



## **Arrêt du 16 octobre 2023**

---

Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège),  
Daniel Willisegger, David Aschmann, juges,  
Yann Grandjean, greffier.

---

Parties

**PROSEGUR, COMPANIA DE SEGURIDAD, S.A.**,  
représentée par Maître Christophe Maillefer, avocat,  
recourante,

contre

**Prosegur SA, Società di vigilanza**,  
représentée par Rentsch Partner AG,  
intimée,

**Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI**,  
autorité inférieure.

---

Objet

Procédures d'opposition n<sup>os</sup> 13'984, IR 605'490  
PROSEGUR/CH 663'250 Prosegur Società di vigilanza (fig.)  
et 13'983 IR 605'490 PROSEGUR/CH 663'236 PROSEGUR.

**Faits :****A. Procédures d'opposition n<sup>os</sup> 13'983 et 13'984**

**A.a** Publiée le 9 septembre 2014 dans le registre suisse des marques ([www.https://www.swissreg.ch](http://www.swissreg.ch)), la marque suisse n° 663'250 "Prosegur Società di vigilanza (fig.)" (ci-après : la marque attaquée n° 1), dont la titulaire est la société suisse Prosegur SA, Società di vigilanza, revendique différents produits et services en classes 9, 35, 37, 39, 41 et 45.

Publiée le 9 septembre 2014 dans le registre suisse des marques ([www.https://www.swissreg.ch](http://www.swissreg.ch)), la marque verbale suisse n° 663'236 "PROSEGUR" (ci-après : la marque attaquée n° 2), dont la titulaire est également la défenderesse, revendique différents produits et services en classes 9, 35, 37, 39, 41 et 45.

**A.b** Par requêtes du 8 décembre 2014, la société espagnole PROSEGUR, COMPANIA DE SEGURIDAD, S.A. a formé opposition totale contre la marque attaquée n° 1 (opposition n° 13'984) et la marque attaquée n° 2 (opposition n° 13'983) auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI (ci-après : l'autorité inférieure). Ces oppositions se fondent sur l'enregistrement international n° 605'490 "PROSEGUR" (marque verbale ; ci-après : la marque opposante), enregistré le 10 août 1993, publié dans la *Gazette OMPI des marques internationales* n° 9/1993 du 17 novembre 1993, avec revendication pour la Suisse, pour différents produits et services en classe 9, 39 et 42.

**A.c** Par deux décisions du 8 septembre 2016, l'autorité inférieure a rejeté les oppositions n<sup>os</sup> 13'983 et 13'984. Dans les deux décisions, elle conserve la taxe d'opposition d'un montant de 800 francs ; elle met à la charge de l'opposante le paiement à la défenderesse de 1'000 francs à titre de dépens. A l'appui des deux décisions, l'autorité inférieure estime que les pièces produites prises dans leur ensemble n'apportent pas la vraisemblance d'un usage pour les produits et services concernés.

**A.d** Par actes du 11 octobre 2016, la société espagnole PROSEGUR, COMPANIA DE SEGURIDAD, S.A. a déposé un recours contre la décision n° 13'984 (cause B-6253/2016) et un recours contre la décision n° 13'983 (cause B-6271/2016) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Chaque fois, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, à l'admission de son opposition et à la radiation de la marque opposante (enregistrement international n° 605'490 "PROSEGUR").

**A.e** Par arrêt B-6253/2016 du 14 juillet 2021 (ATAF 2021 IV/2), le Tribunal a joint les causes B-6253/2016 et B-6271/2016, admis partiellement les recours B-6253/2016 et B-6271/2016 dirigés contre les décisions du 8 septembre 2016 (n<sup>os</sup> 13'983 et 13'984), les annulant et renvoyant les causes devant l'autorité inférieure pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Cet arrêt a jugé que la société espagnole PROSEGUR, COMPANIA DE SEGURIDAD, S.A. a rendu vraisemblable l'usage sérieux de la marque opposante, à savoir l'enregistrement international n° 605'490, sur le territoire allemand en lien avec les services revendiqués en classe 39 conformément à son enregistrement et durant la période de référence (consid. 9.4).

**A.f** Par décisions du 14 février 2022, l'autorité inférieure a prononcé la clôture de l'instruction des procédures d'opposition n<sup>os</sup> 13'983 et 13'984.

**A.g** Par décisions du 19 septembre 2022, l'autorité inférieure a prononcé la suspension des procédures d'opposition n<sup>os</sup> 13'983 et 13'984 jusqu'à droit définitivement connu dans la procédure de radiation pour défaut d'usage n° 100'003 (consid. C).

**A.h** Par actes du 18 octobre 2022, la société espagnole PROSEGUR, COMPANIA DE SEGURIDAD, S.A (ci-après : la recourante) a déposé un recours contre la décision de suspension de la procédure d'opposition n<sup>os</sup> 13'983 (cause B-4761/2022) et un recours contre la décision de suspension de la procédure d'opposition n° 13'984 (cause B-4752/2022). Elle conclut à l'annulation des décisions attaquées, à la constatation que la décision de l'autorité inférieure du 14 février 2022 (clôture de l'instruction) est valable, à ce qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de notifier les décisions sur opposition aux parties, avec suite de frais et de dépens.

## **B. Procédures de recours B-4752/2022 et B-4761/2022**

**B.a** Dans ses réponses du 19 janvier 2023, l'autorité inférieure a conclu au rejet des deux recours pour autant que recevables.

L'intimée a quant à elle pris de conclusions semblables en tête de sa réponse du 23 janvier 2023.

**B.b** Par ordonnances du 27 janvier 2023, le Tribunal a invité la recourante à déposer des répliques et lui a donné l'occasion de se prononcer sur la recevabilité de ses recours, notamment à la lumière de l'arrêt à cinq juges du TAF B-531/2022 du 19 janvier 2023 "revoca della sospensione" portant

sur un recours contre la levée de la suspension d'une procédure d'opposition.

**B.c** La recourante a persisté dans ses conclusions précédentes à l'occasion de sa réplique du 27 mars 2023.

**B.d** L'intimée a fait de même au terme de sa duplique du 16 avril 2023 tout comme l'autorité inférieure le 9 mai 2023.

**B.e** Le 19 mai 2023, la recourante s'est une dernière fois déterminée, se référant à des écritures et conclusions antérieures.

### **C. Procédure de radiation n° 100'003 et procédure de recours B-611/2023**

**C.a** Par acte du 9 janvier 2017, la société suisse Prosecur SA, Società di vigilanza a déposé une demande de radiation pour défaut d'usage (radiation n° 100'003) dirigée contre la marque opposante.

**C.b** Par décision du 16 décembre 2022, l'autorité inférieure a rejeté la demande de radiation n° 100'003, au motif notamment que les décisions rendues dans les procédures d'opposition n<sup>os</sup> 13'983 et 13'984 ne sont pas matériellement aptes à certifier le non-usage de la marque contestée pour les classes 9 et 42 sur lesquelles l'arrêt B-6253/2016 du 14 juillet 2021 (ATAF 2021 IV/2) ne s'est pas prononcé (n° 23).

**C.c** Par acte du 1<sup>er</sup> février 2023, la société suisse Prosecur SA, Società di vigilanza a déposé un recours contre la décision du 16 décembre 2022 (cause B-611/2023). Cette procédure est conduite en langue allemande et est à ce jour pendante devant le Tribunal.

### **D. Procédure de radiation n° 103'145**

En date du 20 janvier 2023, la société suisse Prosecur SA, Società di vigilanza a déposé auprès de l'autorité inférieure une nouvelle demande de radiation pour défaut d'usage à l'encontre de la marque opposante (radiation n° 103'145). Cette procédure est actuellement pendante.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

**Droit :****1.**

Les causes B-4752/2022 et B-4761/2022 opposent les mêmes parties, dans deux procédures d'opposition parallèles (n<sup>os</sup> 13'983 et 13'984) et les questions juridiques soulevées sont identiques, de sorte qu'il convient de prononcer la jonction des causes B-4752/2022 et B-4761/2022 et de ne rendre qu'un seul arrêt (dans ce sens : arrêts 2C\_1143/2013 du 28 juillet 2014 consid. 1.2.1 non publié *in* ATF 140 I 153).

**2.**

Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

**2.1** Le Tribunal est en soi compétent pour statuer sur les présents recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).

**2.2** L'intimée conteste l'intérêt actuel et pratique de la recourante (réponse p. 4 s.). Selon elle, la dénonciation au 31 mai 2022 de la convention du 13 avril 1892 entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (RO 2022 156) priverait la recourante de la possibilité de s'en prévaloir en lien avec l'usage sérieux de sa marque (voir l'arrêt B-6253/2016 du 14 juillet 2021 consid. 6.1 [ATAF 2021 IV/2]). La jurisprudence récente a jugé que cette convention reste applicable tant que, comme en l'espèce, la période de référence de cinq ans pour l'usage à des fins de maintien des droits de la marque opposante est antérieure à la date d'effet de sa dénonciation (arrêt du TAF B-6169/2020 et B-6175/2020 du 23 août 2023 consid. 5.2.4 "ADVENTURIDGE/ Adventure [fig.]"). L'argument de l'intimée doit ainsi être écarté.

Au surplus, la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) doit être reconnue à la recourante dans la mesure de ce qui suit (consid. 3).

**2.3** Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.

### 3.

En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que les décisions de suspension des procédures d'opposition n<sup>os</sup> 13'983 et 13'984 sont des décisions incidentes et non des décisions finales (ATF 137 III 522 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A\_66/2023 du 15 mars 2023 consid. 2).

#### 3.1

**3.1.1** Une décision incidente prise dans le cadre d'une procédure contentieuse n'est attaquable que sous certaines conditions. Pour autant qu'elle ne porte pas sur la compétence ou une demande de récusation (art. 45 PA), une décision incidente ne peut ainsi faire l'objet d'un recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 let. a PA), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 let. b PA ; ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 et 134 III 188 consid. 2.1 ; ATAF 2009/42 consid. 1.1 ; arrêts du TAF A-372/2012 du 25 mai 2012 consid. 1.2, A-4353/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.5 et les références citées). L'admission des recours ne peut conduire en l'espèce à une décision finale, de sorte que la clause de recevabilité prévue à l'art. 46 al. 1 let. b PA ne s'applique pas.

**3.1.2** L'art. 46 al. 1 let. a PA ne définit pas la notion de préjudice irréparable. La jurisprudence a néanmoins précisé que, à la différence de ce qui prévaut pour l'art. 93 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) qui suppose en principe un dommage juridique (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; arrêt du TF 2C\_959/2018 du 12 novembre 2018 consid. 3.2), l'art. 46 al. 1 let. a PA ne subordonne la voie de recours qu'à la survenance d'un préjudice de fait (arrêts du TAF A-698/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.2 ; A-6748/2015 du 22 février 2016 consid. 1.2). Pour attaquer une décision incidente, il n'est dès lors pas nécessaire que le dommage soit de nature juridique, un simple dommage de fait, à certaines conditions même de nature économique, est suffisant (ATF 130 II 149 consid. 1.1 et 120 Ib 97 et les références citées ; ATAF 2009/42 consid. 1.1 ; UHLMANN/WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, 3<sup>e</sup> éd. 2023, art. 46 PA n<sup>o</sup> 6 ; MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3<sup>e</sup> éd. 2022, n<sup>o</sup> 2.47).

**3.1.3** En d'autres termes, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Le

préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même, et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente (ATAF 2015/26 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt du TAF A-698/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.2).

**3.1.4** A cet égard, il appartient à la partie recourante d'exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies. Il lui appartient notamment d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 et les références citées), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 III 80 consid. 1.2).

**3.1.5** Dans certaines configurations, la jurisprudence renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque la partie recourante expose et rend vraisemblable que la décision contestée entraînera un déni de justice ou un retard injustifié (ATF 143 III 416 consid. 1.4, 143 IV 175 consid. 2.3, 138 IV 258 consid. 1.1, 138 III 190 consid. 6, 137 III 261 consid. 1.2.2 et 134 IV 43 consid. 2.2). Il faut à cet égard que le grief fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 et 138 III 190 consid. 6). Tel est notamment le cas, lorsqu'une suspension est prononcée pour une durée indéterminée ou lorsque la reprise de la procédure dépend d'un événement incertain sur lequel la personne concernée n'a aucune influence (ATF 134 IV 43 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A\_66/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.4, 5A\_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 1.1, non publié in ATF 141 III 270 et 1B\_273/2007 du 6 février 2008 consid. 1.3 ; UHLMANN/WÄLLE-BÄR, op. cit., art. 46 PA n° 24 et les références citées ; WIEDERKEHR ET AL., OF VwVG Kommentar, 2022, art. 46 PA n° 5). Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de célérité n'est pas violé, ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 46 PA (dans ce sens : ATF 143 III 416 consid. 1.4, 143 IV 175 consid. 2.3 et 134 IV 43 consid. 2.5).

**3.1.6** Une procédure pendante devant une autre autorité ne constitue toutefois un motif de suspension que si elle a une importance préjudicielle pour la procédure suspendue et que celle-ci ne peut pas atteindre son but plus rapidement et plus simplement sans suspension (ATF 130 V 90 consid. 5, 123 II 3 consid. 2b et 122 II 217 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C\_522/2020 du 15 janvier 2021 consid. 3.2). Cela est également

valable en droit des marques (arrêt du TAF B-4119/2008 du 9 mars 2009 consid. 2 "COMO VIEW").

**3.2** L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et 130 I 312 consid. 5.2). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C\_395/2020 du 9 octobre 2020 consid. 3.3).

**3.3** En l'espèce, le recourante se réfère au principe de célérité. Elle constate que les procédures d'opposition ont débuté il y a près de neuf ans, ce qui constituerait une longueur déjà excessive (réplique p. 5).

**3.3.1** Il est vrai que les procédures d'opposition n<sup>os</sup> 13'983 et 13'984 ont été engagées en septembre 2014, c'est-à-dire il y a neuf ans. Des premières décisions sur le fond ont été rendues deux ans plus tard, en septembre 2016. Les procédures de recours B-6253/2016 et B-6271/2016 contre ces décisions ont été suspendues durant presque quatre années, du 10 mars 2017 au 5 janvier 2021. Cette suspension a été prononcée à *la demande des parties* jusqu'à droit connu sur la demande de radiation n° 100'003 (décisions incidentes B-6253/2016 et B-6271/2016 du 10 mars 2017 p. 4). Cette procédure de radiation fut elle-même suspendue devant l'autorité inférieure depuis le 27 mars 2018 en raison de *pourparlers transactionnels entre les parties* (duplique de l'autorité inférieure p. 2 ; décisions incidentes B-6253/2016 et B-6271/2016 du 2 mars 2021 p. 3). Devant le Tribunal, la recourante avait même demandé la poursuite de la

suspension, qui lui avait été refusée (décisions incidentes B-6253/2016 et B-6271/2016 du 15 avril 2021 p. 5). Par conséquent, le comportement des parties a, au moins en partie, causé une telle durée. Par ailleurs, si l'on tient compte de ce que la cause a dû être renvoyée devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision (arrêt du TAF B-6253/2016 du 14 juillet 2021 [ATAF 2021 IV/2]) et que les décisions attaquées datent de septembre 2022, il n'apparaît pas évident que l'autorité inférieure aurait tardé à agir dans ces affaires.

**3.3.2** Néanmoins, cela n'enlève rien aux neuf ans qu'ont duré ces procédures. Actuellement, leur suspension est fixée jusqu'à droit connu sur la procédure de radiation n° 100'003 (cause B-611/2023). Il s'agit d'un événement sur lequel les parties n'ont guère d'influence (consid. 3.1.5). Le moment où une décision finale interviendra est très incertain et peut se situer encore loin dans le temps. Il n'est dès lors pas exclu que le principe de célérité soit atteint à l'avenir.

En tant qu'il porte sur la question de la suspension des procédures d'opposition n<sup>os</sup> 13'983 et 13'984, le recours est ainsi recevable (dans ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 4A\_66/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.4).

**3.4** Sur un autre plan, la recourante conclut à ce qu'il soit constaté que la décision du 14 février 2022 (clôture de l'instruction) est valable et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de notifier les décisions sur opposition aux parties. La première conclusion concerne une autre décision que les décisions incidentes attaquées. La seconde relève plutôt d'un déni de justice qui n'a pas été invoqué (art. 46a PA). En ce qu'elles excèdent l'objet de la contestation, ces deux conclusions sont irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3).

#### **4.**

Les positions des parties sur le fond se résument ainsi.

**4.1** Outre la durée de la procédure (consid. 3.4), la recourante explique que l'autorité inférieure elle-même avait refusé de suspendre les procédures lorsqu'elle a clos leur instruction le 14 février 2022. Elle reproche à l'autorité inférieure de violer ses propres Directives en matière de marques au sujet de la durée des suspensions (répliques p. 5 à 7).

La recourante se fonde ensuite sur la durée indéterminée de la suspension et l'absence d'influence qu'elle a sur la procédure. Elle reproche à ce titre à l'intimée d'avoir multiplié les procédures à des fins dilatoires, notamment

par le dépôt des procédures de radiation n<sup>os</sup> 100'003 et 103'145. Elle reproche à l'intimée d'avoir, dans la procédure B-611/2023 (radiation n<sup>o</sup> 100'003), requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu n<sup>o</sup> 103'145. Elle explique en résumé qu'à défaut d'annulation des décisions attaquées, les procédures d'opposition seraient vidées de leur substance. Selon elle, la multiplication des procédures de radiation et le temps de traitement de ces procédures feraient que les procédures d'opposition seraient "suspendue[s] indéfiniment" (répliques p. 7 à 9).

La recourante ajoute que la décision rendue dans l'opposition n<sup>o</sup> 100'003 ne supprime en rien la nécessité d'obtenir des décisions dans les procédures d'opposition. Elle estime qu'il aurait été souhaitable que l'autorité inférieure rende des décisions simultanées dans les procédures d'opposition et dans la radiation. Elle avance toutefois que, compte tenu du recours dirigé contre la décision de radiation n<sup>o</sup> 100'003, il serait difficile de prévoir quand une décision définitive sera rendue et quand les procédures d'oppositions reprendront, ouvrant la voie à une violation du principe de célérité (répliques p. 9).

**4.2** L'autorité inférieure de son côté rappelle son pouvoir d'appréciation en la matière, souligne que le Tribunal n'a pas statué sur toutes les questions en lien avec le défaut d'usage de la marque antérieure dans l'arrêt B-6253/2016 du 14 juillet 2021 (ATAF 2021 IV/2) et explique que la décision en matière de radiation pourrait être amenée jusque devant le Tribunal fédéral (réponse p. 4 ; duplique p. 4 s.).

**4.3** L'intimée enfin reproche à la recourante d'être responsable de la longueur de la procédure (réponse p. 5). Elle estime également que la validité de la marque opposante doit être vue comme une question préalable qui justifie que l'on suspende les procédures d'opposition jusqu'à droit connu sur la radiation de cette marque (réponse p. 6-8). Comme l'autorité inférieure, elle rappelle l'asymétrie dans les voies de droit ici applicables (réponse p. 9-11).

Elle se défend d'être responsable de la prolongation de la procédure, dans la mesure où elle ne ferait que défendre ses droits, ce que ferait d'ailleurs également la recourante (duplique p. 3).

Elle estime enfin que la reprise de la procédure violerait l'égalité de traitement possiblement au détriment de la recourante qui pourrait perdre sa marque sans possibilité de porter l'affaire devant le Tribunal fédéral (duplique p. 4).

## 5.

Pour trancher ce litige, il convient tout d'abord d'exposer les règles applicables aux procédures d'opposition à l'enregistrement d'une marque et de radiation d'une marque pour défaut d'usage, ainsi que les normes de coordination existantes.

**5.1** La procédure d'opposition permet au titulaire d'une marque antérieure de former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM (art. 31 al. 1 LPM). Si l'opposition est fondée, l'enregistrement (*i.e.* la marque attaquée) est révoqué en tout ou en partie ; dans le cas contraire, l'opposition est rejetée (art. 33 LPM). Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12, al. 1, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 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 (art. 35a al. 1 LPM). Dans cette procédure, il appartient au requérant de rendre vraisemblable le défaut d'usage. Il revient au titulaire de la marque attaquée de rendre vraisemblable l'usage ou un juste motif au défaut d'usage (art. 35b al. 1 let. a et b *a contrario*). Si le titulaire échoue à ce faire, la marque attaquée est radiée.

## 5.2

**5.2.1** Lorsqu'une procédure de radiation est conduite parallèlement à une procédure d'opposition et si le défaut d'usage est invoqué dans l'opposition, la question de l'usage sérieux de la marque antérieure devra être traitée dans les deux procédures.

**5.2.2** Si la radiation est tranchée en premier lieu et si la marque antérieure ne fait pas l'objet d'un usage sérieux, elle sera radiée (art. 35b LPM). Radiée (partiellement), elle ne pourra plus servir de fondement à la procédure d'opposition, laquelle deviendra (partiellement) sans objet (arrêt du TAF B-2729/2019 du 8 février 2023 consid. 1.4.3 "GENIUS GROVE [fig.]/GeniusAcademy [fig.] ; "GENIUS BAR/GeniusAcademy [fig.]" et les références citées). Du point de vue de l'économie de la procédure, il y a donc un intérêt à trancher, à titre préjudiciel, pour ainsi dire, la question de l'existence de la marque antérieure dans la radiation avant d'examiner l'opposition qui soulève d'autres questions (motifs relatifs ; art. 3 LPM).

**5.2.3** De plus, si les deux décisions ne sont pas rendues en même temps, cela peut aboutir à des solutions contradictoires sur la question de l'usage sérieux de la marque antérieure. Son titulaire peut par exemple déposer devant l'autorité inférieure des pièces ayant plus de poids dans l'une des procédures, après avoir reçu une décision insatisfaisante dans l'autre.

**5.2.4** Il s'ajoute à cela que la procédure de radiation peut aboutir devant le Tribunal fédéral, contrairement à la procédure d'opposition (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). On ne peut dès lors pas exclure que l'appréciation de l'usage sérieux de la marque antérieure diffère entre les juridictions fédérales, provoquant là aussi des décisions contradictoires.

**5.3** Il faut dès lors se demander comment éviter des décisions contradictoires dans des procédures parallèles d'opposition et de radiation.

**5.3.1** A ce sujet, l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111) contient les dispositions suivantes :

**Art. 23** Pluralité d'oppositions ; suspension de la procédure

<sup>4</sup> L'IPI peut suspendre la procédure d'opposition lorsque la décision concernant l'opposition dépend de l'issue d'une procédure de radiation pour défaut d'usage, d'une procédure civile ou de toute autre procédure.

**Art. 24d** Pluralité de demandes [de radiation] ; suspension de la procédure

<sup>2</sup> L'IPI peut suspendre la procédure [de radiation], lorsque la décision concernant la radiation dépend de l'issue d'une procédure civile ou d'une autre procédure.

**5.3.2** La lecture parallèle de ces deux dispositions indique que le Conseil fédéral avait prévu la suspension de la procédure d'opposition lorsqu'une procédure de radiation était pendante (art. 23 al. 4 OPM) et non l'inverse (art. 24d al. 2 OPM). Cette disposition est cependant formulée de manière potestative, de sorte que l'autorité inférieure dispose en matière d'une certaine marge de manœuvre (DAVID ASCHMANN, Das neue administrative Lösungsverfahren im Gefüge des Markenprozessrechts, sic! 2006 196 ss, 196 s.).

**5.3.3** La formulation potestative de l'art. 23 al. 4 OPM permet à l'autorité inférieure de s'adapter aux configurations très différentes qui peuvent survenir lorsqu'une radiation est menée en parallèle. On pense à l'ordre de

dépôt des demandes, à leur état d'avancement, à l'issue des procédures et aux influences qu'elles ont les unes sur les autres (radiation totale ou partielle), etc. De plus, l'autorité inférieure doit tenir compte du comportement des parties en procédure et veiller au respect du principe de célérité. La solution consistant à laisser un large pouvoir d'appréciation à l'autorité administrative est aussi celle de l'Union européenne (arrêts du TUE T-346/18 du 12 juin 2019, *Advance Magazine Publishers, Inc. - EUIPO* point 42 et T-556/12 du 25 novembre 2014, *Royalton Overseas/OHMI - S.C. Romarose Invest [KAISERHOFF]*, point 30).

**5.3.4** La doctrine s'est exprimée, non sans nuance, en faveur de la suspension de l'opposition jusqu'à droit connu sur la radiation. ASCHMANN en particulier explique qu'une procédure d'opposition parallèle à une radiation fondée sur la même marque peut être suspendue jusqu'à la décision sur la procédure de radiation et, en fonction de l'issue de cette dernière, être clôturée sans décision matérielle ou poursuivie. L'exception de non-usage limite ses effets à la procédure d'opposition, mais l'admission de la demande de radiation supprime la marque opposante et rend ainsi la procédure d'opposition sans objet. Une suspension de la procédure d'opposition semble donc justifiée dans la mesure où la procédure de radiation porte sur la même question juridique, mais elle n'apparaît pas toujours comme une solution la plus conforme à la conduite de la procédure. Si la procédure d'opposition est déjà prête à être jugée lorsque la demande de radiation arrive, la célérité prévaut (ASCHMANN, *op. cit.*, 197 ; dans le même sens : UELI BURI, in : *Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz*, 3<sup>e</sup> éd. 2017, art. 35c LPM n° 3).

Cette même doctrine plaide en faveur d'une harmonisation des procédures d'opposition et de radiation, c'est-à-dire une jonction des causes ou une autre coordination, devant l'autorité inférieure. Il devrait en être de même devant le Tribunal en phase de recours (ASCHMANN, *op. cit.*, 197).

**5.3.5** La jurisprudence récente du Tribunal va dans la même direction. Dans un cas où la recourante demandait que la procédure d'opposition soit maintenue en suspens, jusqu'à droit connu sur la procédure de radiation conduite en parallèle, pour une partie des produits et services enregistrés de la marque opposante et poursuivie pour une autre partie, le Tribunal a retenu que la scission de la procédure n'apporterait pas de gain au principe de célérité (arrêt du TAF B-622/2021 du 25 juillet 2022 consid. 2.3 "IPAD/DigiPAD").

## **6.**

Appelé à se prononcer, le Tribunal retient ce qui suit.

**6.1** En l'espèce, l'autorité inférieure a fait le choix de ne pas rendre des décisions harmonisées dans les procédures d'opposition et de radiation, L'art. 23 al. 4 OPM permettait ce choix (consid. 5.3). Il n'en demeure pas moins que l'usage de la marque antérieure devra être examinée une nouvelle fois dans les procédures d'opposition (consid. 5.2). Il s'agit maintenant d'éviter des décisions contradictoires. La question de l'usage sérieux est devenue préjudicielle dans les procédures d'opposition (consid. 5.2.2 ; voir aussi consid. 3.6.1) et il est maintenant raisonnable d'attendre qu'elle soit tranchée définitivement dans le cadre de la radiation avant de statuer sur les oppositions restantes. La suspension des procédures d'opposition apparaît ainsi comme le moyen adéquat d'y parvenir en l'espèce.

**6.2** Sous l'angle du principe de célérité, l'admission éventuelle du recours et la reprise des procédures d'opposition devant l'autorité inférieure ne changeraient rien au rythme et à la durée des procédures d'opposition. Le Tribunal a déjà constaté que les conditions du déni de justice formel ne sont pas réunies à ce jour (consid. 3.3.1 *in fine*). Dans la pratique, au moins dans un premier temps, l'autorité inférieure n'examinera donc pas l'usage sérieux de la marque opposante avant d'avoir une décision finale dans les procédures de radiations pendantes.

**6.3** De plus, rien n'indique que les procédures d'opposition soient prêtes à être tranchées. Bien au contraire, l'arrêt du TAF B-6253/2016 du 14 juillet 2021 (ATAF 2021 IV/2) ne s'est prononcé que sur l'usage de la marque opposante en classe 39. Il a laissé ouverte, outre le risque de confusion, deux autres questions : 1) l'usage sérieux des produits en classe 9 et des services en classe 42, ainsi que 2) la question de savoir si les services en classe 39 (services de transport de valeurs en fourgons blindés) constituent une sous-catégorie des services en classe 42 (services d'une agence de surveillance et de protection ; consid. 10). Par conséquent, la question de l'usage sérieux de la marque antérieure et, donc, celle de l'étendue de la protection de cette marque sont encore à traiter.

**6.4** La recourante invoque encore en vain plusieurs arguments en lien avec les premières procédures de recours dont le Tribunal était saisi.

**6.4.1** Il est vrai que, dans les décisions incidentes du 5 janvier 2021, rendues dans les causes B-6253/2016 et B-6271/2016, le Tribunal avait

constaté que presque quatre ans s'étaient écoulés depuis la suspension sans qu'une décision ne soit rendue dans la procédure de radiation n° 100'003 (p. 4). Le Tribunal avait alors estimé que le principe de l'économie de la procédure ne l'emportait plus sur le principe de célérité, ouvrant la voie à la reprise de ces procédures.

Toutefois, le Tribunal a repris les procédures B-6253/2016 et B-6271/2016 dans un contexte très particulier. La procédure de radiation avait elle-même été suspendue devant l'autorité inférieure depuis mars 2018 en raison de pourparlers transactionnels qui n'aboutissaient pas (décisions incidentes du 15 avril 2021 dans les causes B-6253/2016 et B-6271/2016 p. 4). Il y avait donc, au-delà de la durée de suspension, dans le comportement des parties, une attitude nuisant au principe de célérité qui exigeait la reprise de l'instruction (consid. 3.3.1).

**6.4.2** A la suite de ces décisions incidentes, l'autorité inférieure a modifié ses Directives en matière de marques pour indiquer dorénavant qu'elle "considère que, dans le cas d'une procédure d'opposition ou de radiation suspendue depuis plus de quatre ans, le principe de célérité l'emporte de sorte que ces procédures sont reprises d'office sans possibilité d'obtenir une nouvelle suspension" (Directives en matière de marques, état au 1<sup>er</sup> juillet 2023, Partie générale, n° 6, p. 45).

En l'espèce, la suspension devant l'autorité inférieure des procédures d'opposition dure depuis septembre 2022 seulement, c'est-à-dire depuis environ un an, et non quatre. Ces Directives sont donc respectées.

**6.4.3** Enfin, dans l'arrêt B-6253/2016 du 14 juillet 2021 (ATAF 2021 IV/2), le Tribunal avait enjoint l'autorité inférieure de "[veiller] à coordonner ces procédures d'opposition n<sup>os</sup> 13'983 et 13'984 avec la procédure de radiation n° 100'003 encore pendante devant elle". Ce considérant n'est d'aucun secours pour la recourante, car le Tribunal n'avait rien précisé quant à la manière de coordonner ces procédures.

**6.5** L'attitude inutilement procédurière de l'intimée qui, selon la recourante multiplierait les demandes de radiation (consid. 4.1), est une question à faire valoir dans les procédures de radiation en question.

## 7.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les décisions incidentes attaquées rendues dans les procédures d'opposition n<sup>os</sup> 13'983 et 13'984

sont conformes au droit. Les recours B-4752/2022 et B-4761/2022 doivent dès lors être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

## **8.**

Il reste à statuer sur les frais de procédure et les dépens.

**8.1** Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1<sup>ère</sup> phrase et al. 4 FITAF).

En l'espèce, la recourante qui succombe supportera les frais de procédure, qui s'élèvent à 3'500 francs (arrêt du TAF B-622/2021 du 25 juillet 2022 consid. 3.2 "IPAD/DigiPAD"). Ce montant sera compensé avec les deux avances sur les frais de procédure présumés de 3'000 francs, c'est-à-dire 6'000 francs au total, versées durant l'instruction des causes B-4752/2022 et B-4761/2022. Le solde de 2'500 francs lui sera restitué.

**8.2** L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA).

Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens. L'intimée a obtenu gain de cause et est dûment représentée ; elle a droit à des dépens. Au vu de ses prises de positions (une réponse de 11 pages et une duplique de 4 pages), il convient de lui allouer des dépens à hauteur de 1'500 francs et de les mettre à la charge de la recourante. En outre, l'autorité inférieure n'y a en toute hypothèse pas droit (art. 7 al. 3 FITAF).

## **9.**

Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque, le présent arrêt est définitif (art. 73 LTF).

**Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :**

**1.**

Les causes B-4752/2022 et B-4761/2022 sont jointes.

**2.**

Les recours B-4752/2022 et B-4761/2022 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

**3.**

Les frais de procédure de 3'500 francs sont mis à la charge de la recourante.

Ils sont compensés avec les deux avances sur les frais de procédure présumés de 3'000 francs, c'est-à-dire 6'000 francs au total, versées par la recourante durant l'instruction des causes B-4752/2022 et B-4761/2022. Le solde de 2'500 francs lui est restitué.

**4.**

Il est alloué à l'intimée un montant de 1'500 francs à titre de dépens qui est mis à la charge de la recourante.

**5.**

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'intimée et à l'autorité inférieure.

Le président du collège :

Le greffier :

Pietro Angeli-Busi

Yann Grandjean

Expédition : 23 octobre 2023

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour et formulaire "Adresse de paiement")
- à l'intimée (recommandé ; annexes : pièces en retour)
- à l'autorité inférieure (n<sup>os</sup> de réf. 13'983 et 13'984 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)