

2022 IV/2

Extrait de l'arrêt de la Cour II
dans la cause The Saul Zaentz Company contre Stéphanie Moutiez Nargi
et Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
B-5149/2021 du 25 mai 2022

Droit des marques. Procédure de radiation d'une marque pour défaut d'usage. Notion et types de décision. Recevabilité d'un recours dirigé contre un acte constatant uniquement la vraisemblance du défaut d'usage.

Art. 5, art. 25 PA. Art. 5, art. 11, art. 13, art. 35a, art. 35b LPM.

1. **Notion de décision au sens de l'art. 5 PA.**
2. **Définition et caractéristiques de différents types de décision: décision finale, partielle, constatatoire, incidente, y compris la décision préjudicielle de droit matériel (consid. 4).**
3. **Irrecevabilité du recours. L'acte par lequel l'IPI, d'une part, constate que la partie requérante a rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée et, d'autre part, annonce qu'il statuera sur les preuves de l'usage fournies par la partie défenderesse une fois cet acte entré en force, ne constitue pas une décision, même incidente, et n'est donc pas susceptible de recours (consid. 4.6.3, 4.7.2 et 5).**

Markenrecht. Verfahren zur Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs. Entscheidbegriff und -arten. Zulässigkeit der Beschwerde gegen einen Akt, mit dem nur die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs festgestellt wird.

Art. 5, Art. 25 VwVG. Art. 5, Art. 11, Art. 13, Art. 35a, Art. 35b MSchG.

1. **Verfügungsbegriff nach Art. 5 VwVG.**
2. **Definition und Merkmale verschiedener Arten von Verfügungen: End-, Teil-, Feststellungs- und Zwischenverfügungen einschliesslich materiellrechtlicher Grundsatzentscheide (E. 4).**
3. **Unzulässigkeit der Beschwerde. Der Akt, mit dem das IGE einerseits feststellt, die Antragstellerin habe den Nichtgebrauch der**

angefochtenen Marke glaubhaft gemacht, und andererseits ankündigt, es werde über die von der Antragsgegnerin vorgelegten Gebrauchsbelege befinden, sobald dieser Akt rechtskräftig geworden sei, stellt keine Verfügung, nicht einmal eine Zwischenverfügung, dar und ist daher nicht anfechtbar (E. 4.6.3, 4.7.2 und 5).

Diritto dei marchi. Procedura di cancellazione di un marchio per mancato uso. Nozione e tipi di decisione. Ammissibilità di un ricorso rivolto contro un atto che si limita a constatare la verosimiglianza del mancato uso.

Art. 5, art. 25 PA. Art. 5, art. 11, art. 13, art. 35a, art. 35b LPM.

- 1. Nozione di decisione ai sensi dell'art. 5 PA.**
- 2. Definizione e caratteristiche dei vari tipi di decisione: decisione finale, parziale, di accertamento, incidentale, ivi compresa la decisione pregiudiziale di merito (consid. 4).**
- 3. Inammissibilità del ricorso. L'atto con cui l'IPI, da un lato, constata che la parte istante ha reso verosimile il mancato uso del marchio contestato e, dall'altro, annuncia che si pronuncerà sulle prove dell'uso invocate dalla parte convenuta dopo il passaggio in giudicato di tale atto, non costituisce una decisione, nemmeno incidentale, e non è quindi impugnabile (consid. 4.6.3, 4.7.2 e 5).**

La marque suisse n° 295 644 « GALADRIEL » (ci-après: marque attaquée), dont la titulaire est la société The Saul Zaentz Company (ci-après: défenderesse ou recourante), a été enregistrée le 22 septembre 1978 au registre suisse des marques (< www.swissreg.ch >).

Par acte du 30 décembre 2019, Stéphanie Moutiez Nargi (ci-après: requérante) a déposé auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI; ci-après: autorité inférieure) une demande de radiation pour défaut d'usage de deux marques, dont la marque attaquée.

Dans un acte daté du 25 octobre 2021, l'autorité inférieure a rendu le dispositif suivant:

1. Il est constaté que la [requérante] a rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée dans la procédure de radiation n° 101173.

2. [L'autorité inférieure] statuera sur les preuves d'usage fourni[e]s par la partie défenderesse dès l'entrée en force de la présente décision.
3. [L'autorité inférieure] statuera sur les frais et dépens dans la décision finale.
4. La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Par acte du 26 novembre 2021, la défenderesse a déposé un recours contre l'acte précité auprès du Tribunal administratif fédéral.

Le Tribunal administratif fédéral déclare le recours irrecevable.

Extrait des considérants:

2. Pour que le recours soit recevable, encore faut-il qu'il ait un objet (Anfechtungsobjekt), c'est-à-dire qu'il s'en prenne à une décision au sens de l'art. 5 PA. Les parties ne se prononcent pas sur cette question.

3. Pour trancher cette question, il faut d'abord exposer les règles relatives au droit à la marque et à la procédure de radiation pour défaut d'usage.

3.1 Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 [LPM, RS 232.11]) 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). La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM).

3.2 Les art. 35a et 35b LPM se lisent ainsi:

Art. 35a Demande de radiation

¹ Toute personne peut déposer auprès de [l'autorité inférieure] une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12, al. 1.

² La demande peut être déposée au plus tôt:

- a. en l'absence d'opposition, cinq ans après l'échéance du délai d'opposition;
- b. en cas d'opposition, cinq ans après la fin de la procédure d'opposition.

³ La demande est considérée comme déposée dès lors que la taxe a été payée.

Art. 35b Décision

¹ [L'autorité inférieure] rejette la demande dans les cas suivants:

- a. le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
- b. le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.

² Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, [l'autorité inférieure] accepte la demande pour cette partie uniquement.

³ [...].

3.3 Celui qui entend se défendre contre une demande de radiation a trois possibilités: *a*) contester la vraisemblance du défaut d'usage de la marque attaquée, *b*) rendre vraisemblable l'usage de cette marque, ou *c*) rendre vraisemblables de justes motifs pour son défaut d'usage (art. 35b al. 1 let. a, b et b in fine LPM; arrêts du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 3.6 « SWISSVOICE »; B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.6 in fine « PIERRE DE COUBERTIN »; B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 3.6 « U UNIVERSAL GENEVE [fig.]/UNIVERSAL GENEVE »).

3.4 Selon la jurisprudence et la doctrine, la demande de radiation est partiellement ou totalement rejetée déjà si le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage sérieux en Suisse (arrêt du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 8.1 « SWISSVOICE »; GASSER/WILD, in: *Markenschutzgesetz [MSchG]*, 2^e éd. 2017, art. 35b LPM n° 15; DAVID ASCHMANN, *Das neue administrative Lösungsverfahren im Gefüge des Markenprozessrechts*, sic! 2016 p. 196 ss, 198).

4.

Il faut maintenant confronter l'acte attaqué, rendu dans le cadre de la procédure de radiation pour défaut d'usage, aux caractéristiques d'une décision au sens de l'art. 5 PA.

4.1 Acte de souveraineté adressé à un particulier, la décision a pour objet de régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer, de manière obligatoire et contraignante, les droits et obligations de sujets de droit (art. 5 PA; ATAF 2016/3 consid. 3.1; arrêt du TAF B-565/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4.2; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 8^e éd. 2020, n° 849; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,

Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2^e éd. 2013, n° 2.13; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3^e éd. 2011, p. 179).

4.2 La décision fixe un régime juridique individuel et concret et s'oppose en cela à la norme qui est de nature générale et abstraite. La décision est individuelle dans la mesure où elle s'adresse à un cercle déterminé de destinataires et concrète dans la mesure où elle se rattache à une situation particulière (MOOR/POLTIER, op. cit., p. 198; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 2.12 ss). Ses effets doivent se produire tant à l'égard des autorités qu'à celui de son destinataire (ATF 135 II 38 consid. 4.3; 131 II 13 consid. 2.2; 121 II 473 consid. 2a; 101 Ia 73 consid. 3a; FELIX UHLMANN, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2^e éd. 2016, art. 5 n° 20, ci-après: Praxiskommentar VwVG).

4.3 La décision se trouve assortie d'un caractère contraignant, c'est-à-dire que la relation juridique est tranchée de manière définitive et qu'elle ne peut en principe plus être remise en cause (MARKUS MÜLLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2^e éd. 2019, art. 5 n° 38, ci-après: Kommentar VwVG). Cette nature obligatoire à l'égard de l'administration et de l'administré concerné apparaît ainsi comme une caractéristique des actes dont il est question à l'art. 5 al. 1 PA. Ne constituent ainsi pas une décision l'expression d'une opinion, une simple communication, une prise de position, une recommandation, un renseignement, une information, un projet de décision ou l'annonce d'une décision, car il leur manque un caractère juridique contraignant (ATF 135 II 30 consid. 1.1; arrêt du TF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2; ATAF 2016/3 consid. 3.1; 2009/20 consid. 3.2 et réf. cit.; arrêt du TAF B-565/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4.2.1.2; UHLMANN, op. cit., art. 5 n° 97).

4.4 Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, il importe peu que celle-ci soit désignée comme telle ou qu'elle en remplisse les conditions formelles fixées par la loi (ATF 133 II 450 consid. 2.1; ATAF 2016/3 consid. 3.3; 2008/15 consid. 2). Est bien plutôt déterminant le fait qu'elle revête les caractéristiques matérielles d'une décision (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 2.14), selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de celle de l'administré (arrêt du TAF A-5161/2013 du 7 avril 2015 consid. 1.2.1 non publié in ATAF 2015/22). Il n'y a pas de décision lorsque l'acte en question ne contient pas d'éléments visant à produire des effets juridiques et ne constate pas non

plus des droits ou des devoirs individuels concrets; dans un tel cas, le recours privé de tout objet doit être déclaré irrecevable (ATAF 2016/3 consid. 3.3 et réf. cit.).

4.5 Pour interpréter la portée d'une décision, il convient de se fonder sur son dispositif qui définit l'étendue de son objet et, par la suite, la portée de la chose jugée au sens matériel. Pour connaître le sens et la portée exacte du dispositif, il faut parfois se référer aux considérants de la décision (ATF 142 III 210 consid. 2.2; 128 III 191 consid. 4a; 125 III 8 consid. 3b; arrêt du TF 9C_146/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.1).

4.6 Il existe plusieurs types de décision.

4.6.1 La décision finale est celle qui met un terme à l'instance, qu'il s'agisse d'un prononcé sur la question de fond ou d'une décision reposant sur le droit de procédure (ATF 135 III 212 consid. 1.2.1; arrêt du TF 4A_83/2019 du 6 mai 2019 consid. 1.2; MARTIN KAYSER et al., in: Kommentar VwVG, op. cit., art. 45 n° 7; UHLMANN/WÄLLE-BÄR, in: Praxis-kommentar VwVG, op. cit., art. 44 n° 18). La décision partielle est une variante de la décision finale (ATF 141 III 395 consid. 2.2); elle met un terme à l'instance seulement à l'égard de certaines des parties à la cause, ou, sans clore l'instance, règle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause; il doit s'agir de prétentions indépendantes, et non pas seulement de diverses questions de droit matériel se rapportant à la même prétention (ATF 135 III 212 consid. 1.2.1; arrêt du TF 4A_83/2019 du 6 mai 2019 consid. 1.2; KAYSER et al., op. cit., art. 45 n° 9 s.; UHLMANN/WÄLLE-BÄR, op. cit., art. 44 n° 21 s.). Cette indépendance suppose, d'une part, que les prétentions traitées auraient pu, théoriquement, donner lieu à une procédure séparée et, d'autre part, qu'il n'existe pas de risque de contradiction entre la décision à rendre sur le reste de la demande avec la décision déjà entrée en force (ATF 141 III 395 consid. 2.4; 135 III 212 consid. 1.2.2–1.2.3).

4.6.2 Selon l'art. 25 al. 1 PA, l'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. Une décision constatatoire, qui s'oppose à une décision formatrice, ne sert pas à modifier la situation juridique, mais à la clarifier de façon obligatoire (ATF 130 V 388 consid. 2.5; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2^e éd. 2018, n° 818 s.). La décision constatatoire doit rester subsidiaire; elle ne doit en principe être rendue que si l'intérêt digne de protec-

tion du requérant ne peut être préservé au moment d'une décision formative (ATF 142 V 2 consid. 1.1; 132 V 257 consid. 1; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n° 889; TANQUEREL, op. cit., n° 822).

4.6.3 En l'espèce, la question litigieuse devant l'autorité inférieure était de savoir si la marque attaquée devait être radiée. La vraisemblance du défaut d'usage (ch. 1 du dispositif de l'acte attaqué) est seulement l'une des conditions matérielles pour admettre la radiation (art. 35b al. 1 let. a LPM a contrario; consid. 3.2–3.4). Bien que portant le titre de « décision », l'acte attaqué ne se prononce pas de manière définitive sur la demande de radiation en cause. Il ne met ainsi pas fin à cette procédure et le droit à la marque de la recourante perdure à ce stade (consid. 3.1). L'acte attaqué n'est donc manifestement pas une décision finale. Il ne peut pas non plus être vu comme une décision partielle, car il ne règle aucune prétention indépendante et séparée de ce litige; il expose seulement l'un des éléments de la motivation de la décision finale à venir. Il n'y avait donc pas de place ici pour une décision constatatoire, en dépit de la formulation retenue (« Il est constaté que »).

4.7

4.7.1 Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles sont des décisions incidentes. Il s'agit notamment des prononcés par lesquels l'autorité règle préalablement et séparément une question juridique formelle ou matérielle qui sera déterminante pour l'issue de la cause (ATF 142 III 653 consid. 1.1; 142 II 20 consid. 1.2). Les décisions incidentes sont prises pendant la procédure, à un stade préalable à la décision finale; elles ne représentent qu'une étape vers cette décision. Elles ne tranchent pas de manière définitive un rapport de droit principal (ATF 139 V 42 consid. 2.3; 136 V 131 consid. 1.1.2; 135 III 566 consid. 1.1; arrêt du TF 9C_780/2020 du 7 décembre 2021 consid. 1.2). Il s'agit d'abord des décisions portant sur la conduite de la procédure: convocation de témoins, demande d'expertise, octroi de délais pour déposer des pièces ou des écritures, suspension de la procédure (ATF 122 II 211 consid. 1; arrêt du TF 4A_644/2016 du 14 novembre 2016 consid. 2). Appartiennent également à cette catégorie, les décisions préjudicielles de droit matériel (materiellrechtliche Grundsatzentscheide) portant par exemple sur l'admission de l'existence d'un cas d'invalidité, le principe d'une responsabilité ou encore le rejet de la prescription, qui sont considérées comme des décisions incidentes sous le régime de la LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1; 142 II 20 consid. 1.2; 136 II 165 consid. 1.1; 135 V 148 consid. 5.1–5.3; 135 II 30 consid. 1.3.1; 133 V 477 consid. 4.1–4.2; arrêts du TF 2C_739/2018 du 8 octobre 2018

consid. 1.2; 2C_572/2012 du 27 mars 2013 consid. 3.3.2; arrêt du TAF B-4368/2015 du 19 septembre 2017 consid. 5.3; WIEDERKEHR/PLÜSS, *Praxis des öffentlichen Verfahrensrechts*, 2020, n° 2333; KAYSER et al., op. cit., art. 45 n° 11; TANQUEREL, op. cit., n° 831; UHLMANN/WÄLLEBÄR, op. cit., art. 44 n° 22 et art. 45 n° 4).

4.7.2 En l'espèce, l'acte attaqué ne peut pas être qualifié de décision incidente. Il ne porte pas sur la conduite de la procédure; il ne fait qu'annoncer que la procédure d'instruction se poursuit avec l'examen de la vraisemblance de l'usage (ch. 2 et 3 du dispositif de l'acte attaqué; art. 35*b* al. 1 let. b LPM; consid. 3.2–3.4), ce qui n'est pas une décision (ATAF 2016/3 consid. 5). De même, l'acte attaqué ne se prononce pas à titre préjudiciel sur une partie de la question à trancher, ce qui aurait été le cas s'il avait par exemple admis le principe de la radiation de la marque attaquée pour défaut d'usage et renvoyé la question de produits et services à radier à une décision ultérieure.

4.8 Au final, l'acte attaqué est une prise de position de la part de l'autorité inférieure, en même temps qu'une information aux parties sur l'état de la procédure et la suite à lui donner. Jusqu'à la décision finale, qui sera seule revêtue de l'autorité de la chose jugée, la recourante pourra faire valoir tous ses motifs matériels et formels pertinents (art. 30 al. 1 et 32 PA) pour amener l'autorité inférieure à revenir sur son appréciation du défaut d'usage de la marque attaquée.

4.9 Par ailleurs, la manière de procéder de l'autorité inférieure contrevient au principe qui veut que les tribunaux soient amenés à trancher l'ensemble d'un litige dans une seule décision (dans ce sens: ATF 135 II 30 consid. 1.3.2). Les deux conditions à examiner dans une demande de radiation (vraisemblance du défaut d'usage et vraisemblance de l'usage sérieux en Suisse) portent sur le même état de fait et concernent un même sujet. Scinder l'examen de ces deux conditions pourrait conduire à des appréciations contradictoires. L'appréciation de la vraisemblance de l'usage selon l'art. 35*b* al. 1 let. b LPM peut avoir des répercussions sur l'appréciation de la vraisemblance du défaut d'usage selon l'art. 35*b* al. 1 let. a LPM, notamment en ce qui concerne la vraisemblance de l'usage partiel d'un terme générique contenu dans la liste des produits et services revendiqués, raison pour laquelle les deux questions ne peuvent pas être appréciées séparément.

5. Comme l'acte attaqué ne remplit pas les conditions pour être qualifié de décision au sens de l'art. 5 PA, le recours est irrecevable. La cause

doit être transmise en retour à l'autorité inférieure (art. 8 al. 1 PA; arrêt du TAF A-3146/2018 du 24 janvier 2019 consid. 2.6), qui poursuivra l'instruction et rendra une décision finale sur la demande de radiation de la marque attaquée, elle-même susceptible de recours.