

## 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-États-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 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. The Saul Zaentz Company (ci-après : la partie défenderesse), société sise en Californie, est titulaire de la marque suisse n° 295644 – "GALADRIEL" (ci-après: marque attaquée), enregistrée 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 Moutier Nargi (ci-après : partie requérante) a 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 enregistrés.
3. Le 17 janvier 2020, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
4. En date du 17 avril 2020, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti (prolongé).
5. Le 22 avril 2020, l'Institut a imparti un délai à la partie requérante pour présenter une réplique.
6. Par courrier du 28 septembre 2020, la partie requérante a présenté une réplique dans le délai imparti (prolongé).
7. Le 30 septembre 2020, la partie défenderesse a été invitée à présenter une duplique.
8. Le 29 janvier 2021, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti (prolongé).
9. Par décision du 4 février 2021, l'Institut a clos la procédure d'instruction.
10. Les arguments des parties, 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 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).

À l'encontre de la marque attaquée, dont l'enregistrement a été publié le 08.11.1978 (FOSC, no 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 30.12.2019 (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.

### 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.

Dès lors que l'une des deux questions matérielles à trancher en application de l'art. 35b al. 1 LPM est litigieuse et que répondre définitivement à la première de ces deux questions (vraisemblance du défaut d'usage) peut, dans le cas de l'admission d'un éventuel recours, éviter de devoir procéder à l'examen fastidieux de la seconde (examen de l'usage au moyen des nombreuses preuves d'usage produites), l'Institut considère opportun, en vertu du principe de l'économie de procédure, de traiter d'abord de la vraisemblance du défaut d'usage. S'il arrive à la conclusion que la partie requérante a rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée, ce n'est qu'à l'entrée en force de la présente décision que l'Institut examinera l'usage de la marque attaquée.

### 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/protoger-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 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 invoque 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, la marque opposante, c'est-à-dire la marque sur laquelle se fondait l'opposition). Dès lors que l'Institut est arrivé à la conclusion que la partie défenderesse n'avait pas réussi à rendre vraisemblable l'usage de la marque précitée, la partie requérante estime qu'il convient de retenir que le défaut d'usage de la marque attaquée est vraisemblable.

La partie requérante produit dans sa réplique diverses captures d'écran. Il ressort néanmoins de ses allégués que ces pièces n'ont été produites qu'en réponse aux allégués de la partie défenderesse s'agissant de la vraisemblance de l'usage de la marque attaquée. Pour rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée, la partie requérante ne se fonde en définitive que sur la décision sur opposition n° 16014 du 15 août 2019 (voir réplique, p. 3 s.). Les autres pièces produites par la partie requérante seront ainsi traitées ultérieurement, lors de la décision finale qui sera rendue dès l'entrée en force de la présente décision (cf. III. ch. 2 ci-dessus).

6. La partie défenderesse conteste que la partie requérante ait rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée. Avec sa demande de radiation, la partie requérante n'aurait pas soumis de preuves qui suggéreraient un défaut d'usage de la marque contestée. L'invocation de la décision sur opposition susmentionnée ne constituerait pas, à elle seule, une preuve tangible pour rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée. Le fait que l'usage de la marque attaquée n'ait pas été rendu vraisemblable dans le cadre d'une procédure d'opposition ne permettrait en effet pas non plus vraisemblable. Elle invoque que si la partie opposante ne parvenait pas à prouver l'usage de sa marque dans la procédure d'opposition, elle ne succomberait que dans cette procédure d'opposition spécifique.
7. Contrairement à la procédure d'opposition dans le cadre de laquelle la partie défenderesse peut se limiter à simplement invoquer le défaut d'usage pour obliger l'opposant à rendre vraisemblable l'usage de la

marque opposante pour qu'elle puisse maintenir son droit à la marque, il incombe à la partie requérant une procédure de radiation pour défaut d'usage au sens de l'art. 35a LPM de rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée. Si la partie requérante ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée – à savoir que, selon ses allégations, le défaut d'usage doit apparaître comme non seulement possible, mais également probable – l'Institut n'examine pas si la partie défenderesse est en mesure de rendre effectivement vraisemblable l'usage de sa marque (cf. art. 35b al. 1 let. a LPM ; cf. TAF B-2627/2019, consid. 5.2 – SHERLOCK ; contra : B-2597/2020, consid. 5.4 – UNIVERSAL GENEVE).

8. Il n'est pas exclu qu'une décision sur opposition dans laquelle l'Institut est arrivé à la conclusion que la marque opposante ne fait vraisemblablement pas l'objet d'un usage conforme à l'art. 11 LPM constitue une preuve propre à rendre vraisemblable le défaut d'usage de cette marque dans une procédure de radiation au sens de l'art. 35a LPM (cf. à ce propos : TC FR 102 2015 287, consid. 3.2 – Bentley). Il s'agit toutefois de faire preuve d'une certaine retenue quant à l'admissibilité d'un tel moyen de preuve s'agissant de la vraisemblance du défaut d'usage. En effet, il convient d'abord de relever que l'entrée en force de chose jugée matérielle d'une décision sur opposition porte sur son dispositif et produit ses effets par rapport à des conclusions identiques, se fondant sur les mêmes considérations de fait et de droit (Directives, partie 1, ch. 9.2). Or, les conclusions concernant la présente procédure de radiation pour défaut d'usage ne sont manifestement pas les mêmes que celles relatives à la procédure d'opposition, la première visant à radier une marque enregistrée depuis de nombreuses années en raison de son défaut d'usage, alors que la seconde a pour finalité d'obtenir la révocation d'une nouvelle marque, parce qu'elle porte atteinte à une marque antérieure. La question de l'usage de la marque antérieure ne constitue dans le contexte de l'opposition qu'un moyen de défense. La décision sur opposition n'a d'effet qu'entre les parties à la procédure d'opposition et n'a pas de caractère préjudiciel, le titulaire de la marque en cause gardant toujours la possibilité de prouver, respectivement de rendre vraisemblable l'usage de la marque dans une procédure civile ou administrative de radiation (cf. Christoph Gasser, in : Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [éd.], *Markenschutzgesetz*, 2e éd., Berne 2017, n° 29 ad art. 32). Dès lors que, pour les raisons qui précèdent, l'invocation du défaut d'usage n'a d'effet qu'inter partes comme moyen de défense, la décision sur opposition portant sur l'absence d'usage d'une marque doit concerner les mêmes parties à la procédure de radiation. Par ailleurs, l'Institut considère que la décision sur opposition sur laquelle se fonde la partie requérante pour rendre vraisemblable le défaut d'usage d'une marque doit concerner la même marque que celle qui fait l'objet de la procédure d'opposition (cf. IPI, décision dans la procédure n° 100029, consid. IV.B.11 – 7 [fig.], disponible sous <https://www.ige.ch/fr/protéger-votre-pi/marques/apres-lenregistrement/utiliser-votremarque/procedure-de-radiation-pour-defaut-dusage-dune-marque>).

Enfin, il convient de relever qu'une décision sur opposition ancienne ne saurait constituer un moyen de preuve suffisant à rendre vraisemblable le défaut d'usage d'une marque. En effet, dès lors que les considérants relatifs à l'usage d'une décision sur opposition n'ont pas d'effet sur le droit à la marque (cf. supra), son titulaire dispose de la possibilité d'entreprendre l'usage conforme à l'art. 11 LPM après la décision sur opposition, bien que cet usage n'a pas été admis dans le cadre de cette procédure. Ce n'est donc que si la demande de radiation est déposée peu de temps après la décision sur opposition que cette dernière peut constituer un moyen de preuve suffisant propre à rendre probable le défaut d'usage de la marque en question.

9. Dans le cas présent, force est de constater que la procédure d'opposition n° 16014 opposait les mêmes parties que dans la présente procédure. L'objet du litige est également le même, à savoir la vraisemblance du défaut d'usage respectivement de l'usage de la marque n° 295644 – GALADRIEL, enregistrée pour des produits des classes 9, 16, 20-21, 24, 25 et 28. La décision d'opposition a été rendue le 15 août 2019, soit peu de temps avant le dépôt de la demande de radiation le 30 décembre 2019. Dans cette décision, il avait été retenu que les moyens de preuves produites ne rendaient pas vraisemblable un usage sérieux ainsi qu'un usage en Suisse de la marque GALADRIEL (cf. décision de l'Institut dans la procédure n° 16014, III.B. ch. 25 – GALADIREL / GALADIREL & LIBERTY'NE (fig.), disponible dans l'aide à l'examen de l'Institut, disponible sous <https://ph.ige.ch/ph>). La présente procédure de radiation pour défaut d'usage se fonde sur des faits et des droits comparables, raison pour laquelle les conclusions prises dans la décision d'opposition s'appliquent également à la présente procédure de radiation et que l'Institut considère comme vraisemblable que la marque attaquée n'a pas été utilisée conformément au droit au sens de l'art. 35a LPM. S'il est vrai que les décisions rendues dans le cadre de procédures d'opposition sont qualifiées de *sui generis*, force est de constater que les procédures de



radiation sont très proches des procédures d'opposition. En effet, en procédure de radiation au sens de l'art. 35a LPM, l'appréciation de la vraisemblance de l'usage conforme à l'art. 11 LPM a lieu selon les mêmes critères que ceux appliqués dans la procédure d'opposition lorsque l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante suite à l'invocation du non-usage. Dans ces conditions, les conclusions retenues dans la décision d'opposition n° 16014 font foi dans le litige présent et l'Institut considère qu'il est probable que la partie défenderesse n'a pas utilisé la marque attaquée n° 295644 en conformité avec les exigences prévues à l'art. 11 LPM.

10. Par conséquent, le défaut d'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 12 al. 1 LPM est en l'espèce rendu vraisemblable. Il appartient ainsi à la partie défenderesse de rendre vraisemblance l'usage de la marque en relation avec les produits enregistrés, en conformité avec les exigences de l'art. 11 LPM. C'est examen sera fait dans un deuxième temps, à savoir dès l'entrée en force la présente décision.

#### **IV. Répartition des frais**

L'Institut se prononcera sur la répartition des frais et dépens dans la décision finale.

Pour ces motifs, il est

**décidé:**

**1.**

Il est constaté que la partie requérante a rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée dans la procédure de radiation n° 101173.

**2.**

L'Institut statuera sur les preuves d'usage fournis par la partie défenderesse dès l'entrée en force de la présente décision.

**3.**

L'Institut statuera sur les frais et dépens dans la décision finale.

**4.**

La présente décision est notifiée par écrit aux parties

Berne, le 25 octobre 2021

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées



Lucie Bapst  
Division des marques

**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).