

Décision

Procédure de radiation n° 101174 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° 484541 - 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 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), les art. 24a ss de l'ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), les art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que les art. 1 ss de la loi fédérale 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° 484541 – "GALADRIEL" (ci-après: marque attaquée), enregistrée en relation avec les produits suivants:

Classe 6: Figurinen und figürliche Produkte, einschliesslich Figürchen zum Sammeln und Figürchen für Schau (Setz) -kästen aus unedlen Metallen und deren Legierungen.

Classe 14: Figürchen und figürliche Produkte, einschliesslich Figürchen zum Sammeln und Figürchen für Schau (Setz) -kästen aus Edelmetallen und deren Legierungen.

2. Par écriture 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 impartit 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).
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 07.01.2001 (FOSC, no 108), 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

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).

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 ; 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 suisse n° 295644 – GALADRIEL. 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 prémentionnée, 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 que sur la décision sur opposition n° 16014 du 15 août 2019 (voir réplique, p. 3 s.).

6. La partie défenderesse conteste que la partie requérante ait établi 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. La partie défenderesse n'a en outre présenté aucune preuve pour rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée.
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 requérante à 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).
8. L'Institut n'exclut pas qu'une décision sur opposition dans laquelle il est arrivé à la conclusion que la marque opposante objet d'une demande de radiation 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, alors que la seconde a pour finalité d'obtenir la révocation d'une nouvelle marque. 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*, 2^e éd., Berne 2017, n° 29 ad art. 32).

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-votre-marque/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 intervient peu de temps après la décision sur opposition que cette dernière constitue un indice suffisant propre à rendre probable le défaut d'usage de la marque en question.

9. En l'occurrence, force est de constater que la décision de l'Institut du 15 août 2019 a été rendu quatre mois et demi avant le dépôt le 30 décembre 2019 de la demande de radiation pour défaut d'usage litigieuse. Cette décision concerne les mêmes parties. Toutefois, contrairement à ce que laisse entendre la partie requérante, cette décision sur opposition traite de l'usage d'une marque autre que celle qui fait l'objet de la présente procédure de radiation. Certes, faut-il reconnaître qu'il s'agit dans les deux cas d'une marque verbale « GALADRIEL ». Toutefois, la marque attaquée est enregistrée pour des produits des classes 6 et 14, alors que la procédure d'opposition se fondait sur une marque enregistrée en relation avec des produits des classes 9, 16, 20, 21, 24, 25 et 28. Cette décision ne constitue par conséquent en aucun cas un quelconque indice propre à rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée enregistrée en relation avec d'autres produits (cf. IPI, décision dans la procédure n° 100029, consid. IV.B.11 – 7 [fig.]). On ne saurait en particulier présumer que, parce que la partie défenderesse n'aurait pas réussi à rendre vraisemblable l'usage d'une marque « GALADRIEL » en relation avec certains produits ou services spécifiques, que cet absence d'usage conforme au droit vaut pour l'ensemble des produits et services.
10. Même si l'Institut devait prendre en considération les captures d'écran produites par la partie requérante dans sa réplique, cela ne permettrait pas d'arriver s'agissant de la défaillance de cette dernière à rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée. Il s'agit de rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque pour une période précédant le dépôt de la demande de radiation. Or, certaines des pièces produites sont datées du 21.09.2020 respectivement du 22.09.2020 et sont donc ultérieures à la date du dépôt de la demande de radiation le 30 décembre 2019. Par conséquent, elles ne permettent pas d'apporter la vraisemblance du non-usage de la marque attaquée durant la période concernée et doivent être écartées.

Par ailleurs, les captures d'écran de sites Internet produites à l'annexe 11 de la réplique, datées du 28 mars 2019, n'ont aucun rapport avec la Suisse. Ces documents illustrent des pages Internet présentant le domaine de premier niveau (Top-Level-Domain) ".ie", attribué à l'Irlande. En outre, il ressort uniquement que la société *Mithril Miniatures* sise en Irlande propose ou proposait des figurines miniatures en métal nommées "GALADRIEL™". Aucune information n'est cependant fournie pour la Suisse, permettant de rendre vraisemblable le non-usage de la marque attaquée. Cette pièce doit par conséquent également être écartée.
11. Il est vrai que les exigences relatives à la vraisemblance du défaut d'usage de la marque attaquée ne doivent pas être trop strictes (voir également Directives, partie 7, ch. 4.1). En revanche, pour les raisons mentionnées ci-dessus, les éléments de preuve présentés sont impropres à établir le défaut d'usage de la marque attaquée GALADRIEL (n° 484541). La partie requérante aurait donc dû présenter d'autres preuves permettant de conclure que la marque contestée n'était pas utilisée en Suisse (par exemple à l'aide d'un rapport de recherches d'usage; voir également les Directives, partie 7, ch. 4.1).
12. Si l'Institut considère que le défaut d'usage n'a pas été rendu vraisemblable, il rejette la demande de radiation sans examiner si les preuves déposées par le défendeur permettent de rendre vraisemblable un

usage de la marque conforme à l'art. 11 LPM ou l'existence de justes motifs de défaut d'usage (art. 35b al. 1 lit. a LPM et Directives, Partie 7, ch. 4.1).

13. Par conséquent, force est de constater que le défaut d'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 12 al. 1 LPM est en l'espèce pas rendu vraisemblable. La partie recourante n'ayant pas rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée, l'Institut n'examine pas si la partie défenderesse a rendu vraisemblance l'usage de la marque en conformité avec les exigences de l'art. 11 LPM. En application de l'art. 35b al. 1 let. a LPM, la demande de radiation est donc rejeté.

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) (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. 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. La demande de radiation est rejetée dans son intégralité. La procédure a nécessité deux échanges d'écritures et il n'y a pas de raisons de s'écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut considère raisonnable d'allouer CHF 2'400.00 à titre de dépens à la partie défenderesse, cette somme étant mise à la charge de la partie requérante.

Pour ces motifs, il est

décidé :

1.

La demande de radiation dans la procédure n° **101174** est rejetée.

2.

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

3.

Il est mis à la charge de la partie requérante le paiement à la partie défenderesse de CHF 2'400.00 à titre de dépens.

4.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties

Berne, le 10 juin 2021

Veuillez 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).