



IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g | CH-3003 Bern

T +41 31 377 77 77

F +41 31 377 77 78

info@ipi.ch | www.ige.ch

Décision Procédure de radiation n° 100026 dans la cause

Nestlé Suisse SA
Entre-Deux-Villes
1800 Vevey

Demanderesse

représentée par

Kasser Schlosser Avocats
Avenue de la Gare 5
Case postale 251
1001 Lausanne

contre

Peter Marc-Olivier
Graben 8
Postfach 1402
6301 Zug

Défendeur

marque suisse n° 590688 - KOHLER

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application de l'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), l'art. 24a ss. de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), l'art. 1 ss. de l'Ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que l'art. 1 ss. de Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. Marc-Olivier Peter est titulaire de la marque suisse n° 590688 – KOHLER (ci-après : la marque attaquée), enregistrée depuis le 2 septembre 2009 en relation avec les produits et services suivants selon la classification des produits et services selon l'Arrangement de Nice révisé à Genève le 13 mai 1977 concernant la classification internationale des produits aux fins de l'enregistrement des marques (RS 0.232.112.9) :

Cl. 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles comestibles, graisses comestibles.

Cl. 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

Cl. 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Cl. 43 : Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

2. Par courrier du 7 mars 2017, Nestlé Suisse SA a demandé à Marc-Olivier Peter de lui céder la marque attaquée faute de quoi elle agirait par toute voie utile pour la récupérer auprès des autorités compétentes. Elle indiquait en particulier que cette marque n'était plus valable, en raison du défaut d'usage.
3. Par écriture du 26 avril 2017, la Société des Produits Nestlé SA et Nestlé Suisse SA ont déposé, contre Marc-Olivier Peter (ci-après : le défendeur) une demande de radiation pour défaut d'usage en concluant, sous suite de frais et dépens, à la radiation totale de la marque attaquée. A l'appui de leur demande, les sociétés prénommées considèrent qu'un rapport de recherche d'usage a permis d'établir l'absence d'usage de la marque attaquée.
4. Malgré le fait que la demande du 26 avril 2017 a été déposée au nom de deux sociétés, l'Institut n'a accusé réception de la demande le 1^{er} mai 2017 et ensuite instruit la procédure qu'avec Nestlé Suisse SA comme partie demanderesse.
5. Par pli du 16 décembre 2017, soit dans le délai imparti, le défendeur a répondu à la demande de radiation pour défaut d'usage visant la marque attaquée. Il conclut, en particulier, à l'irrecevabilité de la demande en tant qu'elle est déposée par Nestlé Suisse SA et à son rejet.

Sur le plan formel, le défendeur prétend que Nestlé Suisse SA n'est pas légitimée à déposer la demande litigieuse, motif pris que cette société n'est pas sise à Vevey comme indiqué dans la demande, mais à La Tour-de-Peilz. Il ajoute que l'enregistrement international n° 310385 – KOHLER (fig.), dont la Société des Produits Nestlé SA est la titulaire, n'est pas utilisée en Suisse et doit donc être radiée.

Sur le plan matériel, le défendeur prétend qu'il génère un chiffre d'affaire annuel de CHF 12'000.- en lien avec la marque attaquée. Il déclare ne pas pouvoir produire les factures et justificatifs d'usage en relation avec la marque attaquée en raison de la présente procédure, mais également d'une inondation de ses locaux d'archivage sis à Auvernier. Il ajoute qu'il a été invité à participer au salon « Mondial du Chocolat & Cacao 2017 » et qu'il aurait choisi des partenaires commerciaux. Il indique par ailleurs que, conformément à la loi, il dispose d'un droit absolu sur la marque attaquée, qui serait une marque de haute renommée. Enfin, se fondant sur diverses dispositions de la loi sur la protection des marques, il estime que les demandes de radiation pour défaut d'usage visant la marque attaquée sont infondées.

6. Invitée à répliquer, Nestlé Suisse SA ainsi que la Société des Produits Nestlé SA ont répondu par pli du 16 janvier 2018 en maintenant leurs conclusions visant la radiation de la marque attaquée en raison de son défaut d'usage.

Sur le plan formel, les prénommées estiment que l'éventuelle erreur d'adressage affectant Nestlé Suisse SA ne saurait conduire à l'irrecevabilité de sa demande.

Les prénommées relèvent que les griefs portés à l'enregistrement international no 310385 sont sans objet, d'autant plus que cette marque n'est pas protégée en Suisse.

Sur le plan matériel, les sociétés demanderesse soutiennent que les allégations du défendeur portant sur l'usage de la marque attaquée (chiffre d'affaire, inondation des locaux et choix de partenaires commerciaux) ne sauraient ne permettre de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée.

7. Par courrier du 22 janvier 2018, le défendeur a complété sa réponse à la demande de radiation en alléguant en substance que les demanderesse n'avaient aucun intérêt à la présente procédure, dès lors que des articles parus dans la presse font état d'une vente des activités de confiserie à un concurrent et de la fermeture d'un centre de recherches sis à Broc.
8. Par courrier du 25 janvier 2018, l'Institut a transmis le courrier spontané du défendeur (intitulé de manière erronée « courriel » par l'Institut) au mandataire de Nestlé Suisse SA et de la Société des Produits Nestlé SA.
9. Invitée à dupliquer les 22 et 25 janvier 2018, le défendeur a répondu le 22 mars 2018. Il a en substance maintenu ses conclusions, tant visant l'irrecevabilité de la demande en tant qu'elle est déposée par Nestlé Suisse SA, que son rejet. Pour le reste, le défendeur conteste les pouvoirs de représentation du mandataire de Nestlé Suisse SA et de la Société des Produits Nestlé SA.
10. Par décision incidente du 23 mars 2018, l'Institut a clos la procédure d'instruction.
11. Par mesure d'instruction complémentaire du 24 juillet 2019, l'Institut a constaté que, par erreur, la procédure de radiation pour défaut d'usage n'avait été instruite qu'avec Nestlé Suisse SA comme partie demanderesse. Considérant qu'elle avait également été déposée par la Société des Produits Nestlé SA et qu'en vertu des principes de procédure régissant les rapports de consorcié simple, il conviendrait en substance d'inviter la Société des produits Nestlé SA à s'acquitter de la taxe de radiation, celle-ci étant de nature forfaitaire.
12. En réponse à cette mesure d'instruction, la Société des Produits Nestlé a déclaré le 2 août 2019 retirer sa demande. Partant, la présente procédure n'oppose que Nestlé Suisse SA (ci-après : la demanderesse) et le défendeur.
13. Sans y être invitée, la Société PETER KOHLER Swiss Chocolate Company a en substance maintenu les conclusions prises par le défendeur.
14. Les arguments avancés de part et d'autres au cours de la présente procédure seront pris en compte dans les considérants suivants dans la mesure où ils sont décisifs.

II. Qualité pour agir et pouvoir de représentation du mandataire

1. Le défendeur conteste la qualité pour agir de la partie demanderesse. A la lecture des écritures du défendeur, l'Institut considère que le défendeur appuie son grief pour deux motifs. D'une part, il soutient que la demanderesse ne dispose d'aucun intérêt digne de protection, dès lors qu'il ressort d'articles parus dans la presse qu'elle se désintéresse des activités de confiserie (cf. infra ch. 4). Par ailleurs, la demanderesse serait une société fictive, dès lors que l'adresse de son siège indiquée dans la demande et dans le registre du commerce n'existe pas à Vevey, mais à La Tour-de-Peilz (cf. infra ch. 3).
2. Selon l'art. 35a al.1 LPM, toute personne peut déposer une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12 al. 1 LPM (cf. Directives de l'Institut en matière de marques, Berne 2019, Partie 7, ch. 2). Il n'est pas nécessaire de justifier d'un intérêt particulier (cf. Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 relatif à la modification de la loi fédérale sur la protection des marques et à

la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics [Projet « Swissness »], in : FF 2009 7711 [ci-après : Message Swissness], p. 7787).

3. Pour être considérée comme une partie au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et donc disposer de la capacité pour agir, la partie demanderesse doit jouir des droits civils et pouvoir les exercer conformément aux art. 11 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) (cf. Directives, Partie 1, ch. 3.1). Pour une société anonyme comme c'est le cas de la demanderesse, la personnalité juridique et les droits qui en découlent en vertu des art. 11 ss CC sont acquis au moment de son inscription au registre du commerce (art. 643 al. 1 loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO, RS 220]). Dès lors que cette personnalité est acquise à ce moment même si les conditions y relatives n'étaient pas remplies (art. 643 al. 2 CO), il n'est d'aucune importance s'agissant de la capacité pour agir de la demanderesse de savoir si l'adresse figurant dans sa demande, qui correspond à celle figurant au registre du commerce, est correcte ou non.

D'ailleurs, l'existence d'une adresse valable en Suisse ne vise qu'à permettre à l'autorité d'assurer la notification des actes de procédures en conformité avec les art. 34 ss PA. Dès lors que la partie demanderesse est dûment représentée par son mandataire, lequel dispose d'une adresse valable et au demeurant non contestée en Suisse, les exigences relatives à la notification peuvent dans tous les cas être remplies, peu importe que l'adresse effective de la demanderesse soit réelle ou non, puisque l'Institut est tenu par l'art. 11 al. 3 PA de notifier ses communications à l'adresse de son mandataire.

4. S'agissant du prétendu défaut d'intérêt digne de protection à demander la radiation de la marque attaquée en raison de son désintérêt annoncé dans la presse du marché des confiseries, l'Institut souligne à cet égard que cet argument est sans pertinence. En effet, le Conseil fédéral a souligné dans son message qu'il n'est pas nécessaire de justifier d'un intérêt particulier pour déposer une demande de radiation pour défaut d'usage, l'intérêt général à ne pas être empêché à former librement des signes suite au non-usage de marques nulles étant suffisant (cf. Message Swissness, p. 7787). Par ailleurs, s'il fallait interpréter les propos du défendeur en ce sens qu'il prétend que la demanderesse commet un abus de droit en demandant la radiation de la marque attaquée, l'Institut rappelle que le législateur était conscient de la possibilité des demandes abusives en renonçant à exiger l'existence d'un intérêt digne de protection à la radiation d'une marque, mais qu'un tel abus était évité, d'une part, par le fait que le demandeur doit motiver sa demande en rendant vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée et, d'autre part, par le paiement d'une taxe (cf. Message Swissness, p. 7786 s.). Dès lors que la demanderesse a motivé sa demande à satisfaction de droit comme on le verra ci-après et qu'elle s'est acquittée de la taxe de radiation dans le délai imparti par l'Institut, il y a donc lieu de retenir qu'elle n'a commis aucun abus de droit en déposant la demande litigieuse.
5. L'Institut relève que la partie demanderesse est pour le reste valablement représentée par un mandataire suisse, dont une procuration dûment signée a été versée au dossier. Les exigences légales relatives à la représentation (cf. art. 11 PA) sont donc remplies.
6. Pour ces motifs, les conclusions du défendeur visant à l'irrecevabilité de la demande doivent être écartées, car mal fondées.

III. Autres conditions de recevabilité

1. 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).

En l'espèce, l'enregistrement de la marque attaquée a été publié dans Swissreg le 2 septembre 2009. Aucune opposition n'a été formée contre cet enregistrement. Le délai de carence de cinq ans était par conséquent manifestement échu au moment du dépôt de la demande de radiation le 26 avril 2017 (cf. pour le calcul du délai de carence Directives, Partie 7, ch. 2.4).

2. La demande de radiation a été présentée dans le délai et les formes prescrites (art. 24a lit. a-e OPM) et la taxe de radiation a été payée dans le délai imparti (art. 35a al. 3 LPM). Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.

IV. Allégués infondés du défendeur

1. Le défendeur requiert la radiation de l'enregistrement international n° 310385 – KOHLER (fig.) dont la demanderesse est la titulaire, au motif que le rapport de recherche d'usage produit par cette dernière est propre à rendre vraisemblable le défaut d'usage de cette marque en Suisse (cf. not. réponse du 16 décembre 2017, p. 6).

En tant qu'elle dépasse l'objet du litige tel que défini par la demande (à cet égard, voir not. TAF B-4767/2012, consid. 1.3 et les réf. cit.), la requête du défendeur visant la radiation d'une marque de la demanderesse est irrecevable.

Par ailleurs, comme le soulève à juste titre la demanderesse, l'enregistrement en question n'est pas protégé en Suisse. Cet enregistrement international a, il est vrai, une base suisse, à savoir la marque suisse n° 121544. Cette dernière est toutefois radiée depuis de nombreuses années.

C'est dire que, pour ces motifs, les allégations du défendeur en lien avec cette marque sont sans pertinence s'agissant de la présente procédure de radiation pour défaut d'usage visant la marque suisse n° 590688 – KOHLER.

2. Le défendeur prétend que, dès lors que l'art. 13 LPM lui confère un droit absolu sur la marque attaqué, la demande de radiation visant sa marque est « nulle et non avenue ».

C'est à juste titre que le défendeur prétend que l'enregistrement d'une marque confère à son titulaire le droit absolu d'en faire usage en relation avec les produits et services enregistrés (cf. art. 13 al. 1 en relation avec l'art. 5 LPM). Ce droit absolu est toutefois soumis à une incombance, en ce sens qu'il existe, au terme du délai de carence prévu à l'art. 12 al. 1 LPM, pour autant que la marque soit utilisée conformément à l'art. 11 LPM. Si la marque n'est pas utilisée, son titulaire ne peut plus faire valoir son droit absolu à la marque (cf. art. 12 LPM). Selon le Tribunal fédéral, la marque peut alors faire l'objet d'une demande de radiation devant les tribunaux civils ou devant l'Institut (cf. TF 4A_299/2017, consid. 3.1 et 3.2 – ABANKA [fig.]/ABANCA [fig.]).

Par conséquent, le défendeur ne peut se prévaloir du droit absolu conféré par l'enregistrement de sa marque pour faire obstacle à la demande de radiation pour défaut d'usage objet de la présente procédure. Les seuls moyens pour y faire obstacles sont ceux énumérés ci-après au ch. V).

3. Le défendeur se prévaut enfin de différentes autres dispositions de la LPM pour, selon lui, faire obstacle à la présente procédure de radiation. En sus du fait que ces dispositions sont sans pertinence pour le cas d'espèce, le défendeur ne peut être suivi dans ses allégations pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être évoqués s'agissant de l'art. 13 LPM.

V. Aspects procédurax

La partie défenderesse dispose de plusieurs possibilités pour répondre à une demande de radiation pour défaut d'usage. Elle peut 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 (cf. Directives, Partie 7, ch. 4ss). 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 justes motifs de non usage (cf. art. 35b al. 1 let. a LPM et Directives, Partie 7, ch. 4.1).

VI. Examen matériel

A. Motifs de radiation pour défaut d'usage

Conformément à l'art. 35a al. 1 LPM, une marque peut être radiée pour défaut d'usage au sens de l'art. 12 al. 1 LPM. L'existence de justes motifs de non-usage est réservée (art. 12 al. 1 LPM). Cette disposition couvre toute marque qui n'est pas utilisée conformément aux exigences prévues à l'art. 11 LPM (Directives, Partie 7, ch. 4).

B. Vraisemblance du défaut d'usage de la marque attaquée

1. Selon l'art. 12 al. 1 LPM, le titulaire d'une marque ne peut plus faire valoir son droit à la marque s'il n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de l'échéance du délai d'opposition ou de la fin de la procédure d'opposition, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
2. Le requérant qui demande la radiation pour défaut d'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 35a al. 1 LPM, doit motiver la demande en établissant notamment la vraisemblance du défaut d'usage selon l'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 lequel illustre que des sociétés de livraisons et des commerçants ont été interrogés, du matériel publicitaire et autres documents commerciaux ou relatifs à un produit, des résultats de recherche et des renseignements auprès de professionnels représentatifs de la branche concerné (TF 4A_299/2017, consid. 4.1 – ABANKA [fig.]/ABANCA [fig.]).

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

3. Dans le cadre de la procédure de radiation pour défaut d'usage au sens de l'art. 35a LPM, l'examen du défaut d'usage de même que de l'usage au sens de l'art. 11 LPM de la marque attaquée s'effectue selon les mêmes critères que ceux retenus dans la procédure d'opposition (cf. Directives, Partie 7, ch. 4.2 ; pour ces critères, cf. Directives, Partie 6, ch. 5.4 ss). La vraisemblance du défaut d'usage peut ainsi porter sur l'absence totale d'usage de la marque attaquée, comme sur l'un des critères d'usage de la marque au sens de l'art. 11 LPM (cf. en ce sens : décision de l'IPI n° 100047, ch. IV.B.4 ss – Wirecard [fig.], disponible sous <https://www.ige.ch/fr/protéger-votre-pi/marques/apres-lenregistrement/utiliser-votre-marque/procedure-de-radiation-pour-defaut-dusage-dune-marque.html>).
4. En procédure de radiation, les parties ne doivent pas prouver le défaut d'usage, respectivement l'usage de la marque attaquée au sens strict, mais simplement le rendre „vraisemblable“. Un fait est tenu pour vraisemblable lorsque le fait allégué apparaît non seulement comme possible, mais également comme probable en se basant sur une appréciation objective des preuves. L'Institut doit simplement être persuadé que la marque n'a *vraisemblablement* pas été utilisée, respectivement utilisée, mais pas que la marque n'a effectivement pas été utilisée, respectivement qu'elle a été utilisée, puisque toute possibilité du contraire est raisonnablement exclue. Rendre vraisemblable signifie que le juge doit avoir l'impression, sur la base d'éléments objectifs, que l'usage de la marque est probable, et non simplement possible (Directives, Partie 1, ch. 5.4.4.2).
5. En l'espèce, la demanderesse produit un rapport de recherche d'usage du 4 avril 2017 établi par THOMSON REUTERS (pièce n° 5 de la demande) à l'appui duquel elle estime avoir rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée.
6. Il ne ressort pas clairement des propos du défendeur si ce dernier conteste ou non la vraisemblance du défaut d'usage alléguée par la demanderesse, ainsi que les conclusions du rapport de recherche d'usage. Que ce soit ou non le cas est toutefois sans importance, puisque l'Institut l'examine d'office en application de l'art. 35b al. 1 let. a LPM.
7. Le rapport de recherche d'usage produit par la demanderesse constate qu'aucun usage de la marque attaquée n'a été relevé en Suisse de la part du défendeur, mais que ce dernier souhaiterait relancer sa marque en s'associant à des confiseurs et petits industriels. Pour arriver à cette conclusion, l'enquêteur a relevé qu'aucune société au nom du défendeur ne figurait au registre du commerce selon la base de données figurant sur le site « Money House », que le défendeur n'était pas référencé dans les annuaires téléphoniques, qu'aucun site internet comprenant les patronymes « Kohler » ou « Peter » associés aux termes « chocolat », « Shokolade » ou « chocolate » n'était actif et qu'aucun usage effectif, passé ou

présent, de la marque par son titulaire n'a été relevé en Suisse. En outre, l'enquêteur s'est renseigné auprès de divers acteurs de la branche du chocolat, de la gastronomie et de l'alimentation, sources auprès desquels aucun usage de la marque attaquée de la part du défendeur n'a été relevé, en dehors de l'usage futur envisagé et d'un article de décembre 2016 paru dans un journal régional indiquant que le défendeur avait acquis plusieurs anciennes marques dans le but de sauvegarder le patrimoine et l'histoire du chocolat.

Dès lors qu'aussi bien les rapports de recherches d'usage que les renseignements de représentants de la branche constituent des moyens de preuve propres à rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée (cf. TF 4A_299/2017, consid. 4.1 – ABANKA [fig.]/ABANCA [fig.]) et que rien ne permet de remettre en question les conclusions du rapport en question, l'Institut considère que la demanderesse a rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque opposante au moment où la demande de radiation a été déposée. Dans ce contexte, l'Institut souligne que les écritures du défendeur ont certes des entêtes renvoyant à l'existence de sociétés sises à Zoug, dont le défendeur serait le « chief executing officer », à savoir PETER Swiss Chocolate Company et PETER KOHLER Swiss Chocolate Company. Toutefois, une recherche dans l'Index Central des raisons de commerce (www.zefix.ch; consulté le 4 octobre 2019) ne permet pas de constater un enregistrement de ces sociétés au registre du commerce, y compris en incluant les entreprises radiées. Une même recherche d'entreprises sises à Zoug comprenant le seul patronyme « Peter » ne permet pas d'aboutir à des résultats en lien avec le défendeur.

8. Au regard de ce qui précède, l'Institut considère que la demanderesse a rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque opposante. Conformément à l'art. 35b al. 1 let. b LPM, il incombe dès lors au défendeur, contrairement à ce qu'il prétend, de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée ou l'existence de juste motif, faute de quoi la demande sera admise et la marque attaquée radiée (cf. TF 4A_257/2014, consid. 3.5 s. – ARTHUR'S / Les Théâtrales de Swiss Arthur Prod). A cet égard, peut rester ouverte la question de savoir si la période à prendre en considération pour l'examen de l'usage de la marque attaquée correspond aux cinq années qui précèdent le dépôt de la demande de radiation, à savoir du 26 avril 2012 au 26 avril 2017, ou à celles qui précèdent le 7 mars 2017, date à laquelle le demandeur a invoqué le défaut d'usage de la marque attaquée dans sa lettre au défendeur l'invitant à lui céder la marque en question. En effet, l'issue de la présente procédure ne sera pas différente que l'on prenne l'une ou l'autre des périodes, puisque ces deux périodes coïncident dans une très large mesure.
9. De manière à rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée, le défendeur produit dans sa réponse du 16 décembre 2017 les moyens de preuve suivant :
 - Un plan d'action « Aktionsplan während der Planungsphase », comprenant quatre phases, daté du 18 juin 2009 (pièces 10.1 à 10.4) ;
 - Une attestation de sinistre (dégât d'eau suite à une conduite perméable) d'un local sis à Auvernier, datée du 16 octobre 2017 (pièce 11.1) ;
 - Un accord de confidentialité du 11 août 2010 entre le défendeur et Heller Druck AG, à Cham (pièces 12.1 à 12.7) ;
 - Un accord de confidentialité du 6 septembre 2010 entre le défendeur et Koprind AG, à Alpnach (pièces 12.1 à 12.7) ;
 - Des courriers datés des 23 mai, 6 juin, 2 juillet 2010 de Gruyère Maître Confiseur Sàrl, à Epagny, à l'attention du défendeur (pièces 14.1 à 14.4) ;
 - Un courrier daté du 19 août 2017 d'un architecte à l'attention du défendeur (pièces 15.1 et 15.2) ;
 - Une invitation personnelle à l'attention du défendeur à la soirée inaugurale du Salon mondial du chocolat et du cacao 2017 du 27 octobre 2017, en région parisienne (pièces 15.2 à 15.4).

Par ailleurs, le défendeur prétend dans sa réponse qu'il réalise avec la marque attaquée un chiffre d'affaire d'environ CHF 12'000.- par année au cours des cinq dernières années et que ses bénéfices ont été investis dans le capital de sa société, laquelle détient plusieurs marques. Il ajoute qu'il participe au programme « InnoPark ».

Dans son courrier du 22 janvier 2018, le défendeur produit le moyen de preuve suivant :

- Extrait d'une recherche d'images Google (pièce 9.1)

Enfin, dans son courrier du 23 août 2019, le défendeur a remis à l'Institut quatre produits en chocolat.

10. L'Institut relève à titre liminaire que, dans sa réponse du 16 décembre 2017, son courrier du 22 janvier 2018 et sa « réplique » (recte : duplique) du 22 mars 2018, le défendeur produit une multitude d'autres documents (p. ex. articles de presses relatifs à Nestlé ou à son combat avec Nestlé, statuts de Nestlé Suisse SA factures d'un shop Nestlé à Cham et de Nespresso a son attention). L'Institut estime que ces preuves sont d'aucune pertinence s'agissant de la question de l'usage conforme au droit de la marque attaquée, de sorte qu'elles ne seront pas prises en considération.
11. La partie demanderesse estime que les moyens de preuve fournis par le défendeur ainsi que ses allégations relatives au chiffre d'affaire, à l'inondation d'un local commercial et au choix de partenaires commerciaux ne permettent pas de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée.
12. Usage en relation avec les produits et services enregistrés

Le défendeur prétend faire usage de la marque attaquée en relation avec des produits en chocolat ; des échantillons (quatre produits) comprenant une étiquette marqué « PETER@KOHLER@Swiss CHocolate COmpany » figurant à l'arrière ou sous l'emballage du produit laissent d'ailleurs supposer que du chocolat soit produit sous un signe comprenant l'élément « KOHLER », bien qu'aucun moyen de preuves n'illustre l'existence d'une chocolaterie ou de publicités pour des produits commercialisés sous la marque attaquée. Ainsi, à supposer que l'usage pour ce produit soit suffisant, ce qu'il adviendra d'examiner sous l'angle notamment du caractère sérieux de l'usage (cf. infra ch. 13), il convient d'examiner à ce stade si cet usage correspond à l'un ou l'autre des produits figurant au registre.

Il ressort du registre que la marque attaquée est enregistrée pour divers produits et services en classe 29 (not. viande, poisson, volaille, confitures, produits laitiers), 30 (not. café, cacao, pâtisserie et confiserie), 32 (not. boissons non alcoolisées) et 43 (not. services de restaurations [alimentation] et d'hébergement temporaire) et non précisément pour du chocolat. Il s'agit donc d'examiner si l'éventuel usage de la marque attaquée en relation avec du chocolat tombe sous l'une ou l'autre de ces produits enregistrés (question dite de la subsomption, cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.1).

S'agissant d'abord de l'indication « cacao » figurant au registre, l'Institut relève que, selon la jurisprudence, l'usage pour du chocolat ne permet pas de valider le droit à la marque pour ce produit (TAF B-7562/2016, consid. 5.3.3 – MERCI/Merci [fig.]). La marque attaquée est également enregistrée pour l'indication « confiserie » en classe 30. L'indication générale formulée en des termes larges « confiserie » comprend, selon la jurisprudence, une large gamme de produits, au nombre desquels les produits en chocolat (TAF B-1686/2012, consid. 5.2 – CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.]). Ainsi, l'éventuel usage de la marque attaquée pour des produits en chocolat permettrait de valider le droit à la marque pour une sous-catégorie de produits relevant de l'indication générale « confiserie », ce qu'il adviendra d'examiner si les autres conditions découlant de l'art. 11 LPM sont remplies.

En revanche, un examen de l'ensemble des preuves d'usage remises par le défendeur ne permet pas de rendre vraisemblable une quelconque activité en relation avec les autres produits et services enregistrés. Partant, pour ce motif déjà, l'Institut considère que la demande peut être admise et la marque attaquée radiée au moins en relation avec les produits et services suivants :

Classe 29 : tous les produits enregistrés.

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

Classe 32 : tous les produits enregistrés.

Classe 43 : tous les services enregistrés.

Reste donc à examiner si les autres conditions d'usage au sens de l'art. 11 LPM sont remplies s'agissant des produits en chocolat en lien avec lesquels le défendeur laisse l'impression d'une activité commerciale

en rapport avec la marque attaquée.

13. Usage sérieux

Conformément à la pratique, seul l'usage sérieux est pris en compte. Le caractère sérieux de l'usage se détermine sur la base de l'intention du titulaire de *satisfaire la demande du marché*. Pour ce faire, on se fondera sur les habitudes commerciales dans le secteur économique concerné. On tiendra compte en particulier de la nature, de l'étendue et de la durée de l'usage ainsi que des circonstances du cas concret. Un usage de la marque qui vise uniquement à éviter d'en perdre la protection ne suffit pas à établir le caractère sérieux de l'usage. Pour que l'usage soit considéré comme sérieux, il faut un minimum d'activités commerciales de la part du titulaire de la marque. Le Tribunal fédéral a jusqu'à présent renoncé à exiger un chiffre d'affaires minimum à atteindre. Un volume de vente modeste peut donc suffire si la volonté du titulaire de satisfaire la demande du marché est perceptible. Pour les articles de consommation courante comme c'est le cas du chocolat, il est exigé un usage plus large que pour des produits de luxe. Des actions isolées ne peuvent rendre vraisemblable l'intention d'utiliser sérieusement la marque (cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.3).

En l'espèce, rien au dossier n'illustre l'existence d'une chocolaterie (lieu de production) ou de points de vente en Suisse de produits en chocolat de la marque attaquée. Le défendeur n'a produit aucune facture qui attesterait d'un volume de vente de ses produits. Il se borne à affirmer qu'il générerait un chiffre d'affaire annuel de CHF 12'000.- par année avec la marque attaquée, sans toutefois l'attester par un document. Il est vrai qu'au regard des différentes preuves produites, le défendeur semble être en contact avec de potentiels partenaires commerciaux avec qui il a conclu des accords de confidentialité, comme cela ressort d'ailleurs également du rapport de recherche d'usage produit par la demanderesse et qu'il a élaboré en 2009 un plan visant à lancer la production de produits en chocolat. Si ces documents tendent à illustrer l'intention d'utiliser à l'avenir la marque attaquée, cela ne permet toutefois pas de satisfaire la condition d'usage sérieux de la marque en question. En effet, les actes préparatoires tels qu'entrepris par le défendeur (accords de confidentialité, recherches de partenaires, plan d'action) ne sont pas considérés comme aptes à permettre de conserver le droit à la marque (cf. MARKUS WANG, in : Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin, Markenschutzgesetz, 2^e éd., Berne 2017, n° 50 ad art. 11). En outre, si l'intention d'utiliser la marque suffit durant le délai de carence au sens de l'art. 12 al. 1 LPM (cf. WANG, op. cit., n° 6 ad art. 12), ce n'est plus le cas à son expiration.

Au regard de ce qui précède, l'Institut considère que, faute de preuves pertinentes, le défendeur a échoué à rendre vraisemblable l'usage sérieux de la marque attaquée en relation avec du chocolat.

14. Juste motif de non-usage

Le défendeur produit une attestation de sinistre d'un local sis à Auvernier. Il relève dans ce contexte que ces archives ont été inondées, de sorte qu'il ne peut produire les documents d'usage. Bien qu'il ne le fasse pas valoir explicitement, l'Institut considère qu'il invoque implicitement l'existence de justes motifs de défaut d'usage.

Dans ce contexte, l'Institut relève tout d'abord que l'attestation de sinistre ne précise pas la nature du local inondé. Le défendeur ne produit pas non plus de preuves propres à rendre vraisemblable la fonction du local en question, à savoir celle d'entreposer ses archives.

Par ailleurs, l'entreposage d'un local d'archives ne sauraient constituer un juste motif de non-usage de la marque attaquée. S'il s'agit de circonstances indépendantes de la volonté du défendeur, elles ne représentent en revanche clairement pas un obstacle empêchant l'utilisation de la marque attaquée (cf. Directives, Partie 6, ch. 5.4).

15. Enfin, s'il fallait interpréter les allégations du défendeur selon lesquelles il ne peut produire des preuves d'usage en raison de cette inondation en ce sens qu'il s'agit d'une offre de preuve, l'Institut relève qu'il peut, sans arbitraire, renoncer à des mesures d'instruction lorsque l'état du dossier lui a déjà permis de forger son opinion et que, procédant à un examen anticipé des preuves d'usage qu'une partie pourrait lui transmettre, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, ATF 124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités; TAF B-1076/2012, consid. 7.1). Or, dès lors que le rapport de recherche d'usage produit par la partie

demanderesse rend vraisemblable l'absence d'activité économique de la marque attaquée en relation avec les produits et services enregistrés durant la période d'examen et que le défendeur n'a remis aucun indice d'une activité sérieuse en dehors de la prospection de partenaires commerciaux durant la période à prendre en considération (à savoir les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande), l'Institut à la certitude que l'offre de preuve du défendeur ne sera pas à même de modifier son opinion. Enfin, le sinistre en question est survenu il y a près de deux ans, de sorte que le défendeur a eu, au cours de la procédure, la possibilité de fournir les preuves d'usage utiles, ce qu'il n'a pas fait.

16. Il ressort dès lors de ce qui précède que, d'une part, la partie demanderesse a rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée et que, d'autre part, le défendeur a échoué à rendre vraisemblable l'usage de dite marque en relation avec les produits et services enregistrés ou l'existence de justes motifs de défaut d'usage. Par conséquent, la demande doit être admise (art. 35b al. 1 a contrario LPM) et la marque attaquée doit être radiée en application de l'art. 35 let. e LPM.

VIII. 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. L'Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0) s'applique pour la question de la compensation des frais de l'enquête d'usage. Au sens de l'art. 8 al. 2 de cette Ordonnance, les art. 8 à 13 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), sont applicables par analogie aux dépens. Selon l'art. 8 al. 2 FITAF et l'art. 8 al. 5 de l'Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative, les frais inutiles et non nécessaires ne sont pas indemnisés. Conformément à l'art. 13 let. a FITAF, sont en outre remboursés les frais nécessaires des parties en tant qu'ils dépassent CHF 100.00 francs.
5. Il a été fait droit à la demande de la partie demanderesse dans son intégralité. La procédure a nécessité un double échange d'écritures. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. La demanderesse ne conclut pas à l'allocation d'un montant à titre de compensation des frais occasionnés par le rapport de recherche d'usage. En application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut considère raisonnable d'allouer CHF 2'400.- à titre de dépens. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge du défendeur le remboursement à la partie demanderesse de la taxe de radiation. Au total, la partie demanderesse obtient une indemnisation de CHF 3'200.-.

Pour ces motifs, l'Institut

décide:

1.

La demande de radiation dans la procédure n° **100026** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **590688** - "**KOHLER**" sera intégralement radié dès l'entrée en force de la présente décision.

3.

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

4.

Il est mis à la charge du défendeur le paiement à la partie requérante de la somme de CHF 3'200.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe de radiation).

6.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 14 octobre 2019

Veuillez 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).