qui n'est selon lui pas soutenable au regard du texte de l'art. 31 al. 1 LPM (titulaire) et de l'art. 55 al. 4 LPM (WILD, op. cit, n° 15 ad art. 31). L'auteur se réfère à cet égard à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 décembre 2008 (B-7489/2006 *Le Gruyère Switzerland/Gruyère cuisine*), et plus précisément à la partie consacrée aux faits (let. Ab), où le Tribunal relatait que la CREPI avait précédemment admis le recours formé devant elle par l'opposante et renvoyé la cause à l'IPI pour nouvelle décision et qu'elle avait admis la qualité pour agir de l'opposante en tant que preneur de licence.

6.2 En l'espèce, en tout état de cause, même si la recourante se prétend licenciée de la marque opposante, elle n'a toutefois pas allégué devant l'IPI qu'elle serait ainsi directement légitimée à faire opposition en son propre nom. Elle fonde en revanche son argumentation sur le fait qu'elle était autorisée par la titulaire effective à entreprendre toute action pour défendre ses marques et par conséquent, à former opposition. Elle se réfère à cet égard aux

directives de l'IPI qui, sous rubrique consacrée à la légitimation active du preneur de licence, prévoient que le titulaire peut autoriser le preneur de licence, ou toute autre personne, à le représenter dans la procédure d'opposition (directives, ch. 2.4.4 p. 142).

Il ressort effectivement de la procuration produite par la recourante devant l'IPI que la titulaire effective l'autorise à utiliser ses marques et à entreprendre toute action nécessaire à leur défense. Toutefois, ce document ne saurait occulter le fait qu'en l'espèce, sur le formulaire prévu pour faire opposition et dans son mémoire d'opposition, la recourante a indiqué sa propre raison sociale, X._____, en tant que titulaire de la marque opposante, sans jamais préciser à quelque endroit qu'elle agissait au nom de la véritable titulaire. En d'autres termes, la recourante a introduit opposition au nom d'une personne qui n'était alors pas titulaire de la marque opposante, et qui ne l'est du reste devenue à aucun moment ultérieurement. Par ailleurs, la procuration est datée du 2 septembre 2009, soit près de deux mois après l'échéance du délai d'opposition le 9 juillet 2009. Partant, au moment de former opposition, la recourante ne disposait pas de l'accord formel de Z._____ à la représenter dans cette procédure, seule entité alors admise à former opposition en tant que titulaire. Comme relevé précédemment (supra consid. 5), la légitimation active est une condition de recevabilité qui, si elle fait défaut à l'échéance du délai d'opposition, conduit à l'irrecevabilité de l'opposition. Contrairement à l'opinion de la recourante, il s'agit ici d'un défaut irrémédiable auquel il ne peut être remédié que jusqu'à l'expiration dudit délai.

La recourante, représentée dès le début devant l'IPI par A._____, soutient avoir contacté téléphoniquement l'examinatrice de l'IPI en charge de l'affaire et prétend que cette dernière lui aurait suggéré, «afin de sortir de l'impasse», de démontrer que la recourante était licenciée de la marque opposante et autorisée par la titulaire à agir pour son compte. Pour sa part, l'IPI conteste fermement avoir donné de telles indications, qui seraient du reste contraires à ses directives, en particulier s'agissant de la partie consacrée à la légitimation active du preneur de licence. En l'espèce, il se révèle impossible pour le Tribunal de vérifier l'existence d'un tel entretien téléphonique et la teneur des propos qui auraient pu être échangés à cette occasion. Rien ne peut dès lors être déduit de ces allégations, notamment sous

l'angle de la bonne foi à l'encontre d'indications données par l'administration.

6.3 Dans ses directives, l'IPI relève que, si avant l'échéance du délai d'opposition, il constate des défauts pour lesquels il ne peut accorder un délai supplémentaire afin que l'opposant les corrige, il en informe ce dernier de suite, dans la mesure du possible. Toutefois, si l'opposition est introduite peu de temps avant l'échéance du délai, l'opposant ne peut prétendre être informé du défaut dans ce délai. Dès lors, plus l'opposition est introduite tôt, plus vite il sera possible de constater d'éventuels défauts (ch. 3.3 p. 147).

Saisie d'un recours contre une décision de l'IPI qui n'était pas entré en matière sur l'opposition du fait que la taxe d'opposition, faute d'une couverture suffisante, n'avait pu être prélevée sur le compte courant du mandataire de l'opposante auprès de l'IPI, la CREPI a relevé que l'opposition, déposée auprès de l'IPI un jour avant l'expiration du délai, ne permettait pas de constater d'emblée, comme l'exigeait la jurisprudence relative au formalisme excessif, si le solde du compte était suffisant ou non mais que cela nécessitait une démarche supplémentaire, soit un contrôle interne du compte. Elle a ajouté que le fait de décider autrement forcerait l'IPI à vérifier, après chaque dépôt d'une opposition, si la taxe avait été versée à temps ou si cette opposition contenait d'autres vices formels qui ne seraient pas décelables immédiatement, comme une désignation incorrecte du titulaire d'une marque. Relevant ainsi que de telles vérifications ne pouvaient être exigées de l'IPI, la CREPI a indiqué qu'il n'en irait autrement que si l'opposition avait été déposée bien avant l'expiration du délai, que l'IPI avait constaté le vice formel lors de la procédure d'enregistrement de l'opposition et que le délai encore disponible aurait permis de mettre la partie en mesure de le corriger à temps (sic! 1998 473 consid. 4 *Taxe d'opposition IV*).

Ces considérations trouvent un écho favorable dans la doctrine. Ainsi, Cherpillod et Killias se rallient aux considérations de la CREPI dans la décision précitée (Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 150, note de bas de page 501 ; Pierre-Alain Killias, La mise en oeuvre de la protection des signes distinctifs, publication Cedidac n° 50, Lausanne 2002, n° 886 p. 236). Wild indique qu'il est tenu compte du principe de l'interdiction du formalisme excessif lorsque l'IPI, pour autant que cela soit encore possible dans le délai

d'opposition, rend la partie attentive à une erreur formelle évidente et l'invite à y remédier (WILD, op. cit., n° 39 ad art. 31). Enfin, DAVID relève que l'on ne peut exiger de l'IPI qu'il examine chaque opposition dans les 24 heures pour voir si l'ensemble des conditions formelles sont remplies (LUCAS DAVID, Gibt es Rechtsmittel bei versäumter Widerspruchsfrist ? in sic! 2001 565).

Il est clair qu'une partie qui souhaite former opposition contre l'enregistrement d'une nouvelle marque dispose légalement de trois mois pour ce faire et rien ne l'oblige à agir avant la fin de ce délai. Toutefois, en formant opposition les derniers jours du délai, l'opposant prend éventuellement le risque de ne pas pouvoir être informé à temps par l'IPI des défauts dont serait entachée l'opposition et auxquels il pourrait encore être remédié en temps utile. En l'espèce, l'opposition est datée du 9 juillet 2009, dernier jour du délai d'opposition. Si l'on se réfère à la rubrique «Date de réception» du formulaire d'opposition, à compléter par l'IPI, ce dernier l'a vraisemblablement encore reçue le 9 juillet 2009. L'on ne pouvait toutefois raisonnablement exiger de lui qu'il examine le jour même l'opposition et qu'il alerte immédiatement la recourante sur le vice touchant à la désignation du titulaire de la marque opposante.

6.4 Il appert de ce qui précède que la légitimation active, qui constitue l'une des conditions essentielles de recevabilité de l'opposition, n'était clairement pas remplie à l'expiration du délai d'opposition. C'est ainsi à juste titre que l'IPI a sanctionné ce vice d'une décision de non-entrée en matière, sans qu'il puisse lui être reproché un quelconque formalisme excessif. Il sied par ailleurs de relever qu'une application stricte des règles de procédure en matière d'opposition n'entrave pas de manière inadmissible l'exercice du droit matériel, puisque la voie de l'action civile reste ouverte (sic! 2001 526 consid. 8 *Tigermarket* et sic! 1999 283 consid. 2 *Chalet* ; WILD, op. cit., n° 46 ad 31).

6.5 L'erreur invoquée par la recourante, à savoir l'erreur dans la retranscription du nom de la titulaire de la marque opposante portant sur la confusion entre deux sociétés, ne permet pas d'arriver à une conclusion différente. L'IPI relève à cet égard dans sa réponse que si la décision attaquée avait eu pour objet de rejeter une demande de rectification, ce qui n'était clairement pas le cas en l'espèce dès lors que la recourante prétendait clairement devant lui être légitimée à agir, il ne serait de toute manière pas non plus entré en matière vu le

caractère irrémédiable du défaut qui ne pouvait être corrigé que jusqu'à l'échéance du délai d'opposition.

La désignation formelle des parties s'avère nécessaire dès lors qu'une opposition fait naître une procédure entre deux parties, laquelle est à l'origine de droits et d'obligations pour ces parties et se soldera par une décision qui les liera ; cette désignation se révèle ainsi indispensable pour l'examen de la légitimation active et passive (sic! 1999 283 consid. 1 *Chalet*). En l'espèce, l'on peut à tout le moins attendre d'une partie qui souhaite former opposition à l'encontre d'une nouvelle marque une attention particulière quant aux données qu'elle indiquera, et en particulier le nom du titulaire de la marque sur laquelle se fonde l'opposition. Ceci se justifie en l'occurrence d'autant plus que le mandataire de la recourante, actif dans le domaine de la propriété intellectuelle, est ainsi familiarisé avec la procédure d'opposition. C'est le lieu de rappeler que la faute du mandataire ou de ses auxiliaires est imputée au mandant (arrêt du TF 5P.317/2006 du 6 février 2007 consid. 4.2 et les réf. cit.). Il ne revient pas à l'autorité, et d'autant moins à la partie défenderesse, de pallier au manque de diligence de la recourante lors de l'établissement de l'acte d'opposition. En conséquence, le fait pour la recourante d'avoir commis une erreur sur un point aussi essentiel que la désignation de la titulaire de la marque opposante ne saurait être pris en compte rétroactivement pour remédier à un défaut qui aurait encore dû être corrigé jusqu'à l'échéance du délai d'opposition.

L'on peut ici citer une décision de la CREPI du 2 octobre 2006 (sic! 2007 368 *Pretuval/Petuva*). Dans cette affaire, le recourant n'était resté titulaire de la marque opposante que jusqu'à fin octobre 2005, mais il était cependant demeuré inscrit au registre jusqu'au 9 novembre 2005. Le 1er novembre 2005, dernier jour du délai, le recourant avait formé opposition auprès de l'IPI. Par courrier du 24 novembre 2005, l'IPI avait indiqué à la recourante qu'un contrat de transfert de la marque opposante lui avait entre-temps été envoyé et que le transfert avait déjà eu lieu le 31 octobre 2005. Par décision du 15 décembre 2005, l'IPI n'était pas entré en matière sur l'opposition en raison du défaut de légitimation active de l'opposante. La CREPI a en substance fait valoir que le mandataire de la recourante, qui savait lors du dépôt de l'opposition qu'un transfert de la marque opposante était pendant, ne pouvait se prévaloir de l'inscription sur Swissreg ni d'une erreur non fautive. Elle a toutefois considéré que si l'IPI avait immédiatement

examiné les conditions formelles de l'opposition, soit avant le 9 novembre 2005, il n'aurait pas vu de divergence entre le contenu du registre et la désignation de l'opposante et serait entré en matière. Elle a ajouté que les intérêts de la défenderesse n'étaient pas touchés par l'indication, dans le formulaire d'opposition, du précédent titulaire de la marque opposante et que le jugement matériel n'en était pas influencé. Relevant que la mention du précédent titulaire comme opposant était excusable et ce défaut aurait dû être considéré comme remédiable, la CREPI a conclu que la décision de l'IPI équivalait à du formalisme et a admis le recours.

Outre le fait que cette décision a fait l'objet de critiques (CONRAD WEINMANN in sic! 2007 368, 371 ss), il y a lieu de relever qu'il n'est en l'espèce pas question d'un transfert de marque qui aurait pu rendre plus difficile l'identification de l'opposant, mais bien d'une partie, la recourante, qui a formé opposition alors qu'elle n'était pas titulaire de la marque opposante.

7.
Il ressort ainsi de ce qui précède que c'est à juste titre que l'IPI n'est pas entré en matière sur l'opposition formée par la recourante en tant que la condition liée à la légitimation active n'était pas remplie à l'expiration du délai d'opposition, sans qu'il soit question de formalisme excessif de sa part. Il en résulte que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, qu'elle ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits et qu'elle n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté.

8.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Dans une procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière d'opposition, la valeur litigieuse doit être estimée entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'200.- et sont intégralement

compensés par l'avance de frais du même montant versée par la recourante le 10 novembre 2009. L'intimée n'étant pas représentée par un mandataire et ne pouvant faire valoir de frais nécessaires au sens de l'art. 8 FITAF, il n'y a en conséquence pas lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA en rel. avec l'art. 7 al. 1 FITAF).

9.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante et entièrement compensés par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'200.-.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé ; annexes : actes en retour)
- à l'intimée (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. procédure d'opposition n° (...) ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le Président du collège : La Greffière :

Claude Morvant Nadia Mangiullo

Expédition : 15 avril 2010