

**2022 IV/3**

Extrait de l'arrêt de la Cour II  
dans la cause SWISSVOICE INTERNATIONAL SA contre  
Marc-Christian Perronnet et Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle  
B-2153/2020 du 2 mai 2022

**Droit des marques. Procédure de radiation d'une marque pour défaut d'usage. Vraisemblance du défaut d'usage. Indications de provenance des produits industriels. Loi « Swissness ».**

**Art. 5, art. 11, art. 13, art. 35a, art. 35b, art. 47, art. 48, art. 48c, art. 51a LPM. Art. 60a OPM.**

- 1. Principes régissant la procédure de radiation d'une marque pour défaut d'usage (consid. 3).**
- 2. Vraisemblance du défaut d'usage. Le défaut d'usage est rendu vraisemblable de manière indirecte par un faisceau d'indices. Les rapports de recherches d'usage établis par des tiers sont considérés comme un tel indice (consid. 5.1.1). Une approche restrictive s'impose néanmoins dans la détermination des produits pour lesquels le défaut d'usage de la marque a été rendu vraisemblable (consid. 5.5.1).**
- 3. Règles relatives aux indications de provenance des produits industriels (loi « Swissness »; consid. 4). En raison de la possibilité d'une double provenance d'un produit industriel, la seule mention d'un lieu de fabrication sur l'emballage ne suffit pas à établir sa provenance (consid. 4.2.2.4).**
- 4. Le titulaire de la marque qui entend se défendre contre une demande de radiation peut ne contester que la vraisemblance du défaut d'usage de la marque attaquée (consid. 3.6). Cependant, il doit rendre vraisemblable une provenance suisse des produits enregistrés lorsque celle-ci est contestée (consid. 4.2.2.4).**

**Markenrecht. Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs. Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs. Herkunftsangaben von Industrieprodukten. «Swissness»-Gesetzgebung.**

**Art. 5, Art. 11, Art. 13, Art. 35a, Art. 35b, Art. 47, Art. 48, Art. 48c, Art. 51a MSchG. Art. 60a MSchV.**

1. Grundsätze für das Verfahren zur Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs (E. 3).
2. Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs. Der Nichtgebrauch wird indirekt durch Indizien glaubhaft gemacht. Gebrauchsrecherchen Dritter können ein solches Indiz darstellen (E. 5.1.1). Bei der Bestimmung der Waren, für die der Nichtgebrauch der Marke glaubhaft gemacht wird, drängt sich jedoch ein restriktiver Ansatz auf (E. 5.5.1).
3. Regeln für Herkunftsangaben von Industrieprodukten («Swissness»-Gesetzgebung; E. 4). Aufgrund der Möglichkeit einer doppelten Herkunft eines Industrieprodukts reicht die Angabe eines Herstellungsortes auf der Verpackung nicht aus, um seine Herkunft zu belegen (E. 4.2.2.4).
4. Der Markeninhaber, der sich gegen einen Löschungsantrag wehren will, hat die Möglichkeit, nur die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke zu bestreiten (E. 3.6). Ist jedoch die schweizerische Herkunft der beanspruchten Waren strittig, hat er diese glaubhaft zu machen (E. 4.2.2.4).

**Diritto dei marchi. Procedura di cancellazione di un marchio per mancato uso. Verosimiglianza del mancato uso. Indicazioni di provenienza dei prodotti industriali. Legge « Swissness ».**

**Art. 5, art. 11, art. 13, art. 35a, art. 35b, art. 47, art. 48, art. 48c e art. 51a LPM. Art. 60a OPM.**

1. Principi applicabili alla procedura di cancellazione di un marchio per mancato uso (consid. 3).
2. Verosimiglianza del mancato uso. Il mancato uso è reso verosimile in maniera indiretta da un insieme di indizi. I rapporti di ricerca dell'uso stilati da terzi sono considerati come un tale indizio (consid. 5.1.1). Tuttavia, è necessario un approccio restrittivo per determinare i prodotti per i quali il mancato uso del marchio è stato reso verosimile (consid. 5.5.1).
3. Regole applicabili alle indicazioni di provenienza dei prodotti industriali (legge « Swissness »; consid. 4). Dato che un prodotto industriale potrebbe avere due provenienze, la sola indicazione di un luogo di fabbricazione sul suo imballaggio non basta a stabilirne la provenienza (consid. 4.2.2.4).

**4. Il titolare del marchio che intende opporsi a una domanda di cancellazione può limitarsi a contestare la verosimiglianza del mancato uso del marchio in questione (consid. 3.6). Tuttavia, deve rendere verosimile la provenienza svizzera dei prodotti registrati se essa è contestata (consid. 4.2.2.4).**

La marque suisse n° 492495 « SWISSVOICE » (ci-après: marque attaquée), dont la titulaire est actuellement SWISSVOICE INTERNATIONAL SA (ci-après: défenderesse ou recourante) a été enregistrée le 10 décembre 2001 au registre suisse des marques (< www.swissreg.ch >) pour des produits de la classe 9 de provenance suisse (schweizerischer Herkunft), notamment pour les produits suivants: « Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild » (appareils d'enregistrement, de transmission et/ou de reproduction de sons et/ou d'images), « Bildtelefone » (visiophones), « Telephonapparate » (téléphones), « Telephondrähte » (fils téléphoniques), « Telephonhörer » (écouteurs téléphoniques) et « telephonische Übertragungsapparate » (transmetteurs téléphoniques).

Par acte du 3 mai 2018, Marc-Christian Perronnet (ci-après: requérant ou intimé) a déposé auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI; ci-après: autorité inférieure) une demande de radiation partielle pour défaut d'usage visant la marque attaquée (procédure de radiation n° 100092). Il conclut à la radiation de la marque attaquée pour l'ensemble des produits revendiqués en classe 9.

Par décision du 19 février 2020, l'autorité inférieure a admis la demande et radié l'enregistrement de la marque attaquée pour tous les produits enregistrés de la classe 9.

Par acte du 21 avril 2020, la défenderesse a déposé un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral.

Le Tribunal administratif fédéral admet partiellement le recours, l'intimé ayant rendu vraisemblable le défaut d'usage pour les appareils téléphoniques retenus, mais échoué à le rendre vraisemblable pour tous les autres produits revendiqués en classe 9 par la marque attaquée.

*Extrait des considérants:*

## **2. Protection des marques**

**2.1** 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).

**2.2** 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). L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque (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).

## **3. Procédure de radiation**

**3.1** Introduits par la loi fédérale du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017 (RO 2015 3631; ci-après: loi « Swissness »), les art. 35a et 35b LPM se lisent ainsi:

### **Art. 35a** Demande de radiation

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

### **Art. 35b** Décision

<sup>1</sup> [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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> [L'autorité inférieure] décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.

**3.2** Selon le Conseil fédéral, il s'agissait d'introduire une procédure de radiation simplifiée par rapport à l'action en nullité ouverte devant le juge civil (message 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 [Projet « Swissness »], FF 2009 7711, 7785; ci-après: message « Swissness »).

**3.3** Les principes régissant la question de l'usage, dégagés de l'art. 11 LPM, s'appliquent mutatis mutandis en procédure de radiation (arrêts du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.5–2.7 « PIERRE DE COUBERTIN »; B-65/2021 du 4 janvier 2022 consid. 3.1 « VISARTIS »; B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 3.3 « U UNIVERSAL GENEVE [fig.]/UNIVERSAL GENEVE » et B-2627/2019 du 23 mars 2021 consid. 3.3 « SHERLOCK/SHERLOCK'S »; IPI, Directives en matière de marques, version du 1<sup>er</sup> mars 2022, Partie 7 ch. 4.2 p. 257, < [www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marques.html](http://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marques.html) >, consulté le 3.05.2022; UELI BURI, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3<sup>e</sup> éd. 2017, art. 35b LPM n° 6).

**3.4** La jurisprudence récente du Tribunal a précisé que celui qui requiert la radiation d'une marque n'a pas à se prévaloir d'un intérêt digne de protection (arrêts B-2382/2020 consid. 2.2–2.4 « PIERRE DE COUBERTIN »; B-2597/2020 consid. 3.4 « U UNIVERSAL GENEVE [fig.]/UNIVERSAL GENEVE » et B-2627/2019 consid. 5, not. 5.3 « SHERLOCK/SHERLOCK'S »; voir aussi: DAVID ASCHMANN, Das neue administrative Lösungsverfahren im Gefüge des Markenprozessrechts, sic! 2016, p. 197 s.).

L'intimé avait donc qualité pour déposer sa demande de radiation de la marque attaquée devant l'autorité inférieure et les arguments de la recourante doivent ainsi être rejetés sur ce point.

**3.5** La période à prendre en considération s'étend sur les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage (arrêts B-2382/2020 consid. 2.5 « PIERRE DE COUBERTIN »; B-65/2021 consid. 3.1 « VISARTIS »; B-2597/2020 consid. 3.5 « U UNIVERSAL GENEVE [fig.]/UNIVERSAL GENEVE »; par analogie: IPI, op. cit., Partie 6 ch. 5.3.2 p. 232; CHRISTOPH GASSER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2<sup>e</sup> éd. 2017, art. 32 n° 24).

En l'espèce, cette période commence le 3 mai 2013 et s'achève le 3 mai 2018, date du dépôt de la demande de radiation.

**3.6** 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. 35*b* al. 1 let. a et b LPM; arrêts B-2382/2020 consid. 2.6 in fine « PIERRE DE COUBERTIN » et B-2597/2020 consid. 3.6 « U UNIVERSAL GENEVE [fig.]/UNIVERSAL GENEVE »; message « Swissness », FF 2009 7711, 7787; IPI, op. cit., Partie 7 ch. 4 p. 256; BURI, op. cit., art. 35*b* LPM n° 6 s.).

Il est important de préserver ce choix. Même au stade du recours, le titulaire de la marque attaquée, dans une procédure de radiation, doit pouvoir seulement contester la vraisemblance du défaut d'usage. Si l'on obligeait le titulaire d'une marque attaquée à rendre vraisemblable l'usage de cette marque ou des justes motifs au défaut de son usage, on pourrait alors le contraindre à rendre publics des secrets d'affaires, tels que des chiffres d'affaires ou des volumes de vente. La situation n'est pas la même dans une procédure d'opposition. Là, le titulaire de la marque opposante, dont l'autre partie conteste l'usage, est à l'origine de la procédure, par le dépôt de l'opposition; il est donc normal, en sa qualité de demandeur, qu'il soit amené à rendre publiques certaines informations liées à sa marque. Au contraire, dans la procédure de radiation, en raison de la légitimation active très large (consid. 3.4), le défendeur doit être protégé contre les demandes de radiation intempestives. Le Conseil fédéral précise à ce sujet qu'il ne suffit pas de requérir la radiation auprès de l'autorité d'enregistrement, mais il faut rendre le défaut d'usage vraisemblable (art. 35*b* al. 1 let. a LPM; message « Swissness », FF 2009 7711, 7786). La vraisemblance du défaut d'usage doit ainsi être vue comme une forme de compensation à la légitimation active très large (arrêts B-2597/2020 consid. 5.3 « U UNIVERSAL GENEVE [fig.]/UNIVERSAL GENEVE » et B-2627/2019 consid. 4.3 « SHERLOCK/SHERLOCK'S »). Comme le Conseil fédéral le relève, cette solution se voulait une voie moyenne entre le droit allemand où il suffit de requérir la radiation et le droit européen où le titulaire doit apporter la preuve de l'usage sérieux de sa marque (message « Swissness », FF 2009 7711, 7786). Pour cela, en droit suisse, le titulaire de la marque attaquée peut se contenter, devant l'autorité inférieure, comme en procédure de recours, d'alléguer que le requérant n'a pas rendu vraisemblable le défaut d'usage. Il peut ainsi discuter la pertinence des seules

pièces déposées par le requérant, sans avoir à amener ses propres preuves. Il court ce faisant un risque procédural, mais cela relève de son libre choix en tant que plaideur.

**3.7** Le Tribunal reviendra plus loin sur la vraisemblance du défaut d'usage (art. 35*b* al. 1 let. a LPM; consid. 5).

#### **4. Indications de provenance**

##### **4.1**

**4.1.1** Selon l'art. 47 al. 1 LPM (inchangé par la loi « Swissness »), on entend par indication de provenance toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.

**4.1.2** Lorsqu'une marque contient un nom géographique ou se compose exclusivement d'un nom géographique, elle incite en principe à penser que le produit en relation avec lequel elle est utilisée vient du lieu indiqué. C'est un fait d'expérience que la désignation géographique éveille chez le consommateur l'idée que le produit qu'elle couvre provient du pays désigné. La mention d'un nom géographique est donc habituellement comprise comme une indication de provenance (règle d'expérience). L'art. 47 al. 1 LPM définissant de manière large la notion d'indication de provenance, la mention d'un nom géographique suffit en principe (arrêts du TF 4A\_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.3 « INDIAN MOTORCYCLE »; 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 2.3 « WILSON »; 4A\_508/2008 du 10 mars 2009 consid. 3.2 « AFRI-COLA » et 4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 4.1 « Champ »; voir aussi: ATF 135 III 416 consid. 2.2 « CALVI [fig.] »; 132 III 770 consid. 2.1 « COLORADO [fig.] »; 128 III 454 consid. 2.2 « YUKON »; arrêts du TAF B-5004/2014 du 8 juin 2017 consid. 3.2.2.2-3.2.2.3 « CLOS D'AMBONNAY »; B-3149/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.4 « COS [fig.] »; B-5024/2013 du 18 février 2015 consid. 3.2 « Strela » et B-6402/2011 du 31 juillet 2012 consid. 3.1 « AUSTIN USED IN 1833 & EVER SINCE [fig.] »).

**4.1.3** Selon le Tribunal fédéral, l'exigence de la limitation de provenance a, d'une part, un effet préventif et diminue, de facto, le risque (abstrait) de tromperie. D'autre part, la limitation, qui apparaît dans le registre, a un effet direct sur le champ de protection (Schutzumfang) de la marque. Celui-ci est en effet intimement lié aux produits enregistrés (art. 11 al. 1 LPM), soit à des produits de la provenance désignée (pays mentionné dans

le signe), et l'usage effectif de la marque en rapport avec des produits provenant d'un autre pays n'équivaut pas à un usage permettant d'éviter la perte du droit à la marque (art. 12 al. 1 LPM; arrêt 4A\_357/2015 consid. 4.2 « INDIAN MOTORCYCLE »).

**4.1.4** L'art. 47 al. 3 let. a LPM (inchangé par la loi « Swissness ») interdit l'usage d'indications de provenance inexactes.

**4.1.5** En l'espèce, la marque attaquée est « SWISSVOICE ». Les mots « Swiss voice » signifient « voix suisse » en langue anglaise. Le consommateur visé comprendra le mot « SWISS » comme une référence à notre pays. Par conséquent, la présence de ce mot dans la marque attaquée suffit à appliquer la règle d'expérience selon laquelle il s'agit d'une indication de provenance. Aucune des exceptions prévues par la jurisprudence n'est ici remplie (arrêt 4A\_357/2015 consid. 4.4 « INDIAN MOTORCYCLE »).

#### 4.2

**4.2.1** La loi « Swissness » et l'ordonnance du 2 septembre 2015 (RO 2015 3649), toutes deux en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017, ont modifié les règles relatives aux indications de provenance (Titre 2, art. 48 ss LPM et Chapitre 6a, art. 52a ss de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [OPM, RS 232.111]).

La loi « Swissness » ne contient aucune disposition transitoire. Elle est donc pleinement en vigueur.

En revanche, l'art. 60a OPM dispose que les produits qui ont été fabriqués avant l'entrée en vigueur de la modification précitée du 2 septembre 2015 (c'est-à-dire avant le 1<sup>er</sup> janvier 2017) peuvent être mis en circulation pour la première fois uniquement jusqu'au 31 décembre 2018 avec une indication de provenance conforme à l'ancien droit. A ce sujet, le Rapport explicatif du 2 septembre 2015 relatif au droit d'exécution « Swissness » (disponible à l'adresse: < [www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/andere/Swissness/f/swissness\\_verordnungen\\_f/OPM\\_Rapport\\_explicatif\\_FR.pdf](http://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/andere/Swissness/f/swissness_verordnungen_f/OPM_Rapport_explicatif_FR.pdf) >, consulté le 03.05.2022) précise que, sans pour autant reporter l'entrée en vigueur de la loi « Swissness », les produits industriels qui remplissent les anciennes conditions de provenance et qui auront été fabriqués avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation pourront être mis en circulation pendant une période maximale de deux ans après l'entrée en vigueur qui correspond au délai d'utilisation des stocks disponibles (p. 24; arrêt B-2597/2020 consid. 7.1 « U UNIVERSAL GENEVE [fig.]/UNIVERSAL GENEVE »).

En l'espèce, la période de référence prend fin en mai 2018 (consid. 3.5). On ne sait pas si les produits en question, notamment les téléphones, ont été fabriqués avant ou après le 1<sup>er</sup> janvier 2017. Cette question n'est cependant pas décisive en l'espèce, car ces produits ne peuvent être considérés comme de provenance suisse ni sous l'ancien ni sous le nouveau droit (consid. 4.2.2.2 et 5.2).

#### 4.2.2

**4.2.2.1** Sous le nouveau droit, l'art. 48 al. 1 LPM dispose que l'indication de provenance d'un produit est exacte si les exigences prévues aux art. 48a–48c LPM sont remplies. A propos notamment des produits industriels, l'art. 48c al. 1 LPM pose le principe selon lequel la provenance correspond au lieu où sont générés au moins 60 % de leur coût de revient. L'art. 48c al. 3 LPM dispose quant à lui que ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l'al. 1 (60 % du coût de revient) les coûts des produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles (let. a) et les coûts des matières premières qui, pour des raisons objectives, ne sont pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance (let. b; sur l'ensemble du sujet: DORIS ANTHENIEN HÄUSLER, MEM-Industrie, in: *Swissness*, 2020, n° 20 ss). Par ailleurs, l'art. 48c al. 4 LPM exige encore que l'indication de provenance corresponde au lieu où s'est déroulée l'activité qui a conféré au produit ses caractéristiques essentielles (1<sup>ère</sup> phrase) et que, dans tous les cas, une étape significative de la fabrication du produit doit y avoir été effectuée (2<sup>e</sup> phrase). A ce sujet, le Conseil fédéral explique ce qui suit:

La notion d'étape significative doit garantir un lien physique réel entre le produit et le lieu de la provenance et donc éviter la réalisation du critère par une étape d'importance secondaire. Ainsi, pour une casserole, le montage de la poignée n'est pas une étape significative. Il en va de même du montage d'un joint sur un système de robinetterie. En revanche, l'assemblage complet d'un appareil électronique de mesure est une étape significative de la fabrication (message « Swissness », FF 2009 7711, 7771).

Cette position est validée en doctrine: même si la recherche et le développement correspondent à l'activité par laquelle les caractéristiques essentielles du produit sont déterminées, une étape essentielle de fabrication doit également se dérouler au lieu d'origine (arrêt B–2597/2020 consid. 7.3.3 « U UNIVERSAL GENEVE [fig.]/UNIVERSAL GENEVE »; ANTHENIEN HÄUSLER, op. cit., n° 58; JÜRIG SIMON, *Eidgenössisches Recht*, in: *Schweizerische Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, vol. III/3, 3<sup>e</sup> éd. 2019, n° 503).

**4.2.2.2** Au niveau réglementaire, les art. 52a ss OPM relatifs aux indications de provenance ne sont pas applicables en l'espèce (consid. 4.2.1; art. 60a OPM; arrêt B-2597/2020 consid. 7.1 « U UNIVERSAL GENEVE [fig.]/UNIVERSAL GENEVE »). C'est donc à tort que la décision attaquée se réfère à ces dispositions et que les parties se divisent à leur sujet.

Sous l'ancien droit, l'OPM ne contenait aucune disposition relative aux indications de provenance. Toutefois, sur la base d'une jurisprudence cantonale quoique peu abondante, en particulier celle du Tribunal de commerce de Saint-Gall, il était retenu que l'utilisation de la désignation « Suisse » pour des produits industriels devait correspondre à une quote-part suisse d'au moins 50 % du coût total de production et que le processus essentiel de fabrication doit avoir lieu en Suisse (décision du Tribunal de commerce du canton de Saint-Gall du 6 novembre 1992 consid. 7, in: St. Gallische Gerichts- u. Verwaltungspraxis, 1992, n° 39; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, 2002, art. 48 n° 7; LUCAS DAVID, in: *Werberecht*, 2° éd. 2010, art. 48 LPM n° 7), étant précisé que c'était avant tout le lieu de fabrication qui était déterminant (PHILIPPE GILLIÉRON, *Commentaire romand, Propriété intellectuelle*, 2013, art. 48 LPM n° 6).

Il en résulte que, sous l'ancien comme sous le nouveau droit, un lieu de fabrication situé en Suisse est une condition décisive pour reconnaître une provenance suisse.

**4.2.2.3** Les appareils électroniques modernes comme les appareils téléphoniques contiennent entre autres des métaux coûteux comme le cobalt, l'étain, le tantale, le coltan, le tungstène et l'or, que l'on trouve dans le monde entier, notamment en Chine, mais pas en Suisse (ANTHENIEN HÄUSLER, *op. cit.*, n° 32). Selon la règle citée plus haut de l'art. 48c al. 3 let. a et b LPM, ces métaux coûteux sont pris en compte dans le calcul du pourcentage de l'origine chinoise, mais pas dans le calcul du pourcentage de l'origine suisse de tels appareils. En fonction de la part des coûts de ces composants, un appareil peut donc être, selon ces règles, à la fois à 60 % suisse (sans tenir compte de ces coûts) et à 60 % chinois (avec leur prise en compte) et donc avoir une double provenance. Autrement dit, la seule mention d'un lieu de fabrication sur un emballage ne suffit pas à établir la provenance d'un produit industriel.

**4.2.2.4** Au plan procédural, en raison de leur complexité, les calculs des coûts de revient en lien avec la provenance (art. 48a–48d LPM) ne seront généralement pas allégués ni rendus vraisemblables par le requérant de la

radiation, mais par le titulaire de la marque, même si, en principe, la vraisemblance du défaut d'usage de la marque incombe au requérant. Cela découle également de l'obligation de collaborer du titulaire de la marque (art. 13 al. 1 PA).

Il en résulte que, lorsque la question de la provenance est en cause, le titulaire de la marque ne peut pas se contenter de contester la vraisemblance du défaut d'usage. Au contraire, il doit, même s'il ne veut pas rendre vraisemblable l'usage de son côté, rendre vraisemblable une provenance suisse des appareils; s'il ne le fait pas, il doit accepter que l'autorité inférieure exclue la vraisemblance d'une provenance suisse par une mention d'un lieu de fabrication sur l'emballage.

**4.2.3** La recourante ne demande pas à être mise au bénéfice de l'art. 48*d* let. b LPM qui dispose que les exigences prévues aux art. 48*a*–48*c* LPM ne sont pas applicables si un producteur démontre que l'indication de provenance utilisée correspond à la compréhension des milieux intéressés. Il n'y a donc pas de raison d'examiner plus avant cette question.

**4.2.4** L'art. 51*a* LPM – disposition procédurale d'application immédiate (entre autres: ATF 144 II 273 consid. 2.2.4 ou 137 II 409 consid. 7.4.5) – qui prévoit un renversement du fardeau de la preuve en matière d'indications de provenance ne s'applique qu'en procédure civile (arrêt B–2597/2020 consid. 7.3.5 « U UNIVERSAL GENEVE [fig.]/ UNIVERSAL GENEVE »; message « Swissness », FF 2009 7711, 7780; STAUB/HOLZER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], op. cit., art. 51*a* n° 10 in fine). Il n'est donc pas pertinent devant l'autorité inférieure et en procédure de recours.

## **5. Vraisemblance du défaut d'usage**

### **5.1**

**5.1.1** Aux termes de l'art. 35*b* al. 1 let. a LPM, le requérant doit rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque. Cette condition correspond à l'art. 12 al. 3 LPM. Le requérant doit présenter des moyens de preuve appropriés. La preuve directe du défaut d'usage, en tant que fait négatif, est, dans la plupart des cas, impossible à apporter. 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. Par conséquent, la vraisemblance du défaut d'usage s'établit de manière indirecte, fondée sur un faisceau d'indices. Les rapports de recherches d'usage établis par une société tierce sont considérés comme un moyen de preuve approprié (arrêts du TF 4A\_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.2 « Bentley » et

4A\_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 « ABANKA [fig.]/ABANCA [fig.] »; arrêts B-2382/2020 consid. 2.6 « PIERRE DE COUBERTIN »; B-65/2021 consid. 3.2 « VISARTIS » et B-2597/2020 consid. 5.1.1 « U UNIVERSAL GENEVE [fig.]/UNIVERSAL GENEVE »; IPI, op. cit., Partie 7 ch. 4.1 p. 257).

**5.1.2** Pour admettre la vraisemblance du défaut d'usage, le juge doit non seulement considérer le défaut d'usage comme possible, mais également comme probable, en se basant sur une appréciation objective des preuves. Il ne doit pas être persuadé que la marque n'est pas utilisée; il suffit que la véracité des faits allégués soit plus élevée que leur inexactitude (FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. I, 2<sup>e</sup> éd. 2016, n° 1884; arrêt B-2597/2020 consid. 5.1.2 « U UNIVERSAL GENEVE [fig.]/UNIVERSAL GENEVE »; par analogie: arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 3.1.2 « sensationail [fig.]/SENSATIONAIL »).

**5.2** Il existe au dossier la photographie de l'emballage d'un téléphone frappé de la marque attaquée (modèle Avena 229 [...]). Celui-ci a été acquis sur une plate-forme suisse de commerce en ligne en date du 24 avril 2018, c'est-à-dire quelques jours avant le dépôt de la demande de radiation ([...]).

L'emballage de ce téléphone porte aussi la marque attaquée ainsi que la mention « made in China », c'est-à-dire « fabriqué en Chine ». Comme le Tribunal l'a expliqué plus haut, cette seule mention ne permet pas de tirer de conclusion définitive sur la provenance du produit (consid. 4.2.2.3). Pour autant, en l'espèce, le recourant n'a pas allégué que ses produits étaient de provenance suisse (48a-48d LPM) ou que son lieu de production était en Suisse (art. 48c al. 4 LPM; consid. 6). Dans ce cas, l'autorité inférieure pouvait exclure la provenance suisse au stade de la vraisemblance du défaut d'usage (consid. 4.2.2.4). Le Tribunal peut donc confirmer que le défaut d'usage conforme à l'enregistrement a été rendu vraisemblable par l'intimé pour ce téléphone.

**5.3** Le Tribunal laisse ouverte la question de savoir s'il s'agit là d'une preuve directe du défaut d'usage, comme le prétend l'autorité inférieure ([...]). Quoi qu'il en soit, si une preuve directe du défaut d'usage devait être apportée, il ne saurait plus être question de vraisemblance, comme le formule à tort la décision attaquée, et l'autorité inférieure ne devrait alors plus examiner la vraisemblance de l'usage.

La titularité du site internet < www.swissvoice.net > ([...]) est sans pertinence dans ce contexte. Le site internet en question ne présente que des

téléphones. Aucun autre produit n'y est montré. Or, le Tribunal a déjà retenu que les appareils téléphoniques retenus ne remplissaient pas, au stade de la vraisemblance, les exigences posées pour revendiquer une provenance suisse. L'usage de la marque sur internet (sur cette notion: ATF 146 III 225 consid. 3.3; arrêt du TAF B-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 3.2.9 « APTIS/APTIV ») en lien avec des appareils téléphoniques retenus ne peut donc avoir aucune influence sur l'issue du litige.

**5.4** Il reste à déterminer pour quels produits le défaut d'usage a été rendu vraisemblable.

**5.4.1** L'autorité inférieure reconnaît qu'aucune pièce ne vient accréditer la vraisemblance du défaut d'usage des produits revendiqués en classe 9 autres que le téléphone figurant au dossier. Elle conclut néanmoins à un défaut d'usage conforme à l'enregistrement ([...]).

**5.4.2** En l'espèce, les pièces produites par l'intimé concernent exclusivement un téléphone. Aucune ne parle des autres produits revendiqués en classe 9. L'intimé n'a par exemple pas produit de recherches d'usage établies par une société tierce. De tels documents sont pourtant considérés comme un moyen de preuve approprié (consid. 5.1.1).

**5.4.3** Pour trancher la question de savoir quels sont les produits dont le défaut d'usage a été rendu vraisemblable, aucune des institutions connues du droit des marques ni aucun des arguments de l'autorité inférieure ne peuvent être retenus.

**5.4.3.1** Il est vrai que, si une marque est enregistrée pour une catégorie générale de produits ou de services (Oberbegriff), cette marque est utilisée valablement non seulement en lien avec les produits ou les services de cette catégorie générale pour lesquels l'usage est concrètement rendu vraisemblable, mais également en lien avec les produits ou les services de cette catégorie générale pour lesquels, dans la perspective des cercles de consommateurs déterminants, l'utilisation de la marque est rendue probable par l'usage de la marque déjà concrètement rendu vraisemblable (arrêts du TAF B-6378/2011 du 15 août 2013 consid. 3.2 « FUCIDERM/FUSIDERM »; B-1686/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3 « CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.] » et B-5871/2011 du 4 mars 2013 consid. 2.3 s. « GADOVIST/GADOGITA »).

On pourrait alors se demander si le défaut d'usage d'un produit ou d'un service rend vraisemblable le non-usage de toute la catégorie à laquelle ce produit ou ce service appartient. La réponse est négative. Le concept

d'Oberbegriff est valable seulement lorsqu'il s'agit de rendre vraisemblable l'usage. Or, la question de l'usage et celle du défaut d'usage ne sont pas symétriques. En effet, si l'opposant rend vraisemblable l'usage de la marque opposante pour des téléphones, l'on pourra admettre qu'il a rendu vraisemblable l'usage pour des appareils électroniques. En matière de vraisemblance du défaut d'usage, un tel raisonnement ne peut être suivi. Assurément, ne pas utiliser sa marque pour des téléphones ne signifie pas ipso facto ne pas utiliser sa marque pour tous les appareils électroniques.

La décision attaquée, qui révoque tous les produits enregistrés, ne peut pas être validée sous cet angle.

**5.4.3.2** Il en est de même de la notion de similarité des produits. Pour mémoire, des produits ou des services sont similaires lorsque les consommateurs déterminants peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou, du moins, d'entreprises liées (entre autres: arrêt du TAF B-1426/2018 du 28 avril 2020 consid. 15.1 « SPA-RKS/sparkchief »).

Une approche fondée sur la similarité des produits ne peut pas non plus être soutenue. Sans que le Tribunal n'exclue un certain schématisme de sa part, l'autorité inférieure ne peut pas recourir au concept de similarité des produits, valable dans l'appréciation du risque de confusion, mais non au stade de l'examen de l'usage (BERNARD VOLKEN, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, op. cit., art. 11 LPM n° 35; MARKUS WANG, in: Markenschutzgesetz [MSchG], op. cit., art. 11 n° 29 et réf. cit.). En effet, la question de la similarité des produits est un motif relatif d'exclusion de protection des marques (art. 3 al. 1 let. b et c LPM). Deux produits similaires peuvent entraîner un risque de confusion chez le consommateur visé. En revanche, la question de l'usage (art. 11 et 12 LPM) est différente. Elle ne cherche pas à éviter un risque de confusion, mais à préserver le droit à la marque. La question de l'usage précède donc celle du risque de confusion et ces deux étapes ne doivent pas être confondues.

**5.4.3.3** L'autorité inférieure fait valoir que la recourante est la filiale d'une société chinoise (plus précisément, hongkongaise) et que la Chine est un pays qui est notoirement connu comme un centre de production de produits électroniquement diffusés mondialement. Sur cette base, l'autorité inférieure estime probable que les produits autres que les téléphones ne sont pas non plus de provenance suisse ([...]).

Ce raisonnement ne résiste pas à l'analyse. Le Tribunal a rappelé qu'un produit peut avoir une double provenance (consid. 4.2.2.3). Si l'on peut admettre qu'une indication figurant sur un emballage rend vraisemblable le défaut d'usage, lorsque le titulaire n'allègue pas la vraisemblance de la provenance (consid. 4.2.2.4), la seule nationalité chinoise de la société-mère de la recourante ne suffit en revanche pas à nier la provenance suisse, même au stade de la vraisemblance.

**5.4.3.4** De la même manière, l'autorité inférieure ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que le quartier où la société a son siège ne se prête pas à une activité industrielle. La revendication « de provenance suisse » n'oblige en rien le titulaire de la marque à fabriquer ses produits là où elle a son siège. Elle peut parfaitement le faire dans un autre lieu, sis sur le territoire suisse.

## 5.5

**5.5.1** Pour trancher la question, le Tribunal part de l'art. 35*b* al. 2 LPM qui dispose que si, comme en l'espèce, 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. L'approche doit donc être restrictive. Selon l'art. 35*b* al. 1 let. a LPM, c'est bien au requérant de rendre vraisemblable le défaut d'usage. Selon les principes de l'art. 8 CC, le fardeau de la preuve pour un fait déterminé incombe à celle des parties à laquelle ce fait est favorable (FRANÇOIS BOHNET, Procédure civile, 3<sup>e</sup> éd. 2021, n° 1212 ss; DENIS PIOTET, Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2013, art. 8 n° 31). Autrement dit, en admettant (trop) facilement que le défaut d'usage d'une marque a été rendu vraisemblable, l'on allège à l'excès le fardeau du requérant dans la procédure de radiation et renvoie au défendeur la charge de rendre vraisemblable l'usage de sa marque. Or, la volonté du législateur était de ne pas le mettre dans une pareille position (consid. 3.6).

Pour autant, dans ce cadre, on ne peut pas exclure que l'on puisse être en présence d'un faisceau d'indices qui, en même temps qu'il rend vraisemblable le défaut d'usage d'un produit, rend également vraisemblable le défaut d'usage d'autres produits enregistrés. Il faut donc examiner d'une manière relativement restrictive à quels produits revendiqués correspond le produit dont on aura rendu vraisemblable le défaut d'usage.

**5.5.2** En l'espèce, au regard des produits revendiqués par la recourante, le téléphone déposé devant l'autorité inférieure (modèle Avena 229), qui est un appareil fixe, avec un combiné sans fil, sans fonction « répondeur »,

correspond aux produits revendiqués suivants: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Bildtelefone; Telephon-apparate; Telephondrähte; Telephonhörer; telephonische Übertragungsap-parate (ci-après: les appareils téléphoniques retenus).

**5.6** Par conséquent, l'intimé a rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée conforme à l'enregistrement (provenance suisse) pour les appareils téléphoniques retenus; il a échoué à rendre vrai-semblable ce défaut d'usage pour tous les autres produits revendiqués en classe 9 par la marque attaquée.

**6.-7.** (...)

## **8. Conclusion**

**8.1** Au final, le recours doit être partiellement admis. La décision at-taquée doit être réformée en ce sens que la demande de radiation n° 100092 doit être partiellement admise. La marque attaquée doit être radiée seule-ment en ce qui concerne les appareils téléphoniques retenus (...), dès lors que l'intimé a rendu vraisemblable le défaut d'usage conforme à l'en-registrement (provenance suisse) et que la recourante n'a pas tenté de rendre vraisemblable cet usage et a échoué à rendre vraisemblable un juste motif au défaut d'usage. La marque attaquée ne doit pas être radiée pour les autres produits en classe 9, l'intimé ayant échoué à rendre vraisemblable le défaut d'usage en ce qui les concerne.