

## Décision Procédure de radiation n° 101943 dans la cause

Sazerac Brands, LLC  
10101 Linn Station Rd., Suite 400  
Louisville, Kentucky, 40223  
US-États-Unis d'Amérique

### Partie requérante

représentée par

SEDIN SA  
24, rue Merle d'Aubigné  
1207 Genève

### contre

PROISTANBUL DIS TICARET LIMITED SIRKETI  
Burcu Sokak No:10 Kat:4 Daire: 10  
Kagithane  
ISTANBUL  
TR-Turquie

### Partie défenderesse

enregistrement international n° 944773 - Fireball

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 du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 24a ss de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI du 2 décembre 2016 sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

## I. Faits et procédure

1. PROISTANBUL DIS TICARET LIMITED SIRKETI (ci-après: la partie défenderesse), société sise en Turquie, est titulaire de l'enregistrement international n° 944773 – Fireball (ci-après: marque attaquée), lequel bénéficie de la protection en Suisse pour les produits suivants:  
  
*Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations destinés à la confection de boissons.*
2. Par écriture du 26.03.2021, Sazerac Brands LLC (ci-après: partie requérante) a, par l'intermédiaire de son mandataire, déposé auprès de l'Institut une demande de radiation pour défaut d'usage au sens de l'art. 35a LPM. Elle a conclu, avec suite de frais et de dépens, à la radiation totale de la marque attaquée, motif pris qu'elle n'était pas utilisée en Suisse en relation avec les produits susmentionnés.
3. Par notification du 31.03.2021 au sens de la règle 23<sup>bis</sup> du règlement d'exécution commun du 18 janvier 1996 à l'arrangement de Madrid concernant la protection l'enregistrement international de marques et au protocole relatif à cet arrangement (RexC, RS 0.232.112.21), l'Institut a invité la partie défenderesse à élire dans les trois mois un domicile de notification en Suisse ou à désigner un mandataire domicilié en Suisse, conformément à l'art. 42 LPM.
4. Par décision du 05.07.2021, l'Institut a constaté que la partie défenderesse n'avait pas répondu dans le délai imparti et a clos de la procédure d'instruction.
5. Les arguments de la partie requérante, dans la mesure où ils seront décisifs, seront pris en compte dans les considérants suivants.

## 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 d'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, état au 01.01.2019 [ci-après: Directives], Partie 7, ch. 2; disponibles sous [www.ige.ch](http://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).

Pour les enregistrements internationaux, le moment où le délai commence à courir est en fonction de l'émission ou non d'un refus provisoire de protection (art. 50a OPM). Lorsqu'aucun refus n'a été émis, le délai de cinq ans commence à courir à compter de la fin du délai imparti à l'Institut pour notifier un refus provisoire (art. 5.2) PM) ou cinq ans à compter de la notification de la déclaration d'octroi de la protection au sens de la règle 18ter 1) RexC.

À l'encontre de l'enregistrement international attaqué, une opposition a été formée et l'Institut a émis une déclaration de refus partiel (sur motifs relatifs) au sens de la règle 17.5)a)iii) RexC. Le délai de carence a commencé à courir à compter de la date de publication de cette déclaration dans la Gazette n° 2009/10, à savoir le 26.03.2009 (cf. TAF B-6675/2016, consid. 8.2.1 – GERFLOR, GERFLOR The flooringroup/GEMFLOR). Le délai de carence de cinq ans était par conséquent échu au moment du dépôt de la demande de radiation, à savoir le 26.03.2021 (cf. pour le calcul du délai de carence : Directives, Partie 7, ch. 2.4).

3. 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.
4. Si la partie défenderesse qui n'a ni siège ni domicile en Suisse ne désigne pas un domicile de notification en Suisse dans le délai imparti par l'Institut, elle est exclue de la procédure et celle-ci est poursuivie d'office sans qu'elle ne soit entendue (art. 42 LPM en relation avec l'art. 24b al. 2 OPM et Directives, Partie 1, ch. 4.3). Le dispositif de la décision sera alors publié conformément à la règle 23<sup>bis</sup> RexC par l'intermédiaire de l'OMPI.

### 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. Lorsque la partie défenderesse n'utilise, comme en l'espèce, pas son droit de réponse, l'Institut se limite par conséquent à examiner si la partie requérante a rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée. Dans l'affirmative, la demande est admise et la marque radiée en conséquence, sans qu'un nouvel échange d'écritures ne soit ordonné pour permettre à la partie défenderesse de rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs de non-usage (cf. en ce sens: Directives, Partie 7, ch. 4).

### 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 notamment 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).

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 ceci vraisemblable signifie que le juge doit être en mesure d'apprécier, sur la base d'éléments objectifs, que le défaut d'usage (ou l'usage) de la marque est probable, et non simplement possible (Directives, Partie 1, ch. 5.4.4.2).
5. En l'espèce, la partie requérante a joint à sa demande un rapport d'enquête d'usage réalisé entre le 10.02.2021 et le 13.02.2021 en Suisse établie par la société Infosuisse. Elle déduit de ce rapport l'absence d'usage de la marque attaquée en Suisse.
6. Le rapport de recherche établi par une société spécialisée et versé au dossier par la requérante porte sur des recherches sur les sites internet de la partie défenderesse, sur différents sites de vente de boissons et de distributeurs de boissons en Suisse, sur le moteur de recherche [www.google.ch](http://www.google.ch) ainsi que sur les réseaux sociaux.
7. En particulier, il ressort du rapport d'enquête qu'en lien avec la classe 32, la partie défenderesse commercialise sous l'enseigne "Fireball" une boisson énergisante à base de taurine, caféine, vitamines et glucides. Il ressort des sites internet de la partie défenderesse que les produits sont destinés à l'exportation. Selon le site [www.proistanbul.com](http://www.proistanbul.com), ces boissons énergisantes "Fireball" sont vendues dans 27 pays, sans cependant les nommer explicitement. Le site internet [www.fireballenergydrink.com](http://www.fireballenergydrink.com) de la partie défenderesse mentionne également que cette boisson énergisante est commercialisée dans 27 pays. La mappemonde figurant sur le site ne fait en revanche état que de 16 points indiquant les pays concernés, la Suisse n'y figurant pas. Le site nomme également 15 pays d'exportation, la Suisse n'étant pas mentionnée. La carte n'est pas interactive et ne renvoie pas vers un autre lien permettant d'identifier le nom et/ou les adresses des importateurs/distributeurs. Quant à la page web [www.fireballus.com](http://www.fireballus.com), elle fait état de 11 points de vente exclusivement aux Etats-Unis d'Amérique. Les recherches effectuées sur les archives des sites précités, en remontant une période de cinq ans précédant la demande de radiation, ne mentionnent également jamais la Suisse comme pays de distribution. Aucun des divers sites de vente de boissons et de distributeurs de boissons en Suisse consultés par l'experte met en évidence la vente des produits de la partie défenderesse via ce canal de distribution. La marque attaquée dispose de deux comptes FACEBOOK (<https://www.facebook.com/getfiredupwithfireball/> et <https://www.facebook.com/FireballEnergyDrink/>). L'experte conclut que les posts publiés durant les cinq années précédant la demande de radiation respectivement depuis la création du second compte portent principalement sur de la publicité et des annonces de participations à des expositions organisées dans divers pays, excepté la Suisse. La marque attaquée ne dispose pas de compte LINKEDIN. S'agissant des affirmations de l'experte concernant les activités de la partie défenderesse sur YOUTUBE, à savoir que cette dernière diffuserait des vidéos sur la fabrication de ses produits ainsi que des vidéos promotionnels sans lien avec la Suisse, elles ne sauraient être retenues, manque de preuves à l'appui. Enfin, les recherches sur le web faites par l'experte à l'aide de divers mots clés introduits dans le moteur

de recherche [www.google.ch](http://www.google.ch) limitées à la Suisse, elles ne démontrent pas d'activité commerciale de la partie défenderesse en lien avec la marque attaquée sur le territoire helvétique. Enfin, de manière à s'assurer que la marque attaquée n'était pas utilisée à l'exportation conformément à l'art. 11 al. 2 LPM, le rapport d'expertise met en évidence que les boissons munis de la marque attaquée sont fabriqués en Turquie, mais non en Suisse.

8. Au vu du rapport de recherche déposé par la requérante, les pièces et arguments fournis par la partie requérante forment un ensemble d'indices cohérents, objectifs et concluants, rendant vraisemblable, donc non seulement possible, mais probable, le défaut d'usage en Suisse de la marque attaquée en relation avec les produits enregistrés. Dans ces conditions, il incombait à la partie défenderesse d'apporter la contre-preuve de l'usage de sa marque, autrement dit de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée ou l'existence de justes motifs pour le défaut d'usage. La partie défenderesse n'a cependant pas répondu et est exclue de la procédure. L'Institut n'a donc pas à examiner cette question.
9. Par conséquent, force est de constater que le défaut d'usage de la marque au sens de l'art. 12 al. 1 LPM est en l'espèce rendu vraisemblable. En application de l'art. 35b al. 1 let. a *a contrario* LPM, la demande de radiation est donc admise et la protection en Suisse de l'enregistrement international n° 944773 - "FIREBALL" est invalidée dans son intégralité (Invalidation selon la règle 19 RexC).

## V. Répartition des frais

1. La taxe de radiation reste acquise à l'Institut (art. 35a al. 3 LPM en relation avec les 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 (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).

L'ordonnance du 10 septembre 1969 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 du 21 février 2008 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.

4. Il a été fait droit à la demande de la partie requérante dans son intégralité. La procédure a nécessité un seul échange d'écritures. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut considère raisonnable d'allouer CHF 1'200.00 à titre de dépens.
5. La partie requérante conclut à ce que les frais occasionnés par le rapport d'enquête d'usage soient indemnisés à hauteur de CHF 1'033.90, montant correspondant à la somme facturée par la société Infosuisse en date du 12.02.2021.

L'enquête d'usage était pertinente et donc utile pour déterminer le statut d'usage et la vraisemblance du défaut d'usage de la marque contestée. La partie requérante doit donc être indemnisée pour les frais nécessaires à cette enquête. Par conséquent, en application des critères susmentionnés, la somme de CHF 1'033.90 est également allouée à la partie requérante.

6. 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 3'033.90.

Pour ces motifs, il est

**décidé:**

1.

La partie défenderesse est exclue de la présente procédure.

2.

La demande de radiation dans la procédure n° **101943** est admise.

3.

La protection en Suisse de l'enregistrement international n° **944773 - "Fireball"** est invalidée pour tous les produits revendiqués (invalidation selon la règle 19 RexC).

4.

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

5.

Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie requérante de CHF 3'033.90 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe de radiation).

6.

La présente décision est notifiée par écrit à la partie requérante. Le dispositif de la présente décision sera notifié à la partie défenderesse par l'intermédiaire de l'OMPI selon la règle 23<sup>bis</sup> RexC.

Berne, le 7 octobre 2021

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées



Lucie Bapst

**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).