

Décision Procédure de radiation n° 104422 dans la cause

HL PRODUCTION SA
Chemin de la Girarde 25
1066 Epalinges

Partie requérante

représentée par

Me Adrien GUTOWSKI
(Adrien Gutowski Avocats SA)
Relief Avocats
Rue Pichard 22
CP 1240
1001 Lausanne

contre

Union Suisse des Courtiers Sàrl
Avenue des Baumettes 9
1020 Renens

Partie défenderesse

représentée par

IMPERIUM - BUSINESS - LAW - LITIGATION SA
Avenue d'Ouchy 15
1006 Lausanne

Marque suisse n° 725440 - WORLDPRP

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. Union Suisse des Courtiers Sàrl (ci-après : la partie défenderesse), domiciliée à Renens en Suisse, est titulaire de la marque suisse n° 725440 "WORLDPRP" (ci-après : la marque attaquée), enregistrée pour les produits et services suivants :

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de l'érection; inducteurs de l'érection (préparations pharmaceutiques); produits pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de l'érection; préparations de diagnostic et de traitement de troubles liés à la reproduction sexuée et à la fertilité; seringues préremplies à usage médical; préparations biochimiques à usage médical; préparations biologiques à usage médical; préparations biotechnologiques à usage médical; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles hormonaux; substances et préparations pharmaceutiques; cellules vivantes à usage médical; cellules à usage médical.

Classe 10 : Appareils, dispositifs et articles pour activités sexuelles; dispositifs de stimulation sexuelle pour adultes; seringues à usage médical; seringues à usage unique; seringues hypodermiques; seringues médicales; appareils médicaux pour introduire des préparations pharmaceutiques dans le corps; appareils médicaux pour l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps humain; filtres sanguins.

Classe 41 : Organisation et conduite de colloques; préparation, animation et organisation de colloques; préparation et animation de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et d'ateliers de formation.

2. Le 25.02.2025, HL PRODUCTION SA (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, sous suite de frais et dépens, à la radiation totale de la marque attaquée, au motif qu'elle n'était pas utilisée en Suisse en relation avec les produits et services susmentionnés.
3. Le 03.03.2025, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
4. Le 19.05.2025, la partie défenderesse n'ayant pas répondu dans le délai prolongé imparti, l'Institut a émis une décision de clôture 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 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 (Directives, Partie 7, ch. 2).
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). Aucune opposition n'a été formée à l'encontre de la marque suisse attaquée dont l'enregistrement a été publié le 19.12.2018 dans Swissreg. Le délai de carence de cinq ans était par conséquent échu au moment du dépôt de la demande de radiation, à savoir le 25.02.2025 (pour le calcul de 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 justes motifs de non-usage (Directives, Partie 7, ch. 4 ss).
2. 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 (art. 35b al. 1 let a LPM et Directives, Partie 7, ch. 4.1).

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 l'art. 11 et 12 LPM (art. 24a lit. d OPM et Directives, Partie 7, ch. 2.3).
3. Aux termes de l'art. 35b al. 1 LPM, le requérant doit rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque. Cette condition correspond à l'art. 12 al. 3 in fine LPM. Elle dépend cependant de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce. L'Institut prendra ainsi en particulier en considération la nature des produits ou services en relation avec lesquels l'usage de la marque est contesté ainsi que la personne du déposant (Directives, Partie 7, ch. 4.1).
4. Le requérant 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 concernée (TF, 4A_299/2017, cons. 4.1 – ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]; Directives, Partie 7, ch. 4.1). Les moyens de preuve suivants sont également considérés comme appropriés : extrait du registre du commerce (en combinaison avec d'autres moyens de preuve), extraits de recherches sur internet (par ex. sur le moteur de recherches), y compris avec des recherches sur les archives internet relatant l'usage (ou son non usage) durant la période à prendre en considération, confirmation de l'usage par des organisations faîtières (Directives, Partie 7, ch. 4.1 ; voir encore à ce sujet la récente décision du Tribunal administratif fédéral du 20 mai 2025, TAF, B-6389/2023, cons. 3.5 – « S SKINS [fig.] »).

5. 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 (TF, 4A_515/2017, cons. 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 (TF, 4A_464/2022, cons. 3.2 – *TRILLUM*).
 6. 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 celui 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. 5.3 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 (dans ce sens : IPI, procédure de radiation n° 100047, ch. IV., B., 4 ss – *Wirecard [fig.]*, https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/loeschungsverfahren/Loe_Entscheid_Nr. 100047_26.03.2019.pdf).
 7. Le défendeur a plusieurs possibilités pour réagir à la demande de radiation : il peut contester la vraisemblance du défaut d'usage de sa marque et/ou rendre vraisemblable l'usage de sa marque. En outre, il a la possibilité de faire valoir l'existence de justes motifs de défaut d'usage (Directives, Partie 7, ch. 4 ss.).
 8. En l'espèce, la partie requérante invoque que la marque attaquée n'a pas été utilisée par son titulaire. Pour établir la vraisemblance du défaut d'usage, elle invoque des recherches internet qui n'auraient donné aucun résultat de la vente de produits ou services relevant des classes enregistrées de la marque attaquée. Elle en déduit que la marque doit être radiée du registre. Pour appuyer sa demande, elle a joint des pièces et établi un bordereau en rapport avec elles :
 - 1. Extrait du Registre du commerce de la société HL PRODUCTION SA.
 - 2. Extrait de la base Marques du site DATA INPI de la marque WORLDPRP.
 - 3. Extrait du World Intellectual Property Organization de la marque WORLDPRP.
 - 4. Extrait de Swissreg de la marque WORLDPRP.
 - 5. Capture d'écran des recherches Google « WORLDPRP ».
 9. 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“. Il n'est donc pas nécessaire que l'Institut soit convaincu du bien-fondé des arguments de la partie demanderesse ; 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 – *TRILLUM*).
- En l'espèce, aucun rapport d'enquête d'usage établi par une société tierce n'a été produit. Un tel rapport n'est toutefois pas obligatoire, le requérant pouvant effectuer lui-même les recherches propres à rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée. Il s'agit dans ce contexte d'apporter un faisceau d'indices objectifs suffisants pour que les faits allégués (défaut d'usage de la marque attaquée) présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il puisse en aller différemment. C'est notamment le cas lorsque le rapport de recherche d'usage comporte des recherches effectuées sur internet, une enquête menée auprès de commerçants du domaine concerné ou une déclaration d'un spécialiste de la branche concernée, par exemple des associations faîtières (Directives, Partie 7, ch. 4.1.2). Des extraits de registre et des recherches internet peuvent être pris en considération pour autant qu'ils fournissent des renseignements pertinents et des indices du non-usage du signe contesté. Dans ce cas de figure, il est souvent nécessaire d'encore les recouper avec d'autres éléments comme déjà expliqué ci-dessus.
10. En examinant les pièces fournies par la partie requérante, force de constater qu'elles ne contiennent aucun élément pertinent relatif à la vraisemblance du défaut d'usage de la marque contestée. En effet,

les extraits de registre présentés dans les pièces 1 à 3 ne concernent pas la marque attaquée et n'ont aucun rapport avec son éventuel non-usage en Suisse. Il en est de même de l'extrait Swissreg (pièce 4) qui indique simplement les données du registre du signe contesté. En ce qui concerne la pièce 5, il s'agit d'une capture d'écran sur une page de recherche Google avec une liste de 4 ou 5 résultats dont on ne peut rien tirer. En particulier, aucun lien avec le titulaire de la marque contestée n'est montré, ni avec les produits et services enregistrés. De plus, comme le dossier ne contient pas d'autres pièces à prendre en considération, l'extrait internet ne peut être mis en relation avec aucun autre élément. Il est donc inopérant.

11. La partie requérante a invoqué être propriétaire d'une marque en France et avoir mené des pourparlers qui ont échoués avec la partie défenderesse en rapport avec la distribution des produits de la marque « WORLDPRP » en Suisse. Elle a précisé qu'elle serait l'unique entreprise commercialisant à l'échelle mondiale les produits sous la marque « WORLDPRP » et, qu'en tout état de cause, le titulaire de la marque contestée ne pouvait exploiter cette marque pour la vente de produits relevant des mêmes classes. Elle invoque enfin que toutes les recherches effectuées sur internet confirmeraient que les produits de la marque « WORLDPRP » seraient exclusivement associés à ceux commercialisés par elle, lesquels bénéficiaient de la protection du droit de la marque en France et aux Etats-Unis.
12. Le fait que la partie requérante ait mené des discussions avec le titulaire de la marque contestée et le fait qu'elle soit titulaire de marques en France et aux Etats-Unis ne sont pas pertinents dans le cas d'espèce. Toute personne peut demander la radiation d'une marque pour défaut d'usage et, en particulier, il n'est pas attendu du requérant qu'il se prévale d'un intérêt digne de protection (Directives, Partie 7, ch. 2). La partie requérante doit simplement rendre vraisemblable le défaut d'usage en Suisse de la marque attaquée (Directives, Partie 7, ch. 4, en particulier ch. 4.1 et ss). Peu importe donc que la partie requérante soit titulaire de marques en Suisse ou à l'étranger et peu importe que les parties aient mené des pourparlers avant la demande de radiation.
13. Au vu de ce qui précède, il convient ainsi de constater que la partie requérante n'est pas en mesure de rendre vraisemblable le non-usage de la marque attaquée et, par conséquent, la demande est à rejeter (ci-dessus III., cons. 2).
14. La demande de radiation dans la procédure n° 103118 est donc mal fondée.

IV. Répartition des frais

1. La taxe de radiation reste acquise à l'Institut (art. 35a al. 3 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur la demande de radiation, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 35b al. 3 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens) (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. Les procédures de radiation devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. La demande de la partie requérante a été rejetée dans son intégralité. La partie défenderesse n'ayant pas présenté de réponse, elle n'a pas droit à des dépens, la procédure ne lui ayant pas causé de frais indispensables et particulièrement élevés justifiant une telle indemnité. La taxe de radiation de CHF 800.00 reste acquise à l'Institut.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

La demande de radiation dans la procédure n° **104422** est rejetée.

2.

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

3.

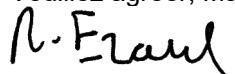
Il n'est pas alloué de dépens.

4.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 1 septembre 2025

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Raoul Erard

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).