

Décision Procédure de radiation n° 101173 dans la cause

Stéphanie Moutiez Nargi
2C Chemin du Port de Bellerive
1245 Collonge Bellerive

Partie requérante

représentée par

Perréard de Boccard SA
Coulouvrenière 29
BP 5710
1211 Genève 11

contre

The Saul Zaentz Company
2117D Fourth Street
Berkeley, California 94710
US-Etats-Unis d'Amérique

Partie défenderesse

représentée par

CMS von Erlach Poncet AG
Dreikönigstrasse 7
8002 Zürich

Marque suisse n° 295644 - GALADRIEL

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

considérant :

I. Faits et procédure

1. The Saul Zaentz Company (ci-après : la partie défenderesse) est titulaire de la marque suisse n° 295644 – GALADRIEL (ci-après : la marque attaquée). Elle est enregistrée en Suisse en relation avec les produits suivants des classes 9, 16, 20, 21, 24, 25 et 28 :
Jouets, jeux, poupées, articles de gymnastique de sport, vêtements pour hommes, femmes et enfants, bottes, souliers et pantoufles, verrerie, porcelaine et faïence à usage domestique, meubles, glaces, cadres, plateaux de service, petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), peignes et éponges, brosses, instruments et matériel de nettoyage, tissus, couvertures de lit et de table, articles textiles, en particulier pour usage domestique, notamment pour la cuisine et la salle de bain, journaux et périodiques, livres, calendriers, photographies, posters, papeterie, matières adhésives pour la papeterie, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, matériel d'instruction ou d'enseignement, cartes à jouer.
2. Par écritures du 30 décembre 2019, Stéphanie Moutiez Nargi (ci-après : la partie requérante) a déposé auprès de l'Institut une demande de radiation pour défaut d'usage au sens de l'art. 35a LPM contre la marque attaquée. Elle a conclu, sous suite de frais et de dépens, à la radiation totale de cette dernière, motif pris qu'elle n'est vraisemblablement pas utilisée en Suisse en relation avec les produits enregistrés.
3. Invitée à prendre position sur la demande de radiation du 30 décembre 2019, la partie défenderesse a répondu le 17 avril 2020, dans le délai imparti et prolongé. Elle a conclu au rejet de la demande de radiation pour défaut d'usage. A l'appui de ses conclusions, elle a en particulier exposé que la partie opposante n'avait pas rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée. Elle a pour le reste fait valoir que la marque précitée était très connue en Suisse et qu'elle faisait vraisemblablement l'objet d'un usage conforme au droit par l'intermédiaire de preneurs de licence.
4. Invitée à répliquer, la partie requérante a répondu le 25 septembre 2020 dans le délai imparti et prolongé. Elle a maintenu les conclusions formulées dans sa demande.
5. Dans sa duplique du 29 janvier 2021 déposée dans le délai imparti et prolongé par l'Institut, la partie défenderesse a maintenu ses conclusions.
6. Le 4 février 2021, l'Institut a porté à la connaissance de la partie requérante la duplique de la partie défenderesse et a clos la procédure d'instruction.
7. Par « décision » du 25 octobre 2021, l'Institut a constaté que la partie requérante avait rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée. Il a par ailleurs indiqué que l'examen des preuves d'usage de cette marque sera réalisé dès l'entrée en force de cette « décision ».
8. Par arrêt du 25 mai 2022, entré en force de chose jugée, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par la partie défenderesse contre l'acte du 25 octobre 2021. Pour motifs, le Tribunal administratif fédéral a en bref retenu que l'acte précité n'était ni une décision finale, ni une décision incidente. Les juges du Tribunal administratif fédéral ont qualifié ce dernier comme une prise de position de l'Institut, en même temps qu'une information aux parties sur l'état de la procédure et la suite à lui donner.
9. Les arguments avancés de part et d'autres par les parties seront repris plus loin dans la mesure où ils sont décisifs.

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 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, Berne 2022 [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).

À l'encontre de la marque attaquée, dont l'enregistrement a été publié le 8 novembre 1978 (FOSC, n° 262), aucune opposition n'a été formée. Le délai de carence de cinq ans était par conséquent manifestement échu au moment du dépôt de la demande de radiation, à savoir le 30 décembre 2019 (cf. pour le calcul du délai de carence : Directives, Partie 7, ch. 2.4).

3. La demande de radiation a été présentée dans les formes prescrites (art. 24a lit. a-e OPM) et la taxe de radiation a été payée dans le délai imparti par l'Institut (art. 35a al. 3 LPM).
4. 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. Comme on le verra ci-après, la partie requérante fonde sa demande de radiation sur une décision sur opposition antérieure dans le cadre de laquelle l'Institut est arrivé à la conclusion que la partie défenderesse n'avait pas rendu vraisemblable l'usage de la marque attaquée.

Pour sa part, la partie défenderesse soutient en premier lieu qu'en fondant sa demande sur cette décision sur opposition, la partie requérante a échoué à rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée, raison pour laquelle sa demande doit être rejetée conformément à l'art. 35b al. 1 let. a LPM. Elle soumet pour le reste des preuves d'usage propres, selon elle, à rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée, laquelle serait de surcroît bien connue du public suisse.

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 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). Il s'agit néanmoins de ne pas alléger de manière excessive le fardeau de la preuve de la partie requérante, la nécessité pour cette dernière de rendre vraisemblable le défaut d'usage étant considérée comme une compensation de la légitimation active très large (cf. TAF B-2153/2020, consid. 3.6 et 5.5 – SWISSVOICE).

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-votremarque/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 de la marque est probable, et non simplement possible (Directives, Partie 1, ch. 5.4.4.2; voir ég. TAF B-2627/2019, consid. 5.2 – SHERLOCK).
5. En l'espèce, la partie requérante relève que les parties ont déjà été en litige dans une procédure d'opposition antérieure (décision du 15 août 2019 relative à la procédure d'opposition n° 16014 – GALADRIEL/GALADRIEL & LIBERTY'NE [fig.]). Dans cette procédure d'opposition, la partie requérante avait invoqué le défaut d'usage de la marque attaquée (à savoir, dans cette procédure d'opposition, la marque opposante). Au terme d'un examen des preuves d'usage remises par la partie défenderesse, l'Institut était arrivé à la conclusion que cette dernière n'avait pas rendu vraisemblable l'usage de cette marque. La partie requérante estime que cette décision sur opposition permet de rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée dans le cadre de la présente procédure de radiation.

La partie défenderesse soutient pour sa part que la décision sur opposition sur laquelle se fonde la partie requérante ne permet pas de rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée. Selon la partie défenderesse, la partie opposante n'aurait produit aucune preuve suggérant l'absence d'usage de la marque en question. La décision sur opposition dans la procédure n° 16014 ne constituerait pas, à elle seule, une preuve propre à rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée.

6. Le 25 octobre 2021, l'Institut a estimé, dans un acte considéré par le Tribunal administratif fédéral comme une prise de position de l'autorité, que la décision sur opposition dans la procédure d'opposition n° 16014 constituait un moyen de preuve propre à rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée.
7. L'Institut n'entend pas revenir sur cette appréciation.

En effet, les arguments développés par la partie défenderesse dans le cadre de la procédure de recours concernant l'acte du 25 octobre 2021 ne permettent pas de modifier cette appréciation. La décision sur opposition précitée est tout d'abord un moyen de preuves formellement admissible au regard non seulement des règles de procédure administrative, mais également au regard des dispositions de la LPM et de l'OPM régissant la procédure de radiation pour défaut d'usage.

Il en va de même sur le plan matériel, à savoir du fait à rendre vraisemblable (le défaut d'usage de la marque attaquée). Contrairement à ce que laisse entendre la partie défenderesse, la position de l'Institut ne conduit pas à faire modifier les effets d'une décision sur opposition. S'agissant du fait à rendre vraisemblable, il est en effet limité aux mêmes parties en litige, à savoir que seule la partie défenderesse à la procédure d'opposition peut se prévaloir de la décision sur opposition de l'Institut portant sur l'usage de la marque visée par la procédure de radiation qu'elle dépose ; la décision sur opposition ne produit ainsi pas des effets erga omnes. Par ailleurs, la décision sur opposition de l'Institut ne permet pas d'attaquer en application des art. 35a ss LPM tout le portefeuille de marques d'un titulaire, mais uniquement la marque dont l'usage a fait l'objet d'un examen de l'Institut (cf. a contrario : IPI, décision dans la procédure de radiation pour défaut d'usage no 101174 - GALADRIEL). Enfin, pour que cette décision sur opposition ait une portée juridique sur le défaut d'usage d'une marque, encore faut-il, d'une part, que la partie défenderesse ait produit des preuves d'usage dans la procédure d'opposition et, d'autre part, que l'Institut, au terme de leur examen, soit arrivée à la conclusion celles-ci ne permettaient pas de rendre vraisemblable l'usage de la marque en cause.

En l'espèce, il convient de reconnaître que la décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 16014 remplit manifestement les conditions restrictives précitées pour être considérées à elle seule comme un moyen de preuve propre à rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée. Les mêmes parties sont concernées par la procédure d'opposition n° 16014 et par la présente procédure de radiation pour défaut d'usage. La décision sur opposition de l'Institut porte notamment sur l'usage de la marque GALADRIEL qui fait l'objet de la présente procédure de radiation. Enfin, l'Institut est arrivé à la conclusion au terme de l'examen des nombreuses (comme elle le souligne elle-même) preuves d'usage produites par la partie défenderesse que ces dernières ne permettaient pas de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée.

8. Au regard de la décision dans la procédure d'opposition n° 16014, l'Institut estime qu'il existe un faisceau d'indices suffisants propre à rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée.
9. Dans un arrêt récent (cf. TAF B-2153/2020, consid. 3.6 – SWISSVOICE), le Tribunal administratif fédéral a souligné l'importance de préserver la possibilité pour le défendeur d'utiliser les trois alternatives de défense en sa possession (à ce propos, cf. supra, consid. III.1). Il en résulte que, même si la décision sur opposition concernant l'usage de la marque attaquée est définitive, la partie défenderesse doit avoir la possibilité de discuter les arguments relatifs à l'usage retenus par l'autorité, en en contestant par exemple la pertinence.

En l'espèce, la partie défenderesse ne conteste pas les conclusions retenues par l'Institut dans la décision sur opposition n° 16014 concernant l'usage de la marque attaquée GALADRIEL.

10. Au regard des considérants qui précèdent, l'Institut retient que le défaut d'usage de la marque attaquée est établi. Partant, pour conserver son droit à la marque attaquée, la partie défenderesse doit rendre vraisemblable son usage ou l'existence de justes motifs de non-usage.

C. Période de référence

1. Avant d'examiner les moyens de preuve produits par la partie défenderesse, il convient de déterminer la période pertinente durant laquelle la marque devait être utilisée pour que le droit à la marque soit

conservé.

2. Selon la jurisprudence, la période à prendre en considération s'étend en principe sur les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage (cf. TAF B-2597/2020, consid. 3.5 – U Universal Genève [fig.]/UNIVERSAL GENEVE). En règle général, la date déterminante pour déterminer la période de référence correspond au dépôt de la demande de radiation pour défaut d'usage.

En l'espèce, il convient de relever que la partie requérante avait invoqué le défaut d'usage de la marque attaquée le 21 septembre 2018 déjà, dans sa première réponse à l'opposition (cf. IPI, décision dans la procédure d'opposition n° 16014, consid. I.5 et III.B.4 – GALADRIEL/GALADRIEL & LIBERTY'NE [fig.]). Se pose dès lors la question de savoir si cette date est déterminante pour fixer la période de référence.

3. L'art. 12 al. 2 LPM prévoit le principe de la restitution du droit à la marque. Ainsi, l'usage ou la reprise de l'usage après l'expiration du délai de carence entraîne la restitution du droit à la marque avec effet à la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage avec la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation. Avec l'invocation du défaut d'usage, les conséquences prévues à l'art. 12 al. 1 LPM sont donc définitives et le titulaire s'expose à une action en nullité ou une demande de radiation pour défaut d'usage visant sa marque (cf. ERIC MEIER, in : Jacques de Werra/Philippe Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle [Commentaire romand], Bâle 2013, n° 26 ad art. 12 LPM).
4. La doctrine s'accorde sur le point que l'invocation du défaut d'usage conformément à l'art. 32 LPM dans le cadre d'une procédure d'opposition constitue un acte qui permet de faire obstacle à la restitution du droit à la marque (cf. entre autres : BERNARD VOLKEN, in : Lukas David/Markus R. Frick [éd.], Markenschutzgesetz, 3^e éd., Bâle 2017, n^{os} 42 ss ad art. 12 MSchG ; MARKUS WANG, in : Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz, 2^{ème} éd., Berne 2017, n° 53 ad art. 12 ; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Zurich 2005, p. 139 s.).
5. Dans ces conditions et en application de l'art. 12 al. 2 LPM, l'Institut estime que la partie défenderesse ne peut pas produire, à tout le moins à l'égard de la partie requérante, des preuves d'usage postérieures à la date de l'invocation du défaut d'usage dans la procédure d'opposition précitée. Par conséquent la période de référence est déterminée, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, par la date de l'invocation du défaut d'usage dans le cadre de la procédure d'opposition n° 16014 et s'étend par conséquent du 21 septembre 2013 au 21 septembre 2018.
6. Au demeurant, même si l'Institut devait retenir comme période de référence les cinq ans qui précèdent le dépôt de la demande de radiation, cela n'aurait aucune influence sur l'issue du litige comme on le verra ci-après.

D. Usage de la marque attaquée

La partie requérante estime que la marque attaquée fait l'objet d'un usage conforme au droit en Suisse, en prenant en considération l'ensemble des circonstances du cas particulier. Elle considère que cette marque fait l'objet d'un usage au travers de nombreux articles de merchandising en Suisse. S'agissant de son intensité, la partie défenderesse estime qu'elle découle non seulement de la notoriété des trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit et de la figure de l'elfe Galadriel, de l'existence ininterrompu de ces articles de merchandising sur le marché et du témoignage de la directrice des licences de l'entreprise Middle Earth Enterprises qu'elle détient. La partie défenderesse indique qu'elle n'est pas en mesure de préciser les volumes des produits vendus sous la marque attaquée, ces informations n'étant pas communiquées par ses licenciés ; elle prétend toutefois qu'elle ne saurait en être prétéritée. A l'appui de ces allégations, elle a produit les moyens de preuve suivants (l'Institut relève à cet égard que le bordereau remis par la partie défenderesse ne donne pas un titre objectif des pièces remises, mais se limite pour l'essentiel à énuméré l'adresse du site Internet correspondant ; par soucis de clarté, l'Institut a fait le choix d'indiquer brièvement et objectivement le contenu de chaque preuve dans leur énumération et de préciser si ces preuves sont datées ou non) :

Réponse :

Annexe 1 : Page Wikipédia de The Saul Zaentz Company (datée du 15 mars 2019)

- Annexe 2 : Page « Middle Earth Enterprises » du site internet The Saul Zaentz Company (datée du 15 mars 2019)
- Annexe 3 : Page « Licensing Contacts » du site internet de Middle Earth Enterprises (datée du 6 mars 2020)
- Annexe 4 : Capture d'écran de la page « Current Licensees » du site internet de Middle Earth Enterprises (non datée)
- Annexe 5 : capture d'écran de la page consacrée au personnage Galadriel sur le site The Encyclopedia of Arda (non datée)
- Annexe 6 : Capture d'écran de la page consacrée au personnage Galadriel sur le site Tolkien Gateway (non datée)
- Annexe 7 : Page consacrée au personnage Galadriel sur le site The One Wiki to Rule Them All (Fandom ; datée du 18 mars 2019)
- Annexe 8 : Article Lord of the Rings: 15 things you never knew about Galadriel, publié le 12 mars 2017 dans Lists/sreenrant.com
- Annexe 9 : Extrait de la page Wikipédia de Der Herr der Ringe consacré au boxoffice de la trilogie cinématographique du Seigneur des Anneaux
- Annexe 10 : Extrait de la page Wikipédia de Der Hobbit consacré à la réception et au boxoffice de la trilogie cinématographique « Le Hobbit »
- Annexe 11 : Article Hobbit Tour Cashing in on Tolkien's Switzerland, publié dans Swissinfo du 5 septembre 2016
- Annexe 12 : Capture d'écran du site du Greisinger Museum relatif à une exposition sur le thème de la Terre du Milieu ouverte le 4 octobre 2013
- Annexe 13 : Capture d'écran du site thetolkienist.com concernant l'exposition du musée Greisinger
- Annexe 14 : Capture d'écran du site du Hallenstadion de Zurich concernant The Lord of the Rings – in Concert
- Annexe 15 : capture d'écran de la page « Middle Earth Timeline » du site de Middle Earth Enterprise (datée du 17 avril 2022)
- Annexe 16 : Affidavid de Fredrica Drotos, Director of Licensing auprès de The Saul Zaentz Company (daté du 16 mars 2020)
- Annexe 17 : Captures d'écran du site Internet zazzle.ch (non datées)
- Annexe 18 : Capture d'écran du site Internet zazzle.ch (non datée)
- Annexe 19 : Captures d'écran des sites Internet zazzle.com et zazzle.ch (datées de février à mars 2020)
- Annexe 20 : Extraits du site internet zazzle.ch relatifs à tirage limité d'une impression sur toile Galadriel, à aimant Galadriel, à une tasse Galadriel et à un t-shirt Galadriel, (datés du 14 avril 2020)
- Annexe 21 : Captures d'écran du site internet noblecollection.com concernant un jeu d'échec, des bijoux, des peluches, des figurines, des épées, des bâtons, des pipes et autres objets issus de l'univers « The Lord of the Rings » (datées des 24 et 26 février ainsi que du 6 mars 2020)
- Annexe 22 : Capture d'écran du site internet fruugo.ch concernant un cadre photo du Seigneur des Anneaux (daté du 2 mars 2020)
- Annexe 23 : Capture d'écran du site internet drachenhort.ch concernant une bague (Herr der Ringe – Galadiels Ring NENYA ; daté du 28 février 2020)
- Annexe 24 : Captures d'écran des sites internet thali.ch et funko-pop.ch (datées du 2 mars 2020)
- Annexe 25 : Confirmation de commande d'une figurine Galadriel sur le site funko-pop.ch (datée du 15 avril 2020) et courrier électronique de Galaxus.ch du 1^{er} avril 20220 concernant le suivi d'une commande de deux figurines Funko POP! Galadriel
- Annexe 26 : Document comprenant l'indication « Funko POP! – Herr der Ringe : Galadriel (9cm) – wird nachgereicht» (non daté)
- Annexe 27 : Captures d'écran de Lord of the Rings Jewelry du site lotrjewelry.com (datées du 6 mars et du 2 avril 2020)
- Annexe 28 : Captures d'écran des conditions de livraison du site lotrjewelry.com (datée du 26 février 2020) et d'un panier de commande sur ce site pour « The Hobbit Galadriel Silver Brooch Pendant » (daté du 24 février 2020)
- Annexe 29 : Web archive du 7 avril 2017 du site lotrjewelry.com
- Annexe 30 : Capture d'écran du magasin en ligne amazon.de relative à une poupée « Barbie Herr der Ringe Galadriel » (non datée)
- Annexe 31 : Extrait du formulaire de commande de la poupée précitée sur amazon.de (daté du 2 mars 2022)
- Annexe 32 : Captures d'écran du site amazon.de concernant la poupée précitée (datée du 2 mars 2022)
- Annexe 33 : Capture d'écran du site fruugo.ch concernant un leggings (datée du 2 mars 2020)
- Annexe 34 : Capture d'écran du site mithril.ie (non daté)
- Annexe 35 : Captures d'écran du formulaire de commande et des conditions d'expédition du site mithril.ie (daté du 24 février 2020)
- Annexe 36 : Copie d'un email de Fredrica Drotos du 24 février 2020
- Annexe 37 : Web archive du 1^{er} septembre 2018 du site internet mithril.ie

- Annexe 38 : Capture d'écran d'un formulaire de commande d'une bague (daté du 24 février 2020)
- Annexe 39 : Extrait du site internet games-workshop.com concernant des figurines (daté du 18 mars 2019)
- Annexe 40 : Capture d'écran de la page concernant les pays livrés du site games-workshop.com (daté de 2020)
- Annexe 41 : Capture d'écran du site internet eu.royalselangor.com (non daté)
- Annexe 42 : Captures d'écran du site internet eu.royalselangor.com (datées du 2 avril 2020)
- Annexe 43 : Captures d'écran du site wetanz.com (datées du 24 février 2020)
- Annexe 44 : Captures d'écran du site elbenwald.de (datées du 28 février 2020)
- Annexe 45 : Capture d'écran du site elbenwald.de (non datée)
- Annexe 46 : Captures d'écran des conditions d'expédition et d'un formulaire de commande réalisés sur le site internet oschalslings.com (datée du 28 février 2020)
- Annexe 47 : Capture d'écran du site internet fantaisfightgames.com (datée du 14 avril 2020)
- Annexe 48 : Captures d'écran d'un jeu de carte « Seigneur des anneaux » du site internet brettspiele-report.de (datées du 28 février 2020)
- Annexe 49 : Capture d'écran du panier de commande du site store.us.asmodee.com (datée du 24 février 2020)
- Annexe 50 : Capture d'écran du site amazon.com concernant une carte Galadriel (non datée)
- Annexe 51 : Capture d'écran du site amazon.com concernant une carte Galadriel (non datée)
- Annexe 52 : Capture d'écran du site amazon.com concernant une carte Galadriel (datée du 14 avril 2020)
- Annexe 53 : Capture d'écran la page Become a Legendary Hero du jeux Lord of the ring online (lotro.com ; datée du 14 avril 2020)
- Duplique :
- Annexe 54 : Affidavid de Fredrica Drotos du 25 janvier 2021
- Annexe 55 : Article « Amazon.com liefert nicht mehr in die Schweiz » du 7 décembre 2018
- Annexe 56 : Liste d'une sélection de marques Tolkien

Il convient d'examiner si les preuves énumérées ci-dessus permettent ou non de rendre vraisemblable un usage conforme à l'art. 11 LPM de la marque attaquée en Suisse durant la période de référence.

a. Usage à titre de marque

1. La partie défenderesse soutient que la marque attaquée fait l'objet d'un usage conforme à sa fonction de marque. Elle relève qu'il s'agit en substance de prendre en considération que cette marque est destinée à être utilisée pour des articles de merchandising et qu'elle renvoie à un personnage (une elfe) créé par John Ronald Reuel Tolkien (ci-après : Tolkien).
2. Pour être conforme à l'art. 11 al. 1 LPM, la marque doit être utilisée dans sa fonction de signe distinctif (cf. WANG, op. cit., n° 7 ad art. 11 ; MEIER, *Commentaire romand*, n° 3 ad art. 11 LPM). Cette fonction découle de l'art. 1 al. 1 LPM qui définit la marque comme un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entre-prise de ceux d'autres entreprises. La marque a ainsi une double fonction : d'une part, individualiser des produits ou des services parmi l'offre de produits ou de services existante et, d'autre part, d'exercer une indication relative à la provenance commerciale de ces produits ou services (ATF 139 III 424, consid. 2.2.1 – M-Watch ; ATF 137 III 403, consid. 3.3.3 – Wellenverpackung ; ATF 130 III 267, consid. 4.7.3 – Trip Trapp ; VOLKEN, op. cit., n° 7 ad art. 11 ; MEIER, *Commentaire romand*, n° 4 ad art. 11 LPM ; BARBARA ABEGG, *Der Gebrauch fremder Marken im Geschäftsverkehr*, Berne 2013, p. 10 ss). Ainsi, la marque doit être utilisée de telle façon que le marché y voit un signe distinctif, condition qui est remplie dès que la marque est apposée sur la marchandise ou son emballage ; elle peut également être utilisée autrement en rapport avec les produits pour lesquels sa protection est revendiquée, du moment que les milieux intéressés la comprennent comme un signe distinctif (TF 4A.253/2008, consid. 2.1 et les réf. cit. – Gallup). Ne sont notamment pas qualifiés d'usage à titre de marque, l'usage purement décoratif d'un signe, son usage descriptif (MEIER, *Commentaire romand*, n° 6 ad art. 11 LPM), son usage en tant qu'indication de provenance (TAF B-892/2009, consid. 6.10 – HEIDLAND/HEIDI-ALPEN) ou son usage en tant que titre d'un ouvrage ou de référence à une méthode (TF 4A.253/2008, consid. 2.2 – Gallup). La présence d'éléments tels que ® ou ™ constitue des indices qui permettent de qualifier un

usage à titre de marque. Ces indications ne permettent toutefois pas à elles seules de reconnaître un usage à titre de marque (cf. VOLKEN, op. cit., n° 30 ad art. 11 MSchG ; WANG, op. cit., n° 25 ad art. 11).

3. En l'espèce, il ressort des nombreuses preuves d'usage produites par la partie défenderesse que le signe GALADRIEL est utilisé en relation avec de nombreux produits tels que, entre autres, des vêtements, des figurines, des coques de protection pour téléphones portables, des bijoux, des tasses ou des poupées (cf. not. annexes n°s 17 à 24, 27 à 30, 32 à 35, 37 à 45 et 47 à 53).

Comme la partie défenderesse le relève elle-même, GALADRIEL est le nom d'un des personnages de l'univers créé par Tolkien. Il ressort clairement de ces preuves que l'usage qui est fait du signe GALADRIEL renvoie à ce personnage fictif. En particulier, force est de relever que, sur certaines preuves, il est fait référence non seulement au personnage elfique GALADRIEL, mais également à d'autres personnages de l'univers de Tolkien, comme par exemple Azog, Gandalf, Elrond, Arwen ou Sauron (cf. par exemples : annexes 17, 27 ou 39) ou à des lieux de la Terre du Milieu comme Hobbiton (Hobbitbourg en français) ou Rivendell (Foncombe en français ; cf. notamment annexes 17 ou 18). Enfin, certaines preuves font clairement références à des produits en tant que répliques d'un objet porté par le personnage en question dans les trilogies cinématographiques du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit, à savoir par exemples « Ring of Galadriel » ou « Galadriel Ring Pendant » (cf. annexe 21), « Galadriels Ring Nenyà » (cf. annexe 33) ou « Phial of Galadriel Light of Earendil » (cf. annexe 50).

4. L'Institut considère que cet usage ne saurait être qualifié d'usage à titre de marque. Il est indéniable qu'il découle de ces preuves d'usage que le signe GALADRIEL individualise des produits. La seconde fonction qui découle de l'art. 1 al. 1 LPM n'est toutefois clairement pas réunie. L'individualisation d'un produit en tant que renvoi à un personnage (de fiction) parmi d'autres personnages ne constitue en effet pas une indication relative à la provenance commerciale d'un produit. Un tel usage correspond à un renvoi à un personnage historique (cf. dans le même sens IPI, décision dans la procédure d'opposition no 100019, consid. IV.C.30 ss, confirmé in TAF B-2382/2020 – PIERRE DE COUBERTIN) ou un usage en tant que titre d'un ouvrage (cf. TF 4A.253/2008, consid. 2.2 – Gallup). Dans ces conditions, le public n'est pas à même de considérer cet usage comme un renvoi à un signe distinctif au sens de l'art. 1 al. 1 LPM. C'est en définitive davantage les autres signes (p. ex. Mattel, Funko Pop! It, Weta ou The Lord of the Rings Jewelry) qui remplissent la double fonction d'individualiser une offre de produit parmi l'offre concurrente et d'en indiquer sa provenance commerciale.
5. L'Institut estime que l'usage de GALADRIEL qui ressort des moyens de preuve produits par la partie défenderesse relève non pas du droit des marques mais plutôt du droit d'auteur (cf. en particulier art. 10 de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins [LDA, RS 231.1]). Or, il s'agit ici de rappeler que le droit des marques ne doit pas servir à contourner les limites établies par le droit d'auteur (ATF 120 III 307, consid. 3a – Rado [3D]), par exemple de manière à protéger indéfiniment par le droit des marques le nom d'un personnage couvert par le droit d'auteur dont la durée de la protection est limitée à 70 ans après le décès de l'auteur (cf. art. 29 al. 2 let. b LDA).
6. Force est donc de retenir au regard des considérants qui précèdent que la partie défenderesse a échoué à rendre vraisemblable un usage à titre de marque du signe GALADRIEL, puisqu'il ressort manifestement des preuves d'usage que ce dernier est utilisé en tant que renvoi à un personnage de fiction. Pour ce motif déjà, la demande de radiation pour défaut d'usage doit par conséquent être admise et, partant, la marque attaquée radiée.

b. Usage sérieux

1. Même si l'Institut arrivait à la conclusion que la marque attaquée avait fait l'objet d'un usage à titre de marque, la demande devrait de toute manière être admise et la marque attaquée radiée pour les motifs suivants.
2. La partie défenderesse soutient que la marque attaquée fait l'objet d'un usage sérieux. Il s'agirait en l'espèce de prendre en considération qu'elle est une entreprise qui détient, gère et administre l'ensemble des droits de propriétés intellectuelles liées à l'œuvre de Tolkien. A ce titre, l'usage concret des marques qu'elle détient est réalisé, au travers notamment d'articles de merchandising, par des tiers auxquels elle a octroyé des licences. Bien qu'elle ne soit pas en mesure de délivrer des chiffres d'affaire des ventes

réalisés par ses licenciés, il conviendrait de retenir un usage sérieux eu égard, d'une part, à la notoriété de l'œuvre de Tolkien en Suisse et de l'aura du personnage de Galadriel et, d'autre part, aux deux affidavits de sa directrice des licences qui attesteraient que la marque attaquée fait l'objet d'un usage suffisamment intense en Suisse.

3. Pour être conforme à l'art. 11 LPM, l'usage de la marque doit être sérieux, c'est-à-dire que son titulaire doit avoir l'intention de l'utiliser dans un but commercial réel, indépendamment que cette activité soit rentable ou non. La marque doit être utilisée dans les transactions commerciales. Le titulaire de la marque doit manifester sa volonté de satisfaire à toute demande dans la mesure où elle ne dépasse pas les attentes les plus optimistes. Il doit en outre prospecter le marché et pouvoir y démontrer une activité minimale durant une période prolongée. Pour déterminer objectivement le sérieux de l'usage, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas particulier, soit les produits ou les services concernés, le type d'entreprise en cause, le chiffre d'affaires usuel, ainsi que l'étendue géographique, la nature et la durée de l'usage (cf. TAF B-2597/2020, consid. 10.2.1 – U UNIVERSAL GENEVE [fig.] et UNIVERSAL GENEVE).
4. En l'espèce, la partie défenderesse n'utilise pas directement la marque attaquée. Il ressort en effet du dossier et de ses allégations que, par l'intermédiaire de sa filiale (Tolkien Enterprises) qui administre ses droits de propriété intellectuelle (cf. annexes 1 et 2), la partie défenderesse a délégué l'usage de la marque attaquée à des tiers via l'octroi de licences (cf. annexes 3 et 4) pour des articles de merchandising.
5. Au regard de la jurisprudence précitée, l'Institut doit prendre en considération ce modèle d'affaire et le fait que la marque attaquée est destinée à des articles de merchandising. Contrairement à ce que souhaite la partie défenderesse, ces prémisses ne sauraient néanmoins la dispenser des incombances découlant de l'art. 11 LPM, en particulier de devoir être en mesure d'établir l'usage sérieux de la marque dont l'usage est contesté. Il lui appartient ainsi de requérir auprès de ses licenciés tous les documents utiles à cet effet, de manière à établir une activité commerciale minimum de la marque attaquée en relation avec les produits à prendre en considération. Autrement dit, même pour une société dont le but consiste à administrer des droits de propriété intellectuelle, il lui appartient d'apporter des preuves d'usage qui sont propres à établir un certain chiffre d'affaire ou un certain volume de vente qui permettent de rendre vraisemblable l'intention de satisfaire la demande du marché (cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.3).
6. La partie défenderesse n'a produit aucune preuve attestant de la vente de produits sous la marque attaquée. Elle le reconnaît elle-même. Elle se limite dans ce contexte à relever que les nombreux produits qu'elle mentionne peuvent être obtenus en Suisse par le biais d'achats sur Internet (cf. annexes 25, 28, 31, 35, 38, 46 et 49). Par ailleurs, la directrice des licences de sa filiale attesterait dans deux affidavits que les licences conclues couvrent le territoire suisse, que la partie défenderesse obtiendrait des revenus de la vente des produits sous licences (cf. annexe 16) et que des ventes de produits GALADRIEL ont été effectuées en Suisse entre 2012 et 2020 (cf. annexe 54).
7. Il convient de relever que la simple accessibilité d'un site internet ne suffit pas à établir un usage juridiquement pertinent (cf. ATF 146 III 225, consid. 3.3.1). Par ailleurs, il ne suffit pas que des produits « GALADRIEL » puissent être commandés par des clients domiciliés en Suisse (cf. TAF B-6813/2019, consid. 4.3.4.1 – APTIS/APTIV). Il importe que le titulaire rende vraisemblable une réelle activité sur le territoire suisse (cf. ibidem, consid. 4.3.4.4).

Or, les documents produits par la partie défenderesse ne permettent clairement pas d'établir une telle activité sur le territoire suisse. Aucun élément au dossier n'est propre à donner un quelconque indice quant au volume de vente de produits GALADRIEL en Suisse. A cet égard, la notoriété des trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit ainsi que l'aura du personnage prénommé GALADRIEL auprès du public suisse ne sauraient constituer de quelconques indices quant à l'intensité – et donc du sérieux – de l'usage à titre de marque de la marque attaquée. Comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. IV.D.a), cette notoriété ne porte pas sur un usage à titre de marque, mais concerne un renvoi à un personnage de fiction ; il s'agit ainsi d'un usage davantage couvert par le droit d'auteur et clairement pas par le droit des marques. Par ailleurs, une marque historiquement connue du public peut très bien ne plus faire l'objet d'un usage conforme à l'art. 11 LPM (voir dans le même sens : Tribunal de l'Union européenne [causes jointes] T-26/21 et T-28/21, consid. 100 – THINK DIFFERENT) ; ainsi, ce n'est pas parce que le public

garde en mémoire la marque historique SWISSAIR et qu'elle bénéficie d'une image positive que cette dernière fasse l'objet d'une usage conforme à l'art 11 LPM.

8. S'agissant enfin des deux affidavits produits par la partie défenderesse, il convient de relever que, selon la pratique de l'Institut, ces derniers ont une force probante réduite (cf. Directives, Partie 6, ch. 5.5.2), d'autant plus qu'en l'espèce, il émane d'une personne occupant une fonction de cadre auprès d'une filiale de la partie défenderesse. Il s'agit par conséquent de purs allégués de partie qui ne peuvent être pris en compte que s'ils sont combinés avec d'autres preuves propres à établir une activité commerciale, tels que des factures. Or, la partie défenderesse n'a produit aucune preuve propre à établir une activité commerciale de nature à rendre vraisemblable qu'elle a l'intention de satisfaire la demande du marché.
9. Force est de constater que le dossier ne contient aucun document qui permet d'établir l'usage sérieux de la marque attaquée. Il ne compte que la preuve d'une commande pour deux figurines en faveur de la mandataire de la partie défenderesse (cf. annexe 25), ce qui, à l'évidence, ne saurait constituer un indice d'usage valable, d'autant plus que cette commande a été réalisée le 15 avril 2020, soit en dehors de la période à prendre en considération.

Fondé sur ce qui précède, il convient de retenir que la partie défenderesse a échoué à rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée, sans qu'il soit nécessaire de déterminer les autres composantes de l'usage de cette dernière. Dès lors que la partie défenderesse ne fait pas valoir de justes motifs de non-usage, la demande de radiation pour défaut d'usage doit être admise (cf. art. 35b al. 1 *a contrario*) et la marque attaquée doit être radiée (cf. art. 35 let. e LPM)

IV. Répartition des frais

1. La taxe de radiation reste acquise à l'Institut (art. 35a al. 3 LPM en relation avec l'art. 1 ss OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur la demande de radiation, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 35b al. 3 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens ; 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. Les écritures des parties qui n'ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. La demande de radiation est entièrement admise. La procédure a par ailleurs nécessité un double échange d'écritures. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. En application de ces derniers, l'Institut alloue à la partie requérante une indemnité de CHF 2'400.- à titre de dépens. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie requérante de la taxe de radiation. Au total, la partie requérante obtient une indemnisation de CHF 3'200.-.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

La demande de radiation dans la procédure n° **101173** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **295644** - "**GALADRIEL**" est totalement radié.

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 la somme de CH 3'200.- 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 21 juillet 2022

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Olivier Veluz

Chef de la section procédures d'opposition
et de radiation

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).