

Bundesgericht  
Tribunal fédéral  
Tribunale federale  
Tribunal federal

4A 515/2017

Arrêt du 4 juillet 2018

Ire Cour de droit civil

Composition  
Mmes les Juges fédérales  
Kiss, Présidente, Klett et Hohl.  
Greffier : M. Piaget.

Participants à la procédure  
X. \_\_\_\_\_ Ltd,  
représentée par Me Frédéric Serra,  
recourante,

contre

Z. \_\_\_\_\_ SA,  
représentée par Me Hélène Ecoutin,  
intimée.

Objet  
Droit des marques, défaut d'usage, marque d'exportation (art. 11 al. 2 in fine LPM),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ile Cour d'appel civil, du 22 août 2017 (102 2015 287).

Faits :

A.

A.a. X. \_\_\_\_\_ Ltd (ci-après également: la société anglaise) est une société de droit anglais active dans le secteur de la construction d'automobiles de luxe et de course. Depuis les années 1920, elle commercialise ses produits sous le logo suivant:

.....

A.b. Le 13 avril 1988, la société A. \_\_\_\_\_ SA a obtenu l'enregistrement de la marque suisse... (no xxx) pour la classe 14 (montres et parties de montres). La marque a ensuite été transférée, le 15 juin 1995, à la société B. \_\_\_\_\_ SA, Horlogerie, puis, le 4 mars 1996, à C. \_\_\_\_\_ SA, le 22 juin 2015 à D. \_\_\_\_\_ et, enfin, le 29 mai 2017, à Z. \_\_\_\_\_ SA.

A.c. Le 16 octobre 2013, la société anglaise a déposé une demande d'enregistrement pour la marque suisse combinée (no zzz) identique au logo présenté plus haut, pour les classes 11, 14, 16, 18, 21 et 24.

Le 13 mai 2014, C. \_\_\_\_\_ SA a formé contre l'enregistrement de cette marque une opposition partielle (pour les produits de la classe 14) auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI).

Au cours de la procédure, le 6 octobre 2014, la société anglaise a invoqué le défaut d'usage de la marque opposante.

Par décision du 11 septembre 2015, l'IPI a rejeté l'opposition de C. \_\_\_\_\_ SA. L'autorité fédérale a retenu que celle-ci n'avait pas produit d'éléments suffisants permettant de rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante, que les pièces qu'elle avait fournies ne montraient pas l'usage de la marque par sa titulaire ou par des tiers autorisés, que les indications relatives au lieu, à la période et à l'importance de l'usage étaient lacunaires et que C. \_\_\_\_\_ SA n'avait pas invoqué de justes motifs pour le non-usage.

A.d. La société anglaise a mandaté l'entreprise spécialisée E. \_\_\_\_\_ afin de déterminer si la marque de C. \_\_\_\_\_ SA (ensuite transférée à D. \_\_\_\_\_) était utilisée par sa titulaire en Suisse. Dans son rapport du 25 août 2015, la mandataire a conclu à l'absence d'usage de la marque... de C. \_\_\_\_\_ SA sur le territoire suisse.

B.

Le 7 décembre 2015, X. \_\_\_\_\_ Ltd a déposé, devant la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois, une action en constatation de la nullité de la marque litigieuse pour défaut d'usage à l'encontre de D. \_\_\_\_\_. Elle a conclu à ce que la cour cantonale constate la nullité et qu'elle ordonne à l'IPI de la radier.

La défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande.

Le 29 mai 2017, la marque a été transférée à Z. \_\_\_\_\_ SA, qui s'est substituée à la défenderesse initiale.

Par arrêt du 22 août 2017, la cour cantonale a rejeté la demande au motif que la marque litigieuse (dont la nullité était requise) était une marque d'exportation, qu'elle avait bien été apposée sur des produits en Suisse, que ceux-ci avaient été commercialisés - selon les exigences requises par le droit suisse - à l'étranger et, partant, que le défaut d'usage ne pouvait être retenu.

C.

La demanderesse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 22 août 2017. Elle conclut, principalement, à son annulation, à ce que la nullité de la marque litigieuse soit constatée et à ce qu'il soit ordonné à l'IPI de la radier, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Elle invoque une violation des art. 11 al. 2, 12 al. 1 et 3 LPM, de l'art. 8CC et l'établissement manifestement inexact des faits au sens de l'art. 105 al. 2 LTF.

L'intimée conclut au rejet du recours.

Chacune des parties a encore déposé des observations.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours est dirigé contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). La IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois, qui a statué en instance cantonale unique, a fondé sa compétence *ratione materiae* sur l'art. 5 al. 1 let. a CPC.

Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance n'a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 let. a LTF).

Au surplus, interjeté par la partie qui a succombé en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 48 al. 1 et art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; pour les exceptions, cf. art. 106 al. 2 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant d'ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584).

1.3. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

1.4. Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).

2.

La question litigieuse a trait à l'utilisation de la marque de la défenderesse durant le délai de carence

de cinq ans prévu à l'art. 12 al. 1 LPM, soit, en l'espèce, entre le 5 octobre 2009 et le 5 octobre 2014 (date à laquelle la demanderesse a invoqué le non-usage), période durant laquelle C. \_\_\_\_\_ SA (ci-après également, pour simplifier: la défenderesse) était titulaire de la marque. La cour cantonale a retenu, en renvoyant à la décision de l'IPI mettant un terme à la procédure d'opposition menée devant elle, que la demanderesse avait rendu vraisemblable le non-usage de la marque en lien avec les produits de la classe 14 (ce qui n'est pas contesté) et qu'il appartenait à la défenderesse d'apporter la preuve de l'usage (arrêt entrepris consid. 3.2 p. 9).

A cet égard, il n'y a pas lieu de s'arrêter sur l'éventuel usage en Suisse (dans la perspective de l'art. 11 al. 1 LPM) durant cette période, la cour cantonale ayant exclu toute commercialisation sur le territoire national, ce que la défenderesse a admis (arrêt entrepris consid. 3.4 p. 9).

Il s'agit par contre d'examiner si, comme l'a retenu la cour cantonale, la défenderesse, titulaire de la marque durant la période litigieuse, pouvait bénéficier du régime de la marque d'exportation au sens de l'art. 11 al. 2 in fine LPM (i.e. une marque apposée sur des produits qui sont destinés exclusivement à l'exportation) et, le cas échéant, si la marque de la titulaire a été utilisée conformément à sa fonction à l'étranger.

2.1. En vertu du principe de l'obligation d'usage de la marque, le titulaire qui entend maintenir son droit subjectif à la marque doit effectivement utiliser celle-ci (cf. art. 11 al. 1 LPM). Si pendant une période ininterrompue de cinq ans (" délai de carence "), le titulaire n'utilise pas la marque, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque (on parle de déchéance; art. 12 al. 1 LPM).

Les marques qui sont commercialisées en Suisse en relation avec les produits enregistrés (la question des services n'entre en l'espèce pas en ligne de compte) réalisent la condition de l'usage (cf. art. 11 al. 1 LPM), ce qui empêche leur déchéance. Les marques d'exportation étant appliquées sur des produits destinés exclusivement à l'exportation, elles ne répondent pas à l'exigence de la commercialisation sur le territoire suisse. Le législateur en a tenu compte et a prévu, à l'art. 11 al. 2 in fine LPM, que " l'usage pour l'exportation est assimilé à l'usage de la marque ".

2.2. Le sens à donner à la notion d'" usage pour l'exportation " (de l'art. 11 al. 2 in fine LPM) a été longuement débattu par les parties. La demanderesse est d'avis que, pour remplir l'exigence de l'usage, la marque doit nécessairement être apposée en Suisse sur le produit (elle a été suivie sur ce point par la cour cantonale, qui a toutefois considéré, au stade de la subsomption, que la défenderesse avait rempli l'exigence requise), tandis que la défenderesse, qui s'appuie sur un avis de droit du Prof. Ivan Cherpillod, soutient qu'il suffit que le produit soit muni (ou pourvu) de la marque lorsqu'il est exporté de Suisse (le lieu de l'apposition " physique " de la marque n'étant alors pas déterminant).

2.2.1. Contrairement à la plupart des réglementations étrangères, le texte de l'art. 11 al. 2 in fine LPM ne donne aucune précision sur l'usage visé. Il résulte par contre sans aucune équivoque des travaux préparatoires qui ont précédé l'adoption de la LPM au début des années 1990 que le législateur, en introduisant dans la loi la " marque dite d'exportation ", a explicitement manifesté son intention de fixer l'exigence de " l'apposition en Suisse d'une marque sur des produits destinés exclusivement à l'exportation (ou sur leur emballage) ". Le législateur suisse avait le souci de s'aligner, dans la mesure du possible, sur le droit communautaire qui posait (et pose toujours) cette exigence (Message du 21 novembre 1990 concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, FF 1991 I 10 ch. 123.21 et p. 24 ch. 222.14 ad art. 11 P-LPM; EUGEN MARBACH, Die Exportmarke: eine rechtliche Standortbestimmung, sic! 1997 p. 373 et 379). La volonté ainsi décrite du législateur s'inscrit dans la logique de l'art. 11 LPM, qui est soumis au principe de la territorialité (ATF 105 II 49 consid. 1a p. 52). L'art. 11 al. 2 in fine LPM n'en constitue pas à proprement parler une exception, mais cette règle légale tient compte du fait que les produits destinés exclusivement à l'exportation ne sont pas commercialisés sur le territoire suisse; elle concède, pour les marques correspondantes, un allègement de l'exigence de l'usage sur le territoire national (cf. EUGEN MARBACH, Markenrecht, in SIWR III/1, 2e éd. 2009, n. 1349 p. 398; PAUL STRÖBELE, Markengesetz Kommentar, Ströbele/Hacker [éd.] 11e éd. 2014, no 237 ad § 26 MarkenG), mais sans renoncer à tout rattachement concret avec ce territoire.

La marque doit être utilisée en lien avec un produit ( Ware) déterminé. Ainsi, le seul fait d'apposer, en Suisse, la marque sur un support (hypothèse de l'impression d'étiquettes comportant la marque) destiné à un produit maintenu à l'étranger ne répond pas à l'exigence de l'apposition, sur le territoire suisse, de la marque sur le produit (cf. KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht Kommentar, 3e éd. 2001, no 70 ad § 26 MarkenG).

2.2.2. La doctrine signale l'existence d'exceptions (notamment pour certaines machines complexes livrées à l'étranger en pièces détachées) et elle souligne l'importance des usages commerciaux dans

ce domaine (cf. MARBACH, op. cit. Die Exportmarke, p. 379; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, 2008, p. 50). Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner de manière approfondie ces diverses opinions, puisque, comme on le verra (cf. infra consid. 2.4), la situation d'espèce répond à l'exigence (la plus rigoureuse) de l'apposition " physique " de la marque sur le territoire suisse.

2.3. Comme pour les autres marques (figurant sur des produits commercialisés en Suisse), la marque d'exportation doit aussi être utilisée (mais à l'étranger) pour les produits enregistrés conformément à sa fonction juridique (cf. MARKUS WANG, in Markenschutzgesetz, Noth et al. [éd.], 2e éd. 2017, no 58 ad art. 11 LPM; BERNARD VOLKEN, in Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3e éd. 2017, no 73 ad art. 11 LPM; cf. infra consid. 2.3.1). Il incombe à celui qui invoque le défaut d'usage de l'établir selon le degré de la vraisemblance (cf. infra consid. 2.3.2). Il n'est en l'espèce pas nécessaire, vu l'issue de la cause, d'évoquer le critère du caractère sérieux de l'usage.

2.3.1. L'usage doit intervenir conformément à la fonction de la marque, c'est-à-dire pour distinguer les produits ou les services (" usage à titre de marque " / " markenmässig "). En d'autres termes, l'usage doit être public, la marque devant être utilisée de telle façon que le marché y voie un signe distinctif (ATF 139 III 424 consid. 2.4 p. 431 s.; 88 II 28 consid. II/3b p. 34).

Une utilisation dans la sphère interne de l'entreprise du titulaire de la marque ( die innerbetriebliche Sphäre des Unternehmens des Markeninhabers ) n'est donc pas un usage public. Ainsi, l'utilisation à des fins privées (par exemple pour récompenser, à certaines occasions, les employés de l'entreprise) ou à l'intérieur de l'entreprise (notamment le flux de marchandises et le stockage à l'interne) n'est pas de nature à maintenir le droit (arrêt 4A 257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.4 publié in sic! 10/2015 p. 37). Il en va de même lorsque la marque est utilisée exclusivement entre deux ou plusieurs sociétés étroitement liées sur le plan économique (cf. arrêt B-4540/2007 du Tribunal administratif fédéral du 15 septembre 2008 consid. 5; ERIC MEIER, in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, no 7 ad art. 11 LPM et les auteurs cités; MARBACH, op. cit. Markenrecht, n. 1329 p. 393 et la note 1659, qui souligne qu'une concentration complète des sociétés du " groupe " [ vollständige Konzernierung ] n'est pas exigée). Dans ce dernier cas, même si les transferts de biens (notamment durant la période de fabrication d'un produit déterminé) entre les sociétés du " groupe " sont en principe inscrits comme des achats/ventes dans la comptabilité propre de chacune des sociétés, il ne s'agit que d'une utilisation (flux de marchandises) à l'interne du " groupe " qui ne vaut pas usage à titre de marque. Cet usage ne pourra alors être reconnu que lorsque la société du " groupe " détenant les produits finis en aura perdu la maîtrise effective, en principe au moment de leur (re) vente à des tiers (grossistes, détaillants, clientèle privée) (VOLKEN, op. cit., no 72 ad art. 11 LPM; pour une situation similaire en droit des brevets, cf. ATF 115 II 279 consid. 4b p. 280 s.).

Déterminer si on est en présence d'un usage en tant que marque est une question de droit (arrêt 4A 257/2014 déjà cité consid. 3.2). Pour opérer cette qualification, il convient toutefois de se fonder sur la perception (présumée) des personnes auxquelles s'adressent les produits enregistrés. Les circonstances du cas particulier doivent, pour cela, être prises en considération, notamment les habitudes de la branche concernée et la catégorie de marque en cause, constatations qui relèvent du fait (arrêt 4A 257/2014 déjà cité consid. 3.2).

2.3.2. En ce qui concerne la preuve du défaut d'usage, le législateur a tenu compte du fait que, par la nature des choses, il est plus aisé de prouver l'usage d'une marque que le non-usage (arrêt 4A 299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.4, et la référence au message, publié in sic! 2/2018 p. 59). Il a ainsi posé la règle figurant à l'art. 12 al. 3 LPM selon laquelle quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire.

Celui qui invoque le défaut d'usage doit le rendre simplement vraisemblable ( g laubhaft ) (soit le même degré de preuve que celui qui résulte de l'art. 32 LPM pour la procédure d'opposition; arrêt 4A 299/2017 déjà cité consid. 3.4; sur la notion de " simple vraisemblance " et la distinction avec la " vraisemblance prépondérante ", cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325); la preuve de l'usage incombe alors au titulaire, qui doit établir tous les éléments de fait qui permettront ensuite au juge, sous l'angle du droit, de déterminer que l'usage est intervenu conformément à la fonction de la marque (art. 12 al. 3 in fine LPM; arrêt 4A 257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.6 publié in sic! 2015 p. 37).

2.4. En l'espèce, il résulte des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que la marque est appliquée sur le cadran ( Zifferblatt ) (destiné aux futures montres) à l'étranger, puis que celui-ci est posé sur les montres en Suisse avant leur exportation (arrêt entrepris

consid. 3.6.1 p. 11).

Ce cas de figure ne représente certes pas l'exemple classique où la marque est apposée (directement) sur le produit fini en Suisse. On ne saurait toutefois raisonnablement retenir que la condition de l'art. 11 al. 2 in fine LPM n'est pas réalisée du seul fait que la marque a déjà été appliquée sur le cadran à l'étranger. Par cette opération, la marque est simplement appliquée sur un support (le cadran), mais elle n'apparaît réellement sur le produit fini (élément déterminant) que sur le territoire suisse, dans le cadre des opérations d'assemblage, au moment où le cadran est posé sur les montres.

La condition de l'apposition de la marque sur le produit en Suisse est dès lors réalisée en l'espèce et la conclusion prise par la cour cantonale sur ce point (existence d'une marque d'exportation) peut être confirmée (arrêt entrepris consid. 3.6.1 p. 11).

2.5. Il reste à déterminer si, dans le délai de carence de cinq ans fixé entre le 5 octobre 2009 et le 6 octobre 2014, la marque d'exportation a été utilisée conformément à sa fonction à l'étranger.

2.5.1. La défenderesse, titulaire de la marque considère que la condition est réalisée en s'appuyant sur la thèse suivante: les montres (pourvues de la marque) quitteraient sa sphère interne au moment où F.\_\_\_\_\_ SA les remet à des sociétés " tierces ", ce qui correspondrait, selon elle, à la commercialisation des produits finis.

La motivation de la cour cantonale est, quant à elle, pour le moins confuse puisqu'elle traite indifféremment l'exigence de l'usage (public) à titre de marque ( markenmässig) et celle relative au caractère sérieux de l'usage ( ernsthafter Gebrauch), qu'elle ne distingue pas rigoureusement l'usage à l'étranger et l'usage en Suisse (!) et qu'elle fait référence à de nombreux indices, sans que l'on puisse toutefois comprendre si ceux-ci se réfèrent à la période de carence (ici déterminante) ou s'ils correspondent à une autre période (arrêt entrepris consid. 3.6.2 ss p. 11 ss). En outre, les relations nouées entre les entreprises horlogères (comme F.\_\_\_\_\_ SA), la titulaire de la marque et les autres sociétés impliquées en l'espèce ne sont pas décrites de manière claire dans l'arrêt cantonal.

Les constatations (souvent intégrées dans la partie " En droit " de l'arrêt attaqué!) sont toutefois suffisantes pour reconstruire l'état de fait et comprendre les rapports existant entre les diverses sociétés (cf. infra consid. 2.5.2), de sorte que le Tribunal fédéral est en mesure de contrôler de quelle manière le droit fédéral a été appliqué (cf. infra consid. 2.5.3 à 2.5.5).

2.5.2. La défenderesse a d'emblée reconnu que les sociétés C.\_\_\_\_\_ SA, G.\_\_\_\_\_ Co., Ltd. et K.\_\_\_\_\_ Co., Ltd avaient conclu un accord en vertu duquel les trois sociétés formaient une "... [recte:...] luxury business team " pour les activités commerciales des produits de luxe "... " dans les pays où C.\_\_\_\_\_ SA était titulaire de la marque (arrêt entrepris p. 3). Il s'agit d'un accord global couvrant la plupart des opérations, du design des produits à leur vente (" Marketing Support, Product Design, Product Manufacturing, Business Development, Product Sales "; complètement d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF).

En partant de ce constat, la cour cantonale a retenu que la marque litigieuse était " utilisée dans le commerce international entre des sociétés qui sont étroitement liées entre elles sur le plan économique " (arrêt entrepris consid. 3.5 p. 10; ci-après également, pour simplifier: " les sociétés du "groupe" ").

Ce lien étroit est d'ailleurs confirmé par l'activité menée par les sociétés F.\_\_\_\_\_ SA (entreprise qui effectuait l'assemblage, l'emboîtement et le contrôle final) et J.\_\_\_\_\_ SA (qui fabriquait les mouvements des montres et les faisait parvenir à F.\_\_\_\_\_ SA), qui avaient des relations essentiellement (voire exclusivement) avec les sociétés étrangères du " groupe ", la mention de la société C.\_\_\_\_\_ SA (titulaire de la marque) n'apparaissant d'ailleurs pas sur les factures émanant de ces deux sociétés horlogères (arrêt entrepris consid. 3.6 p. 10 et consid. 3.6.2 p. 12). Elles envoyaient toutes deux leurs factures aux sociétés étrangères (en principe G.\_\_\_\_\_ ) et F.\_\_\_\_\_ SA faisait parvenir les produits finis aux sociétés H.\_\_\_\_\_, G.\_\_\_\_\_ et I.\_\_\_\_\_ (appartenant au même " groupe ") qui étaient censées les commercialiser à l'étranger (cf. arrêt entrepris consid. 3.6.2). Le procédé a d'ailleurs été relevé par les juges précédents qui ont explicitement noté, en désignant l'une de ces sociétés (G.\_\_\_\_\_ ), qu'elle " s'est plusieurs fois acquittée, pour le compte de la défenderesse [titulaire de la marque], de factures émises par J.\_\_\_\_\_ SA et que ces factures font référence aux montres commercialisées sous la marque "... " (arrêt entrepris consid. 3.6.3 p. 13).

Enfin, dans la mention des faits pertinents, on peut encore relever que, pour chaque envoi de montres aux sociétés du " groupe ", F.\_\_\_\_\_ SA établissait deux factures: une facture d'exportation sur laquelle était indiquée la valeur des montres (" valeur de la marchandise ") et une facture portant sur le travail qu'elle avait effectivement accompli dans ses ateliers (cf. arrêt entrepris consid. 3.6.2 p. 12; déclaration de V.\_\_\_\_\_, directeur de la société F.\_\_\_\_\_ SA, séance du 9

juin 2017, p. 3; complètement d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF).

2.5.3. Dans un premier temps, il s'agit de qualifier les relations nouées entre les diverses sociétés impliquées dans l'utilisation de la marque litigieuse.

Il résulte des constatations cantonales - précisées sur certains points par la Cour de céans - que les destinataires des envois de F.\_\_\_\_\_ SA ne peuvent être considérées comme de simples sociétés " tierces ", comme la défenderesse le soutient. Il est en effet établi que ces sociétés sont étroitement liées entre elles sur le plan économique.

Ce constat - que la défenderesse ne conteste pas sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) - est d'ailleurs corroboré par la manière de procéder des diverses sociétés concernées. Concrètement, F.\_\_\_\_\_ SA réalise les opérations qui lui sont demandées (de l'arrêt attaqué on ne parvient pas à saisir quelle société du " groupe " décidait des commandes), notamment l'assemblage, et elle fait ensuite parvenir les produits finis aux sociétés liées à la titulaire de la marque, tout en leur adressant une facture pour le travail accompli. Elle agit en tant qu'entrepreneur (contrat d'entreprise), dans le cadre de la fabrication d'un ouvrage et elle remet celui-ci au maître de l'ouvrage (aux sociétés qui lui sont étroitement liées). Cela étant, aucun indice ne permet d'affirmer que la société F.\_\_\_\_\_ SA aurait livré une marque (apposée sur les montres) à un acheteur potentiel durant la période de carence et, partant, l'utilisation, confinée dans le " groupe " de sociétés, ne peut être considérée comme publique.

Force est de constater que la défenderesse n'est pas parvenue à apporter la preuve de l'usage de la marque. En particulier, elle ne fournit aucune preuve propre à établir que F.\_\_\_\_\_ SA commercialiserait, comme représentante de la défenderesse (titulaire de la marque), les montres qu'elle avait elle-même assemblées; la défenderesse ne fournit pas non plus d'explication plausible permettant de comprendre - dans le prolongement de sa thèse impliquant l'acquisition, par les sociétés étrangères, des produits finis en vue de leur revente - la raison pour laquelle F.\_\_\_\_\_ SA facturait à celles-ci le travail réalisé dans ses ateliers (et non la valeur marchande des montres).

2.5.4. Il découle de ce qui précède que l'usage public ne pouvait intervenir, dans le délai de carence de cinq ans, que dans une phase ultérieure, si, et le cas échéant, au moment où les sociétés du " groupe " présentaient les montres pourvues de la marque auprès d'acheteurs potentiels (soit des tiers par rapport aux sociétés liées entre elles).

En l'occurrence, l'arrêt cantonal ne contient aucun indice qui permettrait d'établir que les montres réceptionnées par les sociétés du " groupe " auraient ensuite été mises sur le marché. Il n'est pas non plus établi que des commandes effectives auraient été passées à Baselworld par des clients étrangers (ce qui présupposerait une vente à l'étranger, soit un usage public). La défenderesse n'a donc pas fourni les éléments qui auraient permis d'établir l'usage de la marque litigieuse durant la période de carence.

On observera qu'il est inutile de revenir sur la seule " présence de la marque " en Suisse, notamment à Baselworld (cf. notamment arrêt entrepris p. 14), puisqu'il n'y a pas lieu d'examiner l'usage sur le territoire suisse; le cas d'espèce doit être examiné exclusivement sous l'angle de la marque d'exportation. Quant aux diverses mentions de l'indication de provenance Swiss made (cf. notamment arrêt entrepris p. 14), elles visent une problématique différente et ne sont ici d'aucune utilité.

2.5.5. On signalera enfin que la cour cantonale ne nie pas que l'existence de liens étroits unissant les sociétés d'un " groupe " empêche en principe de conclure à l'usage de la marque dans le commerce. Elle considère toutefois qu'en l'espèce l'usage doit être reconnu pour deux motifs distincts (arrêt entrepris consid. 3.5 dernier par. p. 10).

D'une part, après avoir rappelé que les montres sont livrées à Hong-Kong à une filiale (H.\_\_\_\_\_) de G.\_\_\_\_\_, la cour cantonale insiste sur le fait que celle-ci achète également des montres auprès d'autres marques. Il y aurait ainsi une " mise en concurrence " au sein de la société. L'opinion suivie par la cour cantonale (pour autant qu'on en comprenne véritablement le sens) repose sur la prémisse - erronée - que divers produits (dont celui comportant la marque litigieuse) sont mis en concurrence au sein de la société (G.\_\_\_\_\_ ou H.\_\_\_\_\_). Or, cette (prétendue) concurrence n'en est pas une: le produit muni de la marque litigieuse n'est pas acquis par la société avec les autres produits (qu'elle achète auprès d'autres titulaires de marque), dans une relation de concurrence; ce produit est simplement remis, une fois terminé, par l'entreprise horlogère fabriquant les montres (en tant qu'entrepreneur) pour la société détenant la marque à d'autres sociétés du " groupe ". Il ne sera véritablement mis en concurrence avec d'autres marques qu'au moment de la vente à un détaillant, à un grossiste, à une boutique spécialisée ou directement auprès d'une clientèle déterminée.

D'autre part, l'autorité précédente affirme que l'usage de la marque par G.\_\_\_\_\_ et H.\_\_\_\_\_

(notamment) " est assimilé à l'usage par la défenderesse qui y a consenti " (cf. art. 11 al. 3 LPM). Cette affirmation ne convainc pas davantage. La question du consentement à l'usage par G. \_\_\_\_\_ et H. \_\_\_\_\_ est, contrairement à ce que semble penser la cour cantonale, une question distincte (cf. art. 11 al. 3 LPM) de celle, ici déterminante, de l'usage public (cf. art. 11 al. 1 LPM).

2.6. En conclusion, la cour cantonale a violé l'art. 8 CC, en lien avec les art. 11 et 12 LPM, en refusant de reconnaître le défaut d'usage de la marque de la défenderesse au motif que celle-ci aurait réussi à prouver l'usage. Le recours en matière civile doit être admis et l'arrêt sera réformé en ce sens que la nullité de la marque litigieuse (pour défaut d'usage) sera constatée et qu'il sera ordonné à l'IPI de radier cette marque (pour les produits de la classe 14).

Il est donc superflu d'examiner la condition du caractère sérieux de l'usage de la marque. De même, il n'y a pas lieu de déterminer si l'adjonction faite par la défenderesse sur sa marque dans le cadre de la publicité altère son caractère distinctif, comme le prétend la demanderesse (cf. arrêt entrepris consid. 3.6.5 p. 15).

Vu l'issue du recours, il est inutile d'examiner la recevabilité des pièces 3 et 3bis reprises par la recourante sous l'angle de l'art. 99 al. 1 in fine LTF, ni de trancher ses autres griefs, notamment la constatation manifestement inexacte des faits (soulevée sous deux angles différents) et la violation de l'art. 29 al. 2 Cst.

3.

Il résulte des considérations qui précèdent que le recours en matière civile est admis et que l'arrêt entrepris doit être réformé dans le sens suivant:

1. La nullité de la marque suisse..., enregistrée le 13 avril 1988 auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) sous le no P-xxx pour les produits de la classe 14 " montres et partie de montres " est constatée.

2. Il est ordonné à l'IPI de radier la marque suisse... portant le no P-xxx pour les produits de la classe 14 " montres et partie de montres ".

Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est admis et l'arrêt entrepris est réformé dans le sens suivant:

1.1. La nullité de la marque suisse..., enregistrée le 13 avril 1988 auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) sous le no P-xxx pour les produits de la classe 14 " montres et partie de montres ", est constatée.

1.2. Il est ordonné à l'IPI de radier la marque suisse... portant le no P-xxx pour les produits de la classe 14 " montres et partie de montres ".

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.

L'intimée versera à la recourante une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.

4.

La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ile Cour d'appel civil.

Lausanne, le 4 juillet 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil  
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Piaget