

Décision Procédure de radiation n° 104300 dans la cause

STEOLOGY
53 Avenue de la Pierre Vallée - Zone Artisanale de L'estuaire
50220 Poilley
FR-France

Partie requérante

représentée par

LAIDEBEUR & PARTNERS
24 Route des Acacias
1227 Les Acacias

contre

EOLO S.P.A.
Via Gran San Bernardo, 12
I-21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
IT-Italie

Partie défenderesse

représentée par

PGA SPA, MILANO, SUCCURSALE DI LUGANO
Via Castagnola 21c
6900 Lugano



enregistrement international n° 1136307 - eolo ((fig.))

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. EOLO S.P.A. (ci-après: la partie défenderesse), est titulaire de l'enregistrement international n° 1136307 - "eolo ((fig.))" (ci-après : la marque attaquée), enregistré pour les produits et services suivants :

Classe 9 : Appareils d'émission et de réception sans fil; antennes; filtres et amplificateurs d'antennes, répéteurs permettant l'interconnexion de dispositifs sans fil pour l'émission et la réception; modems; appareils pour réseaux d'ordinateurs; appareils et systèmes télématiques pour l'émission et la réception de données; disques optiques; disques et bandes magnétiques; programmes informatiques; appareils et dispositifs de stockage de données, lecteurs de données et équipements de traitement; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs, leurs accessoires et pièces détachées.

Classe 38 : Télécommunications, fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial, services de réacheminement et de connexion pour les télécommunications, fourniture d'accès à un réseau informatique mondial, transmission électronique de données, fichiers, contenus audio et vidéo, et documents.

Classe 42 : Services technologiques en rapport avec des ordinateurs mobiles et communications sans fil; recherche et développement de services techniques concernant les ordinateurs portables et communications sans fil, planification et conception de programmes et équipements informatiques, services techniques en rapport avec les technologies de l'information.

2. Le 17 décembre 2024, STELOGY (ci-après : la 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 à la radiation totale de la marque attaquée, motif pris qu'elle n'était pas utilisée en Suisse en relation avec tous les produits et services enregistrés.
3. Par notification du 6 janvier 2025 en application de la règle 23bis 1) du Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Rex ; RS 0.232.112.21), l'Institut a invité la partie défenderesse à constituer un mandataire avec un domicile de notification en Suisse ou à indiquer un domicile de notification en Suisse, faute de quoi elle serait exclue de la procédure.
4. Par courrier du 15 janvier 2025, la partie défenderesse a désigné un mandataire en Suisse dans le délai imparti.
5. Le 16 janvier 2025, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
6. Le 29 avril 2025, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction, la partie défenderesse n'ayant pas présenté de prise de position dans le délai imparti (prolongé).
7. Les arguments de la partie requérante seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

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 au sens de l'art. 12 al. 1 LPM. 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 en matière de marques [ci-après : Directives], Partie 7, ch. 2, disponibles sous : <https://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 let. a et b LPM).

À l'encontre de la marque attaquée enregistrée à l'international et notifiée en Suisse le 6 mars 2014, aucune opposition n'a été présentée. Le délai de carence de cinq ans était par conséquent échu au moment du dépôt de la demande de radiation, à savoir le 17 décembre 2024 (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 let. 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 moyens 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 justes motifs 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 requérante, 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).
2. Déterminer si on est en présence d'un usage conforme au droit est une question de droit (cf. TF 4A_464/2022, consid. 3.2 – TRILLIUM), que l'Institut examine d'office sans être lié par les arguments des parties. Il en résulte que, même si, comme en l'espèce, la partie défenderesse ne se prononce pas sur l'allégation de vraisemblance de défaut d'usage de la marque attaquée, cette question doit être examinée d'office, à la lumière des seuls arguments développés par la partie requérante.

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. La partie requérante 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 let. d OPM et Directives, Partie 7, ch. 2.3). Il doit présenter des moyens de preuve appropriés (art. 24a let. 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).
3. 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 produits, résultats de recherche et renseignements auprès de

professionnels représentatifs de la branche concernée (cf. TF 4A_299/2017, consid. 4.1 – ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.] ; cf. é.g. 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 - BENTLEY. Selon le Tribunal fédéral, la vraisemblance du défaut d'usage (degré de la simple vraisemblance) ne signifie pas que l'Institut doit être convaincu du bien-fondé des arguments de la partie requérante ; il doit simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il puisse en aller différemment (cf. TF 4A_464/2022, consid. 3.2 – TRILLIUM).

4. 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 (Directives, Partie 7, ch. 4.2 ; pour ces critères, 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'Institut dans la procédure de radiation n° 100047, consid. IV. B. 4 ss – Wirecard [fig.], disponible sous <https://www.ige.ch/fr/proteger-votre-pi/marques/apreslenregistrement/utiliser-votremarque/procedure-de-radiation-pour-defaut-dusage-dune-marque.html>).
5. 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).
6. En l'espèce, la partie requérante joint à sa demande les documents suivants et invoque avoir démontré la vraisemblance du défaut d'usage en Suisse de la marque attaquée :
 - (1) Extrait du site internet eolo.it - Rubrique Qui Sommes-Nous
 - (2) Extrait du site internet eolo.it - Rubrique offres d'emploi
 - (3) Extrait du site internet eolo.it - Rubrique Nos offres FAQ
 - (4) Extrait du site internet eolo.it - Rubrique Territoire
 - (5) Extrait du site internet eolo.it - Conditions générales d'utilisation des services EOLO
 - (6) Extrait du site internet ectaportal.com
 - (7) Extrait du site internet TINEXT
 - (8) Extrait du site internet Cambium
 - (9) Liste des fournisseurs de services de télécommunication en Suisse
7. Il convient donc d'examiner si ces pièces comprennent un faisceau d'indices propres à rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée.
8. Sous les pièces 1-5, la partie requérante produit des extraits du site internet www.eolo.it de la partie défenderesse. Selon la partie requérante, ces extraits établissent que la partie défenderesse, fondée en 1999, est un opérateur de télécommunications, qui dessert plus de 6'900 communes dans toute l'Italie et dont les bureaux sont exclusivement situés dans ce pays. L'utilisation de la marque attaquée se limiterait ainsi à un usage national en Italie, ce qui serait corroboré par l'extension du nom de domaine « .it » qui correspond au code pays de l'Italie et au fait que le site est uniquement disponible en langue italienne et que les conditions générales d'utilisation des services d'EOLO ne sont disponibles qu'en langue italienne.

Sous les pièces 6-8, la partie requérante produit des extraits de sites internet de tiers qui indiquent que la partie défenderesse fournit des services de télécommunication en Italie.

Enfin, sous la pièce 9, la partie requérante produit une liste des fournisseurs de services de télécommunication enregistrés (FST) auprès de l'Office fédéral de la communication (OFCOM).

Remarques générales

9. A titre liminaire, il convient de relever qu'aucune des pièces produites ne contient de référence temporelle, à l'exception des conditions générales d'utilisation des services EOLO (pièce 5). Alors que la partie requérante doit rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée durant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande (cf. art. 12 al. 1 LPM), l'Institut soulève que les moyens de preuve produits présentent à ce titre certaines lacunes.
10. Par ailleurs, en raison du principe de territorialité, le défaut d'usage doit se rapporter au territoire suisse. Or, en dehors de la liste des fournisseurs de services de télécommunication en Suisse (pièce 9), les pièces se rapportent à l'Italie. On rappellera dans ce contexte que la nécessité pour la partie requérante de rendre vraisemblable le défaut d'usage est vue par la jurisprudence comme une forme de compensation de la légitimation active très large (cf. TAF B-2597/2020, consid. 5.3 – U UNIVERSAL GENEVE [fig.] et UNIVERSAL GENEVE; TAF B-2627/2019, consid. 4.3 – SHERLOCK et SHERLOCK'S). Dans ces conditions, on ne saurait d'emblée retenir le défaut d'usage en Suisse d'une marque détenue par une société étrangère (cf. par analogie : TAF B-6389/2023, consid. 5.4.1 – S SKINS).
11. C'est donc en prenant en considération les remarques qui précèdent qu'il convient d'examiner plus en détail la question de la vraisemblance du défaut d'usage de la marque attaquée.

Services de la classe 38

12. La marque attaquée est enregistrée en relation avec les services suivants de la classe 38 : « Télécommunications, fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial, services de réacheminement et de connexion pour les télécommunications, fourniture d'accès à un réseau informatique mondial, transmission électronique de données, fichiers, contenus audio et vidéo, et documents ».
13. Les documents produits par la partie requérante établissent que la partie défenderesse est un opérateur de télécommunication sis et actif en Italie et qui ne dispose de bureau en Suisse. Cela ne signifie pas pour autant d'emblée que cette société n'offre pas ses services à destination du marché suisse.
14. Cependant, l'Institut est d'avis que les services pertinents de la classe 38 sont vraisemblablement soumis à la loi sur les télécommunications (LTC ; RS 784.10). Les services de télécommunication y sont définis comme la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication, à savoir l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (at. 3 let. b et c LTC). Pour offrir de tels services en Suisse, l'art. 4 al. 1 et 2 LTC implique que le prestataire soit enregistré auprès de l'OFCOM.
15. Or, la pièce 9, listant les prestataires enregistrés auprès de l'OFCOM ne fait en aucune manière mention de la partie défenderesse. L'Institut considère pour ces motifs qu'il est vraisemblable que la marque attaquée n'est pas utilisée en Suisse en relation avec les services de la classe 38.

Classes 9 et 42

16. La marque attaquée est par ailleurs enregistrée en relation avec des produits et services des classes 9 et 42. A la différence des services de la classe 38, ces produits et services ne sont pas réglementés. Ainsi, le simple fait que la partie défenderesse soit un opérateur de télécommunication italien ne signifie pas encore qu'elle ne commercialise pas, sous sa marque en Suisse, des produits et services des classes 9 et 42. Or, la partie requérante n'a effectué aucune recherche propre au marché suisse.
17. La partie requérante n'a pour le reste remis aucun autre moyen de preuve propre à rendre vraisemblable l'absence d'usage de la marque attaquée en Suisse pour ces produits et services. En particulier, elle n'a remis aucun rapport de recherche de marques établi à titre professionnel par une société tierce ni d'attestations de spécialistes ou d'organisations faitières qui illustreraient que la marque attaquée n'était pas présente sur le marché suisse durant les cinq années précédant la demande de radiation en relation avec les produits et services enregistrés des classes 9 et 42. Or, ces moyens de preuve auraient été nécessaires pour compenser les lacunes des pièces versées au dossier.

Conclusion

18. Sur la base des éléments présentés, l'Institut n'a aucune raison de remettre en cause les conclusions de la partie requérante en ce qui concerne les services de la classe 38. La vraisemblance du non-usage de la marque attaquée en lien avec ces services est donc établie. 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 l'Institut n'a donc pas à examiner cette question.
19. Toutefois, la vraisemblance du défaut d'usage de la marque attaquée concernant les produits et services des classes 9 et 42 n'a pas été établie de manière crédible sur la base des preuves présentées. A cet égard et comme relevé précédemment (cf. ch. 10), la nécessité pour la partie requérante de rendre vraisemblable le défaut d'usage est vue par la jurisprudence comme une forme de compensation de la légitimation active très large. En conséquence, l'Institut ne saurait se montrer trop large dans l'appréciation des preuves remises à titre de la vraisemblance du défaut d'usage, au risque sinon d'alléger de manière excessive le fardeau de la preuve du requérant. On rappellera ici que, pour que le défaut d'usage soit considéré comme vraisemblable, il faut que sa véracité apparaisse comme plus élevée que son exactitude. Or, en l'espèce, l'Institut estime que les indices produits par la partie requérante ne constituent pas un faisceau suffisamment large pour reconnaître la vraisemblance du défaut d'usage de la marque attaquée pour les produits et services des classes 9 et 42.
20. La demande de radiation est donc partiellement admise et la protection en Suisse de l'enregistrement international attaqué n° 1136307 - eolo ((fig.)) est invalidée pour tous les services de la classe 38 (règle 19 Rex).

V. 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). Si la demande de radiation n'est que partiellement admise, la taxe de radiation est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés. Si le défendeur n'a ni répondu, ni participé d'une autre manière à la procédure, il ne se verra pas allouer de dépens, même s'il obtient gain de cause.
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).
4. La demande de radiation est admise seulement partiellement. En application des critères mentionnés ci-dessus, les frais des parties sont à compenser et la taxe de radiation est à répartir par moitié. Comme la partie défenderesse n'a pas présenté de réponse, elle n'a pas droit à des dépens. Quand il y a compensation, chaque partie doit la moitié à l'autre, et, comme les deux doivent le même montant, les dépens sont dans ce cas compensés. Dans le cas d'espèce toutefois, comme la partie défenderesse n'a pas répondu, elle n'a pas de frais à indemniser et doit à la partie requérante un montant de CHF 600.00 correspondant à la moitié de l'indemnité de CHF 1'200.00. La partie défenderesse doit également rembourser à la partie requérante la moitié de la taxe de radiation, soit CHF 400.00. Il est ainsi à mettre à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie requérante de CHF 1'000.00 (CHF 600.00 + CHF 400.00) à titre de dépens.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

La demande de radiation dans la procédure n° **104300** est partiellement admise dans la mesure des services de la classe 38.

2.

La protection en Suisse de l'enregistrement international n° **1136307** - "**eolo ((fig.))**" est partiellement invalidée pour tous les services enregistrés de la classe 38 (Déclaration selon la règle 19 Rex).

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 CHF 1'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la moitié de la taxe de radiation).

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 30 juillet 2025

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Cédric Freymond

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).