

2021 IV/2

Extrait de l'arrêt de la Cour II
dans la cause PROSEGUR, COMPANIA DE SEGURIDAD, S.A. contre
Prosegur SA, Società di vigilanza et
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
B-6253/2016 du 14 juillet 2021

Droit des marques. Procédure d'opposition. Usage d'une marque propre à en assurer la protection. Principe de territorialité. Usage en Allemagne (exception au principe de territorialité). Obligation d'un enregistrement de la marque en Suisse et en Allemagne. Validité d'un enregistrement en Allemagne sous la forme d'une marque de l'Union européenne.

Art. 5, art. 11, art. 12, art. 13 al. 1, art. 32 LPM. Art. 5 de la convention du 13 avril 1892 entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques.

- 1. Selon le principe de territorialité, la marque opposante bénéficie d'une protection pour autant qu'elle ait été utilisée en Suisse (consid. 6.1).**
- 2. Par exception, en raison du contexte conventionnel unissant la Suisse et l'Allemagne, l'usage de la marque opposante sur le territoire allemand vaut usage sur le territoire suisse et inversement (consid. 6.1–6.3).**
- 3. Pour se prévaloir de cette exception, la marque opposante doit en outre être enregistrée dans les deux pays (consid. 6.4.1).**
- 4. L'enregistrement en Allemagne peut prendre la forme d'une marque de l'Union européenne. Un enregistrement international avec revendication pour l'Allemagne est aussi suffisant (consid. 7.2.2).**
- 5. La notion d'usage est celle du droit suisse, que la marque ait été utilisée en Suisse ou en Allemagne (consid. 8.1).**

Markenrecht. Widerspruchsverfahren. Rechtserhaltender Gebrauch einer Marke. Territorialitätsprinzip. Gebrauch in Deutschland (Ausnahme vom Territorialitätsprinzip). Erfordernis der Eintragung der Marke in der Schweiz und in Deutschland. Geltung einer Unionsmarke als Eintragung in Deutschland.

Art. 5, Art. 11, Art. 12, Art. 13 Abs. 1, Art. 32 MSchG. Art. 5 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz.

1. Nach dem Territorialitätsprinzip ist die Widerspruchsmarke geschützt, sofern sie in der Schweiz gebraucht wurde (E. 6.1).
2. In Ausnahme davon und bedingt durch das einschlägige Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland gilt der Gebrauch der Widerspruchsmarke in Deutschland auch als Gebrauch in der Schweiz und umgekehrt (E. 6.1–6.3).
3. Um sich auf diese Ausnahme berufen zu können, muss die Widerspruchsmarke zudem in beiden Staaten eingetragen sein (E. 6.4.1).
4. Eine Eintragung in Deutschland kann in Form einer Unionsmarke erfolgen. Ebenso reicht eine internationale Registrierung mit Schutzanspruch für Deutschland aus (E. 7.2.2).
5. Massgebend ist der schweizerische Gebrauchsbegriff, unabhängig davon, ob die Marke in der Schweiz oder in Deutschland gebraucht wurde (E. 8.1).

Diritto dei marchi. Procedura di opposizione. Uso di un marchio atto a garantirne la protezione. Principio di territorialità. Uso in Germania (eccezione al principio di territorialità). Obbligo di registrare il marchio in Svizzera e in Germania. Validità della registrazione in Germania come marchio dell'Unione europea.

Art. 5, art. 11, art. 12, art. 13 cpv. 1 e art. 32 LPM. Art. 5 della Convenzione del 13 aprile 1892 fra la Svizzera e la Germania riguardante la reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi.

1. Secondo il principio di territorialità, il marchio opponente è protetto se è stato utilizzato in Svizzera (consid. 6.1).
2. In deroga a questo principio, nel contesto della pertinente convenzione tra la Svizzera e la Germania, l'uso del marchio opponente in territorio tedesco è considerato uso in territorio svizzero e viceversa (consid. 6.1–6.3).
3. Per beneficiare di questa eccezione, il marchio opponente deve inoltre essere registrato in entrambi i Paesi (consid. 6.4.1).

- 4. La registrazione in Germania può assumere la forma di un marchio dell'Unione europea. È sufficiente anche una registrazione internazionale con rivendicazione per la Germania (consid. 7.2.2).**
- 5. Il concetto di uso è quello definito dal diritto svizzero, a prescindere dal fatto che il marchio sia stato utilizzato in Svizzera o in Germania (consid. 8.1).**

Par requêtes du 8 décembre 2014, se fondant sur l'enregistrement international n° 605'490 « PROSEGUR » (ci-après: marque opposante), avec revendication pour la Suisse pour différents produits et services en classes 9, 39 et 42, la société espagnole PROSEGUR, COMPANIA DE SEGURIDAD, S.A. (ci-après: recourante) forme, auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI; ci-après: autorité inférieure), opposition totale à l'enregistrement des marques suisses n° 663'250 « Prosegur Società di vigilanza (fig.) » et 663'236 « PROSEGUR », dont la titulaire est la société suisse Prosegur SA, Società di vigilanza (ci-après: intimée), avec revendication pour différents produits et services en classes 9, 35, 37, 39, 41 et 45. La recourante ne bénéficie pas d'une marque nationale allemande ni d'un enregistrement international, avec revendication pour l'Allemagne; elle dispose en revanche d'au moins deux marques de l'Union européenne sous les n° 008764227 « PROSEGUR » et 004807038 « PROSEGUR (fig.) ».

L'autorité inférieure rejette les oppositions par deux décisions du 8 septembre 2016, estimant que les pièces produites prises dans leur ensemble n'apportent pas la vraisemblance d'un usage sérieux de la marque opposante pour les produits et services concernés.

Par actes du 11 octobre 2016, la recourante dépose un recours contre ces deux décisions (causes B-6253/2016 et B-6271/2016) auprès du Tribunal administratif fédéral.

Dans les décisions attaquées, l'autorité inférieure ne s'était pas prononcée sur le statut de la marque de l'Union européenne. Estimant que l'usage sérieux en Allemagne ne pouvait pas être retenu, elle avait rejeté les oppositions sans examiner non plus le risque de confusion entre les marques opposées. Le Tribunal administratif fédéral a, au contraire, constaté un usage sérieux de la marque opposante sur le territoire allemand. Il a ainsi dû trancher la question de savoir si une marque de l'Union européenne valait enregistrement en Allemagne dans le cadre de la convention du 13 avril 1892

entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (RS 0.232.149.136; ci-après: convention CH/D). Tranchant ce point par l'affirmative, il admet le recours, après avoir joint les deux procédures, et renvoie le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle examine le risque de confusion entre les marques opposées.

Extrait des considérants:

4.

La marque doit être utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 [LPM, RS 232.11]) dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou dans une forme n'en divergeant pas essentiellement (art. 11 al. 2 LPM). L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM). En outre, l'usage doit être sérieux et se rapporter, en principe, au territoire suisse.

5.

5.1

5.1.1 Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 LPM) et confère au titulaire le droit exclusif d'en faire usage pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM).

5.1.2 La protection est accordée pour autant toutefois que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM).

5.1.3 Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM dans sa première réponse à l'opposition, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM et art. 22 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [OPM, RS 232.111]). La vraisemblance doit se rapporter à une

période de cinq ans à compter rétroactivement de la date à laquelle le défendeur fait valoir le défaut d'usage de la marque opposante (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 2.1.3 « sensationail [fig.]/SENSATIONAIL »; B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4 « KINDER/kinder Party [fig.] »).

5.2 (...)

6.

6.1 En principe, seul l'usage en Suisse peut valider le droit à la marque. Il faut que l'utilisation soit liée de manière directe avec des produits effectivement livrés ou achetés en Suisse, ou avec des services effectivement fournis ou utilisés en Suisse, ou que la publicité ait été conçue spécialement pour la Suisse et qu'elle y ait été diffusée plus ou moins régulièrement de manière ciblée (arrêts B-6637/2014 consid. 5.4 « sensationail [fig.]/SENSATIONAIL »; B-6856/2014 du 24 mars 2016 consid. 3.4 « sportsdirect.com [fig.]/sportdirect.com [fig.] » et B-7439/2006 consid. 4.2.1 « KINDER/kinder Party [fig.] »; MARKUS WANG, in: *Markenschutzgesetz [MSchG]*, 2^e éd. 2017, art. 11 LPM n° 51; ERIC MEIER, in: *Commentaire romand, Propriété intellectuelle*, 2013 [ci-après: CR PI], art. 11 LPM n° 54).

Il existe deux exceptions au principe de territorialité: l'utilisation pour l'exportation (p. ex. arrêt du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 « Bentley ») et l'art. 5 de la convention CH/D. Cette disposition se lit ainsi:

Les conséquences préjudiciables qui, d'après les lois des parties contractantes, résultent du fait qu'une invention n'a pas été mise en œuvre, qu'un dessin ou modèle n'a pas été reproduit, ou qu'une marque de fabrique ou de commerce n'a pas été employée dans un certain délai, ne se produiront pas, si la mise en œuvre, la reproduction ou l'emploi ont lieu sur le territoire de l'autre partie.

6.2 L'intimée estime que la portée de la convention CH/D aurait été relativisée par la jurisprudence fédérale récente ([...]). Il est vrai que, dans l'arrêt 4A_152/2020 du 26 octobre 2020 « OTTO'S II », le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 5 de la convention CH/D ne fait que reporter le délai de grâce dans l'autre Etat contractant – en Suisse, ce délai est de 5 ans conformément à l'art. 12 LPM – et que cette disposition ne doit pas être prise en compte lors de l'examen de la priorité découlant de l'usage relevant du droit de la concurrence déloyale (arrêt précité consid. 6.2.3). Cette interprétation restrictive de l'art. 5 de la convention CH/D ne change rien – et le Tribunal fédéral le dit expressément (arrêt précité consid. 6.2.3.2) – à sa pleine et entière application en droit des marques, comme en l'espèce.

6.3

6.3.1 Seuls les ressortissants allemands et suisses et les ressortissants de pays tiers résidant ou établis en Allemagne ou en Suisse peuvent se prévaloir des droits découlant de la convention CH/D, en vertu de laquelle il suffit que les personnes morales aient un établissement industriel ou commercial réel et non seulement apparent dans l'un des Etats contractants. En revanche, les ressortissants de pays tiers qui n'ont pas de résidence ou de succursale en Suisse ou en Allemagne ne peuvent tirer aucun droit de la convention CH/D pour eux-mêmes (ATF 124 III 277 consid. 2c « Nike »; arrêts du TAF B-6505/2017 du 21 octobre 2019 consid. 5.1 « Puma [fig.]/MG PUMA »; B-5543/2012 du 12 juin 2013 consid. 5 « six [fig.]/SIXX et six [fig.]/sixx [fig.] »).

6.3.2 (...)

6.4

6.4.1 La marque doit en outre être enregistrée (« eingetragen » ou « registriert ») dans les deux pays (ATF 96 II 243 « Blauer Bock » consid. 5 [implicite]; arrêt du TAF B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 6 « [fig.]/Targin [fig.] »; décision de la Commission de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] du 12 juillet 2006, sic! 12/2006 p. 860 « Omax [fig.]/Omax »; Directives de l'IPI en matière de marques du 1^{er} janvier 2019, Partie 6, ch. 5.3.1 p. 243, < <https://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marques.html> >, consulté le 10.06.2021; BERNARD VOLKEN, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3^e éd. 2017 (ci-après: BSK MSchG WSchG), art. 11 LPM n° 76 s. et art. 32 LPM n° 17; MANUEL BIGLER, in: BSK MSchG WSchG, art. 20 LPM n° 5; WANG, op. cit., art. 11 n° 62; MEIER, in: CR PI, art. 11 LPM n° 60; MICHÈLE BURNIER, in: CR PI, art. 20 LPM n° 13; EBERT-WEIDENFELLER/NOTH, Benutzungsnachweis für Marken im deutsch-schweizerischen Verhältnis, GRURPrax 2013 p. 416; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, 2^e éd. 2009, n° 1351; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, 2008, p. 53; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005 [ci-après: MEIER, thèse], p. 112; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2^e éd. 1999, art. 11 LPM n° 20; HEINRICH DAVID, Der schweizerisch-deutsche Staatsvertrag vom 13. April 1892 betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz, GRURInt. 1972 p. 270). Un auteur estime que la marque

doit seulement être protégée (« geschützt ») dans les deux pays (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, 2002, art. 11 LPM n° 36).

Il est vrai que la convention CH/D ne prévoit pas explicitement ce double enregistrement (WANG, op. cit., art. 11 LPM n° 62) et que les arrêts plus récents du Tribunal administratif fédéral ne mentionnent plus systématiquement cette condition (entre autres: arrêts du TAF B-681/2016 du 23 janvier 2018 consid. 2.6 « FACEBOOK/StressBook »; B-7768/2015 du 4 décembre 2017 consid. 2.6 « Capsa/CUPSY [fig.] »; B-40/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.4 « EGATROL/EGATROL »; B-6378/2011 du 15 août 2013 consid. 5.3.2 « FUCIDERM/FUSIDERM »).

6.4.2 Comprendre pourquoi un enregistrement en Suisse et en Allemagne est exigé suppose de remonter aux origines de la convention CH/D.

6.4.2.1 L'article premier (aujourd'hui abrogé) de la convention CH/D était ainsi libellé:

Les ressortissants de l'une des parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre partie, des mêmes droits que les ressortissants de cette dernière, en ce qui concerne la protection (...) des marques de fabrique ou de commerce (...). En conséquence, ils jouiront de la même protection que les nationaux et auront le même recours légal contre toute violation de leurs droits, *sous réserve de l'accomplissement des formalités imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque Etat* (FF 1892 III 702, 703 [mise en évidence ajoutée]).

6.4.2.2 Parmi les « formalités imposées » par les législations suisse et allemande pour faire opposition à l'enregistrement d'une marque, il y a l'enregistrement de la marque opposante (aujourd'hui, en Suisse: art. 31 al. 1 LPM et en Allemagne: § 41 al. 1 de la Markengesetz vom 25. Oktober 1994 [MarkenG, Bundesgesetzblatt (BGBl.) 1994 I 3082]; JULIA MIOSGA, in: Markengesetz – Kommentar, 13^e éd. 2020 [ci-après: Kommentar MarkenG], § 42 MarkenG n° 26).

Autrement dit, l'enregistrement sur le territoire pertinent (le territoire suisse et/ou le territoire allemand) est une formalité essentielle à la recevabilité de toute opposition à l'enregistrement d'une marque. Or, le but de la convention CH/D était de former « un seul territoire » sous l'angle de l'usage des marques (Message du 24 mai 1892 concernant la convention conclue avec l'Allemagne pour la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques, FF 1892 III 694, 696 s.). Pour avoir ce territoire unique, il faut que la marque opposante soit enregistrée en Suisse et en Allemagne.

6.4.2.3 Il est vrai que l'art. 1 de la convention CH/D a été abrogé à la suite de l'adhésion de l'Allemagne à la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (ci-après: Convention de Paris, < <https://wipolex.wipo.int/fr/text/287780> >, consulté le 10.06.2021). Cependant, le Conseil fédéral expliquait bien alors que « [l]e principe de l'égalité de traitement, garanti réciproquement aux ressortissants et habitants de chacun des deux Etats, énoncé dans les articles 1 et 2 de la [convention CH/D], est contenu dans les articles 2 et 3 de la [Convention de Paris] » (Message du 5 juin 1902 relatif à la ratification d'un arrangement conclu entre la Suisse et l'Empire allemand, modifiant la convention du 13 avril 1892 concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques, FF 1902 III 653, 654).

De fait, l'art. 2 de la Convention de Paris avait la même teneur que l'ancien art. 1 de la convention CH/D et réservait donc également l'accomplissement des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque Etat. Cette disposition est toujours en vigueur (art. 2 ch. 1 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 [RS 0.232.04]).

On retrouve une exigence similaire au sein de l'Union de Madrid. En effet, celui qui veut s'opposer à l'enregistrement d'une marque suisse doit avoir requis que la protection résultant de l'enregistrement international s'étende à la Suisse (art. 3^{bis} du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques [RS 0.232.112.4; ci-après: Protocole de Madrid]). Autrement dit, le droit de l'Union de Madrid exige également un enregistrement sur le territoire pertinent.

6.4.3 En conclusion, malgré l'abrogation de l'art. 1 de la convention CH/D et selon un principe général du droit des marques, un enregistrement de la marque opposante en Suisse et en Allemagne est indispensable.


6.4.4 Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que les inscriptions soient identiques. Il suffit que les éléments essentiels soient les mêmes (ATF 96 II 243 consid. 5 « Blauer Bock »; WANG, op. cit., art. 11 LPM n° 62; MARBACH, op. cit., n° 1351; MEIER, thèse, p. 112; BÜRGI LOCATELLI, op. cit., p. 53; contra DAVID, op. cit., art. 11 LPM n° 20, qui exige l'identité).

7.

L'enregistrement international n° 605'490 « PROSEGUR » a été renouvelé pour la Suisse en 2013 et pour dix ans (Gazette OMPI des marques internationales n° 33/2013 du 5 septembre 2013). La marque opposante est bien enregistrée en Suisse (art. 46 al. 1 LPM).

Il faut encore examiner si la marque opposante est enregistrée en Allemagne et comment peut se réaliser cette exigence.

7.1 La recourante ne dispose d'aucune marque allemande au sens strict. Elle ne peut pas se prévaloir de son enregistrement international (n° 605'490 « PROSEGUR »), car il n'a pas été renouvelé pour l'Allemagne. En revanche, la recourante est titulaire de plusieurs marques de l'Union européenne, notamment celles-ci:

Marques de l'Union européenne	Classes et produits revendiqués (pertinents)
n° 008764227 « PROSEGUR »	Classe 39: « [...] guarded transport of valuables, transport of valuables by air. »
n° 004807038 	Classe 45: « Security services for the protection of property and individuals. »

7.2 La jurisprudence suisse ne s'est jamais prononcée sur la question de savoir si une marque de l'Union européenne pouvait être considérée comme un enregistrement en Allemagne au sens de la convention CH/D (WANG, op. cit., art. 11 LPM n° 66).

7.2.1 Pour trancher cette question, il faut encore une fois revenir à l'art. 1 (désormais abrogé) de la convention CH/D. Cette disposition prévoyait, sous l'angle de l'usage, d'accorder à ceux qui se prévalent de la convention CH/D la même protection que les nationaux et de leur imposer l'accomplissement des *formalités imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque Etat* (consid. 6.4.2.1; mise en évidence ajoutée). La Convention de Paris a repris cette règle (consid. 6.4.2.3). La convention CH/D contient donc un renvoi aux exigences du droit interne de chaque Etat.

7.2.2 Il faut donc examiner quel est le statut de la marque de l'Union européenne en droit interne allemand.

En droit allemand, le § 125b MarkenG (BGBl. 2018 I 2357) dispose que cette loi est applicable aux marques de l'Union européenne, plus précisément aux marques qui ont été demandées ou enregistrées en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne, JO L 78 du 24.03.2009 (ci-après: ancien règlement européen), aujourd'hui remplacé par le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, JO L 154 du 16.06.2017 (ci-après: nouveau règlement européen).

Selon l'article premier, par. 2, du nouveau règlement européen, la marque de l'Union européenne a un caractère unitaire; elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union (voir aussi art. 9 par. 1). L'article premier, par. 2, de l'ancien règlement européen avait une teneur similaire. Cela ressort aussi de l'art. 5 par. 2 point a) i) de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (refonte), JO L 336 du 23.12.2015, qui fait de la marque de l'Union européenne une « marque antérieure » dans toute l'Union européenne.

Selon le § 125b n° 4 MarkenG, lorsqu'une opposition à l'enregistrement d'une marque est fondée sur une marque antérieure de l'Union européenne, la procédure allemande d'opposition s'applique mutatis mutandis pour autant que la marque de l'Union européenne ait une ancienneté au sens de l'art. 15 de l'ancien règlement européen (FREDERIK THIERING, in: Kommentar MarkenG, § 125b MarkenG n° 3 ss et 50). Au moment du dépôt des oppositions (...), cette disposition avait une portée identique (BGBl. 1996 I 1014; PHILIPPE KUTSCHKE, in: Markenrecht – Kommentar, 2^e éd. 2018, § 125b MarkenG n° 14 ss).

Autrement dit, selon le droit allemand, une marque de l'Union européenne est mise sur le même plan qu'une marque allemande classique au moins pour ce qui est de la procédure d'opposition. Par conséquent, dans le contexte de la convention CH/D, la marque de l'Union européenne doit être vue comme un enregistrement en Allemagne de la marque opposante.

Il faut ici relever qu'un enregistrement international, avec revendication pour l'Allemagne, donne le même privilège (§ 112 MarkenG).

7.3 La doctrine suisse s'exprime aussi dans le sens d'une reconnaissance par la Suisse d'une marque de l'Union européenne dans le cadre de la convention CH/D (WANG, op. cit., art. 11 LPM n° 66 in fine).

7.4 Cette solution s'impose aussi pour des questions d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). En effet, il est admis qu'une entreprise allemande, active en Allemagne, puisse, sur la base de sa marque allemande, s'opposer à l'enregistrement d'une marque suisse. Si l'on refusait de mettre sur le même plan la marque allemande classique et la marque de l'Union européenne, cette même entreprise qui, au regard du droit allemand, a le droit d'opter pour la marque de l'Union européenne (avec le même effet de protection en Allemagne), perdrait le droit de s'opposer à l'enregistrement d'une marque suisse. Or, une telle distinction ne reposerait pas sur des motifs soutenable et constituerait donc une violation du principe de l'égalité de traitement.

7.5 L'intimée prétend qu'au regard de la jurisprudence européenne sur la convention CH/D, la Suisse ne devrait pas reconnaître l'usage en Allemagne d'une marque de l'Union européenne ([...]).

Il est exact que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) refuse que l'on invoque la convention CH/D pour démontrer l'usage d'une marque de l'Union européenne. Il n'est ainsi pas possible de se prévaloir de l'usage en Suisse d'une marque de l'Union européenne (arrêt de la CJUE du 12 décembre 2013 C-445/12P *Rivella International/OHMI « Baskaya/Passaia »*, Recueil numérique [Recueil général]). La CJUE rappelle que le régime des marques de l'Union européenne est un système autonome dont l'application est indépendante de tout système national (arrêt précité point 48). Quant à la notion d'usage de la marque de l'Union européenne sur le territoire de l'Union, elle est régie de façon exhaustive par le seul droit européen, à l'exclusion du droit national. Comme la convention CH/D ne fait pas partie du droit européen, mais du droit allemand, la CJUE écarte son application (arrêt précité point 52; PAUL STRÖBELE, in: *Kommentar MarkenG*, § 26 *MarkenG* n° 276 s.; WANG, op. cit., art. 11 LPM n° 66; EBERT-WEIDENFELLER/NOTH, op. cit., p. 417; MICHAEL TREIS, *Passaia | Baskaya di Baskaya, sic!* 01/2013 p. 56 ss).

En l'espèce, la situation est différente du cas porté devant la CJUE. Dans l'arrêt C-445/12P précité, la question se posait de savoir si un usage en Suisse d'une marque de l'Union européenne était pertinent pour le droit européen. La réponse est négative, car la convention CH/D ne fait pas partie du droit européen, mais seulement du droit interne allemand. En l'espèce, la question est de savoir si l'usage en Allemagne d'une marque de l'Union européenne est pertinent pour le droit suisse. Or, la convention CH/D fait partie du droit interne suisse et, selon la même logique, elle doit donc être appliquée. La situation aurait été différente et l'on aurait pu se

plaindre d'un défaut de réciprocité si un tribunal allemand avait refusé de reconnaître la portée de la convention CH/D. Tel n'est pas le cas.

D'ailleurs, à la suite de l'arrêt C-445/12P précité, le Tribunal a maintenu – à raison – l'application de la convention CH/D (arrêt du TAF B-7562/2016 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 « MERCI/Merci [fig.] »).

7.6 Il est vrai que les autorités allemandes ne pratiquent aucun contrôle sur la marque de l'Union européenne, contrairement à une marque nationale classique ou à un enregistrement international avec revendication pour l'Allemagne. La marque de l'Union européenne relève uniquement des autorités européennes, à savoir l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après: EUIPO; art. 41 ss du nouveau règlement européen). Or, la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne ni de l'EUIPO. Plus généralement, l'adhésion de l'Allemagne à l'Union européenne et la création d'une marque de l'Union européenne n'étaient pas prévues par les auteurs de la convention CH/D. Pour autant, ce traité, faute d'avoir été dénoncé par la Suisse, reste en vigueur et doit donc être appliqué (art. 5 al. 4 Cst.; ATF 142 II 35 consid. 3.2).

7.7 A cela s'ajoute que l'Union européenne est membre de l'Union de Madrid depuis le 1^{er} octobre 2004, avec l'adhésion, en date du 1^{er} juillet 2004, du Protocole de Madrid; voir aussi l'Avis 14/2004 de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) du 9 juillet 2004. La Suisse a pris acte de cette adhésion (RO 2004 4131). Cette adhésion a été possible grâce au dispositif prévu à l'art. 14 al. 1) point b) du Protocole de Madrid qui prévoit que toute organisation intergouvernementale – comme l'Union européenne – peut également en principe devenir partie audit Protocole. L'art. 14 al. 4) point b) dispose encore, à l'égard de toute autre organisation visée à l'al. 1), que ledit Protocole entre en vigueur trois mois après la date à laquelle son adhésion a été notifiée par le Directeur général.

Le Conseil fédéral a clairement expliqué que l'art. 14 du Protocole de Madrid avait été « taillé sur mesure » pour permettre l'adhésion de l'Union européenne au Protocole de Madrid, via l'EUIPO, nommé alors Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (i.e. OHMI). Le but était d'établir un lien entre la marque communautaire (aujourd'hui la marque de l'Union européenne) et le Protocole de Madrid, d'étendre la protection de la marque de l'Union européenne et d'octroyer, en se fondant sur la marque de l'Union européenne comme marque de base, des extensions territoriales à des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, comme la Suisse (Message du 27 mars 1996 concernant un arrêté fédéral relatif à deux traités

internationaux relevant du droit des marques ainsi que la modification de la loi sur la protection des marques, FF 1996 II 1393, 1399 s. et 1405).

Il en résulte que la Suisse a accepté que la marque de l'Union européenne, sous certaines conditions, produise des effets sur son territoire. Sous cet angle, la Suisse peut plus facilement encore reconnaître la marque de l'Union européenne comme un enregistrement valable dans le cadre de la convention CH/D.

7.8 Il résulte de ce qui précède qu'une marque de l'Union européenne, tout comme un enregistrement international avec revendication pour l'Allemagne, constitue une protection en Allemagne, pertinente sous l'angle du double enregistrement exigé par la convention CH/D. Finalement, celui qui n'utilise pas sa marque en Suisse et qui veut s'opposer à l'enregistrement d'une marque suisse doit disposer, outre d'une marque suisse, soit d'une marque allemande, soit d'un enregistrement international avec revendication pour l'Allemagne, soit enfin d'une marque de l'Union européenne. La présente jurisprudence a pour conséquence que tout titulaire d'une marque de l'Union européenne, qui dispose d'un établissement en Allemagne ou en Suisse, peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque suisse, s'il rend vraisemblable l'usage sérieux de sa marque en Allemagne et s'il est titulaire d'une marque suisse (double enregistrement). Un usage dans un autre pays de l'Union européenne n'est pas suffisant. Cette configuration restera quoi qu'il en soit très rare.

7.9 Il faut encore préciser que, selon les exigences de la jurisprudence (consid. 6.4.4), les marques de la recourante protégées en Suisse et en Allemagne sont soit identiques (marques verbales), soit sensiblement les mêmes, car elles se rejoignent sur l'élément verbal dominant « PROSEGUR », ainsi que cela ressort du tableau suivant:

Suisse (enregistrement international)	Allemagne (marques de l'Union européenne)
n° 605'490 « PROSEGUR »	n° 008764227 « PROSEGUR »
	n° 004807038 

7.10 En l'espèce, la recourante peut donc fonder l'usage en Allemagne sur ses marques de l'Union européenne n° 008764227 et n° 004807038.

8.

La convention CH/D étant applicable en l'espèce, il convient d'examiner si la marque opposante a fait l'objet d'un usage sérieux en Allemagne.

8.1 La notion d'usage est celle du droit suisse, que la marque ait été utilisée en Suisse ou en Allemagne. Le fait qu'un tribunal allemand ait admis qu'il y avait usage selon le droit allemand n'est par exemple pas déterminant (ATF 100 II 230 consid. 1c « Mirocor » ; arrêt du TF 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 2.1).