

## Décision Procédure de radiation n° 101827 dans la cause

Colorwave Sàrl  
rue des Jeanneret 11  
2400 Le Locle

### Partie requérante

représentée par

INFOSUISSE  
Information Horlogère et Industrielle  
Rue du Grenier 18  
2300 La Chaux-de-Fonds

### contre

Bijoux Bonnet SA  
Place des Halles 8  
2000 Neuchâtel

### Partie défenderesse

représentée par

BOVARD AG  
Patent- und Markenanwälte  
Optingenstrasse 16  
3013 Bern

Marque suisse n° 372990 - TOTEM

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. Bijoux Bonnet SA (ci-après: la partie défenderesse), société sise à Neuchâtel, est titulaire de la marque suisse n° 372990 – TOTEM (ci-après: marque attaquée), laquelle est enregistrée pour les produits suivants :  
  
*Classe 14: Bijouterie, joaillerie.*
2. Par écriture du 20.01.2021, la société Colorwave Sàrl (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 vraisemblablement pas utilisée en Suisse en relation avec les produits enregistrés.
3. Le 26.01.2021, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
4. Le 26.04.2021, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti (prolongé).
5. Le 27.04.2021, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie requérante pour présenter une réplique.
6. Par courrier du 14.06.2021, la partie opposante a présenté une réplique dans le délai imparti (prolongé).
7. Le 22.06.2021, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
8. Le 23.08.2021, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti.
9. Le 24.08.2021, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
10. Les arguments des parties, dans la mesure où ils sont décisifs, seront pris en compte dans les considérants suivants.

## II. Recevabilité et aspects procéduraux

### A. Délai pour déposer une demande et forme de la demande

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).  
  
À l'encontre de la marque attaquée, dont l'enregistrement a été publié le 06.11.1989 (FOSC, no 216), 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 20.01.2021 (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 ; cf. ég. inf.) et la taxe de radiation a été payée dans le délai imparti (art. 35a al. 3 LPM).

## B. Procuracy

1. La partie défenderesse fait valoir que la demande de radiation serait irrecevable, motif pris que la procuration initiale donnée au mandataire de la partie requérante ne comporte qu'une seule signature, alors que selon l'inscription au registre du commerce, cette dernière dispose de la signature collective à deux pour valablement engager la société. Estimant que les règles de procédure doivent être interprétées de manière stricte et que le défaut de procuration valable est irrémédiable, la partie demanderesse estime que l'Institut doit considérer la demande comme étant irrecevable.
2. La partie requérante a indiqué que le signataire était habilité par procuration interne à agir pour le compte de la société. Quoiqu'il en soit, elle fait valoir qu'il s'agit d'un défaut réparable, pour lequel l'Institut, s'il avait constaté l'irrégularité, aurait dû donner un délai supplémentaire pour le régulariser. La partie requérante a ainsi produit une nouvelle procuration avec la réplique, cette fois dûment signée par les deux personnes ayant qualité pour l'engager.
3. Conformément aux art. 11 al. 2 PA et 5 al. 1 OPM, l'Institut peut exiger du mandataire qu'il justifie ses pouvoirs de représentation par une procuration écrite. Il en résulte, d'une part, qu'une partie ne doit pas obligatoirement produire une procuration légitimant les pouvoirs de représentation de son mandataire et, d'autre part, que l'Institut n'est pas tenu d'en exiger une (cf. Directives, Partie 1, ch. 4.2). Ainsi, la remise d'une procuration n'est pas une condition qui doit impérativement être respectée pour qu'une demande de radiation (ou d'opposition) soit considérée comme recevable.
4. En procédure administrative, il est fait distinction entre les défauts irrémédiables et les défauts réparables. Ces derniers peuvent être corrigés si l'acte contient tous les éléments essentiels mais que ceux-ci sont entachés d'une erreur. Un délai supplémentaire est accordé pour corriger les défauts avec la mention que l'acte n'est pas recevable en cas d'inobservation de ce nouveau délai (art. 23 PA; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-4552/2020, consid. 1.2 s. – *E trade (fig.) / e trader (fig.)*, disponible sous <http://bvger.ch>). Conformément à la doctrine et la jurisprudence, ne pas entrer en matière sur une demande parce que la procuration produite n'est pas valable, sans permettre à la partie concernée de régulariser sa demande, est considéré comme du formalisme excessif et constituerait une violation des règles de procédure (cf. VERA MARANTELLI/SAID HUBER, *in* : Waldmann/Weissenberger [éd.], *Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz*, 2<sup>e</sup> éd., Zurich/Bâle/Genève 2016, no 25 ad art. 11 et les réf. cit.). Les directives en matière de marque prévoient ainsi qu'un délai supplémentaire est par exemple accordé lorsque l'Institut a des doutes sur le mandat donné et que la procuration fait défaut (art. 21 et 5 OPM; Directives, partie 6, ch. 3.2).
5. En l'espèce, la partie requérante a produit en annexe à sa demande une première procuration dont la validité a été contestée par la partie défenderesse. Dans sa duplique, elle a produit une seconde procuration, signée par deux personnes habilitées à la représenter (cf. extrait du registre du commerce disponible sous [www.zefix.ch](http://www.zefix.ch)). Il en résulte que ce serait faire preuve de formalisme excessif de ne pas entrer en matière sur la présente demande de radiation pour défaut d'usage pour le seul motif que la première procuration n'était pas valablement signée. Il sied au contraire de constater que la partie requérante a spontanément rectifié le défaut de sa demande, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur cette dernière.

## C. 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 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 juste motif de non-usage (cf. art. 35b al. 1 let. a LPM et Directives, Partie 7, ch. 4.1).

### III. 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 (arrêt du Tribunal Fédéral [TF] 4A\_299/2017, consid. 4.1 – ABANKA [fig.]/ABANCA [fig.] ; cf. ég. Directives, Partie 7, ch. 4.1).
3. 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).
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 (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 no 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>).
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 a joint à sa demande un rapport d'enquête d'usage en Suisse établi par un département qui fait partie de la coopérative du mandataire, Infosuisse, ainsi que d'autres pièces. Sur la base de ce rapport d'enquête d'usage (pièce 5), elle déduit l'absence d'usage de la marque attaquée en Suisse.

7. La partie défenderesse conteste le fait que la partie requérante ait rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée. Dans un premier moyen, elle estime que le rapport de recherches d'usage n'aurait pas été établi par une société tiers indépendante et ne devrait par conséquent pas être pris en considération.
8. Il n'est pas contesté que le rapport d'enquête d'usage produit par la partie requérante a été établi par un service d'investigation de son mandataire, INFOSUISSE. La question de savoir si ce document revêt la qualité d'expertise privée compte tenu de la prétendue indépendance du service d'investigation d'INFOSUISSE peut toutefois rester ouverte. En effet, comme le relève la partie requérante, l'Institut considère que, s'il vrai qu'un rapport d'enquête d'usage est un moyen de preuve particulièrement indiqué et fréquemment utilisé dans la pratique, ce n'est toutefois pas le seul moyen de preuve admis et propre à rendre vraisemblable le défaut d'usage d'une marque (cf. décision de radiation de l'IPI n° 100092, V.B. ch. 6 – SWISSVOICE ; voir ég. TF 4A\_299/2017, consid. 4.1 – ABANKA [fig.]/ABANCA [fig.]). Ainsi, le requérant peut très bien palier à l'absence d'un rapport de recherche en effectuant lui-même des recherches, notamment sur Internet, moyen de preuve que l'Institut admet dans ce contexte pour autant qu'une copie des recherches soient annexées à la requête (cf. Directives, Partie 7, ch. 4.1). En conséquence, s'il ne fallait pas considérer le rapport d'enquête d'usage produit comme de simples allégués de partie comme le laisse entendre la partie défenderesse, cela ne signifie pas encore qu'il ne constitue pas un moyen de preuve propre à rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée.
9. Dans un second moyen, la partie défenderesse conteste la pertinence des faits rapportés dans le rapport d'enquête d'usage. En particulier, elle soulève d'abord que l'absence de la marque attaquée sur Internet ne signifie pas qu'elle ne fait pas l'objet d'un usage conforme au droit. Par ailleurs, elle soutient que la prise de contact téléphonique ne saurait constituer un moyen de preuve, faute d'être documentée.
10. Il ressort en particulier du rapport d'enquête d'usage que la partie défenderesse est une bijouterie située au centre de Neuchâtel, à la place des Halles 8. L'experte indique que la bijouterie jouit d'une bonne notoriété et propose des articles de bijouterie de moyen et haut de gamme. Il ressort du site internet de la partie défenderesse, [www.bonnet.ch](http://www.bonnet.ch), que la marque "TOTEM" est le nom donné à une collection de bijoux, créée en 1985. Selon le rapport, cette collection a rencontré un vif succès et est restée une collection-phare pendant des années. En revanche, le site internet susmentionné met en évidence les collections qui sont actuellement disponibles à la vente en ligne ou en magasin; la collection "TOTEM" n'y figure pas. Les recherches effectuées sur les archives du site précité, en remontant une période de cinq ans précédant la demande de radiation, ne mentionnent également jamais la mise en vente d'un bijou "TOTEM". Le rapport d'enquête indique un second site internet en lien avec la bijouterie: [www.bonnetdesign.ch](http://www.bonnetdesign.ch). Ce site est dédié aux activités de la société Bonnet Design Studio SA, un bureau de création. L'experte conclut que le site précité présente un florilège des créations-phares de la bijouterie. Ainsi, un modèle de la collection "TOTEM" y est présenté. Suite à un appel téléphonique lancé à la bijouterie le 17.12.2020, une collaboratrice affirme qu'il s'agit d'une très vieille collection et que ce bijou n'est plus vraiment fabriqué, mais qu'il pourrait éventuellement être réalisé sur demande. La partie défenderesse dispose d'un compte FACEBOOK (<https://facebook.com/BijouxBonnetCH>). Depuis la création de son compte en avril 2016, elle y présente des bijoux des collections du moment. Aucune publication ne présente un bijou "TOTEM". Il est sujet de cette collection uniquement dans les commentaires des internautes, à la demande de la partie défenderesse, quelle était la plus belle collection à leurs yeux. Les derniers posts de la titulaire de la marque attaquée sur YOUTUBE ont eu lieu en 2011, présentant des bijoux de diverses collections, mais pas de la collection "TOTEM". Il en ressort que durant la période à prendre en considération, la partie défenderesse n'était pas du tout active sur YOUTUBE. S'agissant des affirmations de l'experte concernant les activités de la partie défenderesse sur INSTAGRAM, à savoir que cette dernière publierait régulièrement des représentations de bijoux, mais à aucun moment un post portait sur un bijou "TOTEM", elles ne sauraient être retenues, manque de preuves à l'appui. Il en va de même pour les prétendues recherches sur le web faites par l'experte avec le moteur de recherche [www.google.ch](http://www.google.ch) ainsi que [www.swisscows.com](http://www.swisscows.com), mais dont aucune copie n'est jointe à la requête. Enfin, l'experte s'est également rendue dans la bijouterie en date du 23.12.2020. Lors de sa visite, elle a identifié deux bijoux dans une vitrine qui pourraient s'apparenter à la collection "TOTEM". Cependant, aucune affiche ou étiquette ne mentionnait le nom de la collection à laquelle ils auraient pu appartenir. Il ne ressort pas du rapport si l'experte a requis de plus amples informations auprès du personnel de la boutique au sujet de ces deux bijoux.

11. Il ressort en bref de ce qui précède que la marque attaquée n'est ni présente sur le site Internet de la partie défenderesse, ni sur les réseaux sociaux. Cette dernière ne le conteste pas, puisqu'elle se limite en substance à indiquer que cette absence ne saurait conduire à considérer que la marque en cause n'est pas utilisée. Un certain doute persiste quant à la présence de la marque dans sa boutique en raison des deux bijoux aperçus par l'enquêtrice, mais au vu de tous les éléments relevés par cette dernière, il apparaît comme plausible que la marque attaquée n'est pas non plus présente dans le magasin.

A cet égard, il convient de rappeler que la preuve d'un fait négatif comme c'est le cas de l'absence d'usage d'une marque est plus difficile à établir que son usage effectif. Il s'agit donc en définitive de déterminer si les faits rapportés dans la pièce 5 annexée à la demande forme un faisceau d'indices suffisants pour rendre plausible le défaut d'usage de la marque.

Avec la partie défenderesse, l'Institut souligne qu'il est vrai que l'absence d'une marque sur Internet, ne signifie pas qu'elle n'est pas effectivement utilisée. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un d'indice qui permet d'émettre des doutes sur l'effectivité de son usage. Bien que l'absence d'usage ne peut être à ce stade de l'examen écartée, l'Institut considère ainsi que le rapport de recherche et les arguments fournis par la partie requérante forment un ensemble d'indices cohérents, objectifs et concluants, rendant vraisemblable le défaut d'usage en Suisse de la marque attaquée en relation avec les produits enregistrés.

12. Il convient dans ce contexte de prendre en considération, d'une part, l'intérêt public sous-jacent à la procédure administrative de radiation qui vise à obtenir facilement la radiation de marques qui ne sont pas utilisées et, d'autre part, la facilité donnée aux titulaire de marques de défendre leurs droits en rendant simplement vraisemblable l'usage de leur marque (cf. Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 relatif à la modification de la loi sur la protection des marques et à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics, *in* : FF 2009, 711, p. 7787). Dans ce contexte, l'Institut souligne qu'il est vrai qu'en présence d'une petite entreprise active sur un marché local comme l'est la partie défenderesse, des indices d'usage seront plus difficiles à établir, de sorte que leurs marques peuvent être plus facilement l'objet de demandes de radiation. Toutefois, il sied de rappeler que la taxe de radiation et l'exigence de rendre vraisemblable le défaut d'usage permet d'écartier des demandes abusives. Par ailleurs, un usage local, pour autant que suffisamment sérieux, suffit à conserver le droit à la marque, de sorte que ces petits acteurs du marché ont la possibilité de défendre facilement leur droit.
13. Il ressort dès lors de ce qui précède que la partie requérante a rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée. Dans ces conditions et conformément à l'art. 35b al. 1 let. b LPM, il appartient à la partie défenderesse de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée en relation avec les produits revendiqués ou l'existence de justes motifs de non-usage, à défaut de quoi la marque attaquée sera radiée (cf. TF 4A\_257/2014, consid. 3.5 s. – ARTHUR'S / Les Théâtrales de Swiss Arthur Prod).

### C. Vraisemblance de l'usage de la marque attaquée

1. La période à prendre en considération s'étend sur les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage. En général, cette période correspond à cinq années qui précèdent le dépôt de la demande de radiation pour défaut d'usage, à savoir *in casu* le 21.01.2021. Toutefois, dans le cas d'espèce, la partie requérante a, par courriel du 23.11.2020, invoqué le défaut d'usage de la marque attaquée directement auprès de la partie défenderesse, en application de l'art. 12 LPM. Se pose ainsi la question de l'effet de l'invocation inter partes du défaut d'usage sur la période à prendre en considération. Le Tribunal administratif fédéral a jusqu'à ce jour laissé cette question ouverte (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral TAF B-2597/2020, consid. 3.5 - U UNIVERSAL GENEVE (fig.) et UNIVERSAL GENEVE). La partie requérante considère que la période déterminante est fixée à partir de sa mise en demeure. Quant à la partie défenderesse, elle ne se prononce pas sur la question. Dans le cas présent, elle peut demeurer ouverte, dès lors que l'issue de la présente procédure ne sera pas différente que l'on prenne l'une ou l'autre des périodes, puisque ces deux périodes coïncident dans une très large mesure et que sur la base du dossier, il n'y aurait pas de divergences d'appréciation de la preuve du non-usage ou de l'usage de la marque pendant la période comprise entre le 23.11.2020 et le 21.01.2021. Il ne s'agit que de deux factures émises entre ces deux dates et n'ont ainsi d'effet que sur le sérieux de l'usage. Or, comme on le verra ci-après, celui-ci est déjà suffisant en ne prenant pas en compte lesdites factures.

2. De manière à rendre vraisemblable l'usage sérieux de la marque attaquée, la partie défenderesse a produit dans sa réponse du 26.04.2021, les moyens de preuves suivants :
  - Brochure présentant les origines et les caractéristiques des bijoux TOTEM
  - Illustrations et données techniques des bijoux de la collection TOTEM
  - Lot de 27 factures et quittances de la société Bijoux Bonnet SA
3. Il ressort des moyens de preuve fournis que la partie défenderesse a vendu 26 bijoux entre le 21.01.2016 et le 21.01.2021 (dont deux depuis le 23.11.2020).
4. A titre liminaire, la partie requérante déplore le caviardage des factures. A défaut de pouvoir identifier sans équivoque les acquéreurs mentionnés sur les factures, la preuve d'un usage conforme aux exigences n'a selon elle pas été apportée. A titre subsidiaire, la partie requérante est d'avis que le volume de vente effectué est insuffisant pour admettre un usage sérieux de la marque attaquée. Sur la base de la numérotation des factures, elle estime à 0.39% le nombre de factures se référant à la collection "TOTEM", ce qui mettrait en évidence la sous-représentation de ces bijoux dans le chiffre d'affaire de la partie défenderesse. En contradiction avec ce qui a été retenu dans son propre rapport d'enquête (cf. supra III.B. ch. 10), elle considère qu'il s'agit d'articles de bijouterie de gamme de prix moyenne. En outre, elle avance que si la collection était toujours d'actualité, elle ferait l'objet d'une communication marketing. Or, les seules mentions de cette collection dans la presse auraient été faites en 1991, en 2000 et en 2009. A l'appui de ces propos, elle a fourni les moyens de preuves suivants avec la réplique du 14.06.2021:
  - Annexe 5: Photo du panneau publicitaire prise le 03.05.2021
  - Annexe 6: Article de l'Impartial du 25.05.1991
  - Annexe 7: Article de l'Impartial du 31.10.1991
  - Annexe 8: Article de l'Impartial du 07.12.2000
  - Annexe 9: Article de l'Express du 04.12.2009
5. Sur les factures fournies par la partie défenderesse, seul le nom de l'acheteur a été caviardé. Les autres données, à savoir le genre et l'adresse complète de cette personne, sont visibles. Dans ces conditions, la confidentialité de la clientèle de la partie défenderesse l'emporte raisonnablement sur le doute minime qui peut demeurer sur la question du lien entre la défenderesse et le client et il serait excessif de requérir également la divulgation du nom de l'acheteur. En sus, si l'utilisation de la marque s'était transformée ces cinq dernières années en une utilisation dans la sphère interne de l'entreprise comme le laisse entendre la partie requérante, par exemple en guise de récompense pour les collaborateurs, les bijoux auraient vraisemblablement été offerts ou tout au plus vendus au prix des matériaux bruts, ce qui ne semble clairement pas être le cas en l'espèce. Par ailleurs, comme il ressort du rapport d'enquête d'usage, la défenderesse est un bijoutier qui dispose d'une seule boutique, présente au centre-ville de Neuchâtel. Il est ainsi manifeste qu'il ne s'agit pas de produits de masse, destinés à être vendus en grande quantité et habituellement achetés en ligne, mais plutôt des produits vendus individuellement en boutique. Dans ces conditions, il serait excessif d'exiger des factures avec des clients bien dénommés, une quittance du paiement agrafée sur la facture étant bien suffisant pour admettre la vraisemblance d'une vente dans cette boutique et donc en Suisse. Ce grief est par conséquent infondé.
6. Il n'est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur le produit ou sur son emballage. Il suffit que le signe soit perçu par le public comme un moyen d'identification des produits ou des services. Il peut s'agir par exemple d'un usage dans des catalogues, des listes de prix, des factures, et autres. L'usage doit cependant se rapporter aux produits ou services enregistrés (Directives, partie 6, ch. 5.3.4 et réf. cit.).

En l'espèce, la marque ressort concrètement de la position *désignation* de chaque quittance, suivi du descriptif du bijou concerné et en lien avec le numéro de référence de l'article. Dans ces conditions et indépendamment de savoir si la marque est également apposée dans tous les cas sur le bijou lui-même, il apparaît clairement qu'elle est utilisée directement en lien avec les produits en tant que marque et non à titre de raison sociale.

7. En principe, la marque doit être utilisée dans la forme enregistrée (ATF 139 III 424 consid. 2.2.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.) et réf. cit.), des divergences non essentielles étant tolérées (cf. art. 11 al. 2 LPM).

Il ressort des pièces produites, notamment des quittances, que la marque est utilisée en tant que marque verbale "Totem". L'usage en partie de lettres minuscules ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée en lettres majuscules, car les lettres majuscules et minuscules ne marquent généralement pas l'impression d'ensemble (cf. arrêt du TAF B-953/2013, consid. 2.3 - CIZELLO / SCIELO) et ne sont ainsi pas significatives en termes de caractère distinctif (cf. arrêt du TAF B-4728/2014, consid. 5.3.1 - WINSTON / Wilson). En conséquence, il sied de conclure que l'usage tel qu'il ressort des moyens de preuves peut être assimilé à l'usage de la marque telle qu'enregistrée (art. 11 al. 2 LPM). Au demeurant, la partie requérante ne le conteste pas.

8. L'usage de la marque attaquée doit être fait par le titulaire ou par des tiers avec son consentement (Art. 11 al. 3 LPM; Directives, partie 6, ch. 5.3.8). Il est incontesté que les bijoux portant la marque "TOTEM" ont été fabriqués et vendus par Bijoux Bonnet SA, titulaire de la marque attaquée.
9. Seul l'usage sérieux est pris en compte. Le caractère sérieux de l'usage se détermine sur la base de l'intention du titulaire de la marque de satisfaire la demande du marché. Pour ce faire, on se fondera sur les habitudes commerciales dans le secteur économique concerné. On tiendra compte en particulier de la nature, de l'étendue et de la durée de l'usage ainsi que des circonstances du cas concret, telles que la taille et la structure de l'entreprise en question (arrêt du TAF B-2382/2020, consid. 2.7.1 – Pierre de Coubertin et réf. cit.). Un usage de la marque qui vise uniquement à éviter d'en perdre la protection ne suffit pas à établir le caractère sérieux de l'usage (Directives, Partie 6, ch. 5.3.3).

Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif fédéral a eu l'occasion de se poser la question de savoir à partir de quel niveau la prospection de marché pouvait satisfaire l'exigence d'usage sérieux qui découle de l'art. 11 LPM. Dans cet arrêt (TAF B-6813/2019, consid. 3.2.7.3 – APTIS / APTIV), les juges administratifs fédéraux relèvent qu'une prospection à une échelle relativement petite est suffisante, à condition qu'elle exprime une offre permanente et non simplement temporaire et, en outre, l'intention de répondre à toute demande déclenchée par celle-ci ; une prospection minimale nécessite des mesures telles qu'un point de vente permanent, un catalogue publié périodiquement ou la coopération avec un partenaire de distribution (cf. dans ce sens également: BSK MSchG – BERNARD VOLKEN, N 88 ad Art. 11 LPM). Dans le domaine des montres, le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs récemment considéré comme étant constitutif d'un usage sérieux la vente sur cinq ans d'une soixantaine de montres au prix unitaire s'élevant à plusieurs milliers de francs (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral TAF B-2597/2020, consid. 10.2.2 – U UNIVERSAL GENEVE (fig.) et UNIVERSAL GENEVE).

En l'espèce, il ressort des moyens de preuve fournis que la partie défenderesse est une entreprise familiale qui dispose d'un seul magasin sis à Neuchâtel ainsi que d'une boutique en ligne (<https://www.bonnet.ch/shop/>). Son rayon d'activité est ainsi territorialement limité. La fabrication des produits est artisanale. Sur la base des factures, il peut être admis que divers bijoux ont été vendus sous la marque "TOTEM", à savoir des pendentifs, bracelets, tours de cou, clips d'oreilles, créoles, bagues et boucles d'oreilles. Grâce au descriptif contenu dans la rubrique *désignation* ainsi que les fiches techniques des bijoux, il s'avère qu'il s'agit de bijoux en or, souvent allié avec du bois ou des pierres (semi-)précieuses. Le prix des bijoux vendus pendant la période à prendre en considération s'élève entre CHF 290.00 et CHF 3'520.00 (avant déduction d'un éventuel rabais). Le prix moyen d'un bijou TOTEM s'élève ainsi à CHF 1'362.30. Les bijoux ne sauraient dans ces conditions être qualifiés comme appartenant à une gamme de prix moyen ; il s'agit bien plutôt de produits relativement onéreux. En outre, la partie défenderesse représente un artisan bijoutier. Il ressort de diverses factures que les clients apportent parfois des modifications au bijou qu'ils souhaitent acheter, en changeant par exemple le bracelet, tout en gardant les breloques ou en ajoutant des diamants au bijou (cf. not. quittances n<sup>os</sup> 1017043 et 1018307). Ce genre de marchandise, qui ne s'achète soit dit en passant que sporadiquement, s'acquiert de ce fait en règle générale dans la boutique du bijoutier, après l'avoir essayé et examiné avec la plus grande attention. La partie requérante soulève que la partie défenderesse n'a entrepris aucune communication marketing ces dernières années pour cette collection. La publicité faite pour un produit est certes un bon moyen pour démontrer la volonté de satisfaire la demande du marché. Or, vu la nature des produits, à savoir une collection de bijoux relativement exclusives et onéreuses, on

ne saurait se fonder uniquement sur cet aspect. Il est fort probable que le site internet de la partie défenderesse, tout comme la publicité faite sur les réseaux sociaux et dans la presse, se focalise et ne mette ainsi en avant que les collections actuelles. Enfin, contrairement à ce qu'avance la partie requérante, la numérotation des factures ne donne aucun indice sur l'usage de la marque. Le rapport du bénéficiaire réalisé en lien avec une marque et le chiffre d'affaire en général de l'entreprise n'est pas apte à déterminer si les conditions de l'usage de la marque attaquée sont remplies.

10. Au vu de ce qui précède, la partie défenderesse a rendu vraisemblable l'usage de sa marque en relation avec les produits enregistrés et l'Institut considère la vente de 24 respectivement 26 bijoux comme suffisante pour admettre la volonté de satisfaire la demande du marché et par conséquent admettre un usage sérieux de la marque en Suisse.
11. Enfin, il convient de vérifier l'usage de la marque en relation avec les produits enregistrés (art. 11 al. 1 LPM), en particulier la problématique de l'usage partiel.

Il y a usage partiel lorsque l'usage d'une marque enregistrée pour une indication générale (Oberbegriff) n'est rendu vraisemblable que pour une partie des produits et services tombant sous cette indication générale. Se pose dans cette hypothèse la question de savoir quelle est l'étendue de la protection conférée par cet usage partiel, autrement dit pour quel(s) produit(s) ou service(s) l'usage de la marque valide le droit à la marque. De manière à ne pas restreindre exagérément la liberté économique des titulaires de marques, l'usage de la marque ne valide pas uniquement le droit à la marque pour les seuls produits ou services en relation avec lesquels l'usage a été rendu vraisemblable; l'Institut applique, conformément à la jurisprudence, la solution minimale étendue (Directives, partie 6, ch. 5.3.5.2).

Dans le cas présent, l'usage de la marque a été rendu vraisemblable pour des pendentifs, bracelets, tours de cou, clips d'oreilles, créoles, bagues et boucles d'oreilles en or, souvent allié avec du bois précieux ou des pierres (semi-)précieuses (III.C. ch. 9).

La marque attaquée est protégée en lien avec la "bijouterie, joaillerie". Ces deux termes font partie de l'intitulé de classe 14 "métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques" et représentent ainsi une indication générale.

D'un point de vue lexical, un bijou est défini comme un "objet de parure précieux par la matière ou par le travail" (<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bijou/9261>, consulté le 15.02.2022). Le Petit Robert désigne ainsi comme principaux bijoux les articles suivants : bague, boucle d'oreille, bracelet, breloque, broche, chaîne, clip, collier, couronne, croix, diadème, épingle, gourmette, médaillon, parure, pendentif, pendeloque, pendentif (dictionnaire licenciée en ligne *Le Petit Robert*, pour le terme "bijou", consulté le 15.02.2022). La classification de Nice ne prévoit du reste pas d'autres articles qui ne seraient pas couverts par les termes précités (cf. <http://tmclass.tmdn.org/ec2/>, consulté pour le terme "bijouterie" le 15.02.2022). Il est difficile sans faire preuve d'arbitraire de procéder à des sous-catégories de produits au regard du critère de leur finalité et de leur destination dans l'indication « bijouterie ». Au demeurant, les divers produits de la gamme « TOTEM » sont suffisamment variés pour couvrir une large variété de bijoux. Au vu de ce qui précède, l'usage effectif permet de conserver le droit à la marque pour l'indication générale "bijoux".

Quant à l'indication joaillerie, elle définit l'art de fixer sur des bijoux des pierres précieuses ou des perles fines (<https://www.cnrtl.fr/definition/joaillier>, consulté le 15.02.2022). Il en résulte que la joaillerie constitue une catégorie de bijoux, ornés de pierres ou de perles. Par ailleurs, l'aide à la classification de l'Institut ne répertorie aucune catégorie plus spécifique contenant le terme joaillerie, mais l'associe souvent à la bijouterie ("articles de bijouterie-joaillerie"; cf. <https://wdl.ige.ch/wdl/index.zul>, consulté pour le terme "joaillerie" le 15.02.2022). Comme il a été retenu plus haut (III.C. ch. 9 ci-dessus), les bijoux de la collection "TOTEM" sont souvent ornés de pierres tels que des diamants. Dans ces conditions, l'usage de la marque attaquée tombe également sous cette catégorie et permet ainsi de conserver le droit à la marque pour l'indication "joaillerie".

12. En conclusion, il ressort de ce qui précède que la partie défenderesse a rendu vraisemblable l'usage de la marque attaquée. La demande est par conséquent rejetée.



#### **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 radiation est rejetée. La procédure a nécessité deux échanges 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 à la partie défenderesse CHF 2'400.00 à titre de dépens.

Pour ces motifs, il est

**décidé:**

1.  
La demande de radiation dans la procédure n° 101827 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 28 février 2022

Veuillez 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).