

## Décision Procédure de radiation n° 103118 dans la cause

Annie Bourgeois AB Concept  
Chemin des Pralys 19  
1252 Meinier

### Partie requérante

représentée par

Etude 1204 Legal  
Alexandre MUSCIONICO  
rue du Général Dufour 11  
1204 Genève

### contre

ACCV  
51 Rte de Thonon  
CP 166  
1222 Vézenaz

### Partie défenderesse

représentée par

SWDS Avocats  
Andreas DEKANY  
case postale 412  
1211 Genève 4

Marque suisse n° 662276 - RIVE GAUCHE MAGAZINE ((fig.))



RIVE  
MAGAZINE  
GAUCHE

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut ou IPI), en application des art. 35a ss en relation avec l'art. 12 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 24a ss de l'ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

## I. Faits et procédure

1. ACCV (ci-après : la partie défenderesse), association sise à Vézenaz, est titulaire de la marque suisse n° 662276 – « RIVE GAUCHE MAGAZINE » ((fig.)) (ci-après : la marque attaquée), enregistrée pour les produits et services suivants :  
  
*Classe 16 : Magazines.*  
  
*Classe 41 : Publication de produits imprimés et magazines; publication et édition de livres, journaux et magazines; publication de magazines de consommateurs; édition de produits imprimés et magazines.*
2. Le 21.12.2022, Annie Bourgeois AB Concept (ci-après : la partie requérante), a déposé auprès de l'Institut une demande de radiation pour défaut d'usage au sens de l'art. 35a LPM. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la radiation totale de la marque attaquée, au motif qu'elle n'était pas utilisée en Suisse en relation avec les produits et services susmentionnés.
3. Le 17.01.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
4. Le 17.04.2023, la défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti (prolongé).
5. Le 25.04.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie requérante pour présenter une réplique.
6. Le 26.06.2023, la partie requérante a présenté une réplique dans le délai imparti (prolongé).
7. Le 27.06.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
8. Le 28.08.2023, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti (prolongé).
9. Le 31.08.2023, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
10. Les arguments des parties, dans la mesure où ils seront décisifs, seront pris en compte dans les considérants suivants.

## II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l'art. 35a al.1 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. Il n'est pas nécessaire de justifier d'un intérêt particulier. Par conséquent, la partie requérante dispose en l'espèce de la qualité pour agir (cf. Directives de l'Institut en matière de marques, état au 01.07.2023 [ci-après Directives], Partie 7, ch. 2 ; disponibles sous [www.ipi.ch](http://www.ipi.ch)).
2. La demande de radiation peut être déposée au plus tôt cinq ans après l'échéance du délai d'opposition ou en cas d'opposition, cinq ans après la fin de la procédure d'opposition (art. 35a al. 2 lit. a et b LPM). Aucune opposition n'a été formée à l'encontre de la marque attaquée dont l'enregistrement a été publié le 12.08.2014 dans Swissreg. Le délai de carence de cinq ans était par conséquent échu au moment du dépôt de la demande de radiation, à savoir le 21.12.2022 (cf. pour le calcul du délai de carence: Directives en matière de marques [Directives], Partie 7, ch. 2.4 sous [www.ige.ch](http://www.ige.ch)).
3. La demande de radiation a été présentée dans le délai et les formes prescrites (art. 24a lit. a-e OPM) et la taxe de radiation a été payée dans le délai imparti (art. 35a al. 3 LPM). Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.

### III. Aspects procéduraux

1. La partie défenderesse dispose de plusieurs possibilités pour répondre à une demande de radiation pour défaut d'usage. Elle peut ainsi contester la vraisemblance du défaut d'usage, mais peut également rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée ou l'existence de justes motifs de non-usage (Directives, Partie 7, ch. 4 ss).
2. Si l'Institut arrive à la conclusion que le défaut d'usage n'a pas été rendu vraisemblable par la partie demanderesse, la demande est rejetée, sans qu'il soit examiné si les éventuels moyens de preuve remis par la partie défenderesse permettent de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 11 LPM ou l'existence de justes motifs de non-usage (cf. art. 35b al. 1 let. a LPM et Directives, Partie 7, ch. 4.1).
3. La demande de radiation est en outre rejetée lorsqu'au sens de l'art. 35b al. 1 lit. b LPM, le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage. Si le défaut d'usage est rendu vraisemblable uniquement pour une partie des produits ou des services, la demande de radiation sera admise pour cette partie seulement conformément à l'art. 35b al. 2 LPM.

### IV. Examen matériel

#### A. Motifs de radiation pour défaut d'usage

Conformément à l'art. 35a al. 1 LPM, une marque peut être radiée pour défaut d'usage au sens de l'art. 12 al. 1 LPM. L'existence de justes motifs de non-usage est réservée (art. 12 al. 1 LPM). Cette disposition couvre toute marque qui n'est pas utilisée conformément aux exigences prévues à l'art. 11 LPM (Directives, Partie 7, ch. 4).

#### B. Vraisemblance du défaut d'usage de la marque attaquée

1. Selon l'art. 12 al. 1 LPM, le titulaire d'une marque ne peut plus faire valoir son droit à la marque s'il n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de l'échéance du délai d'opposition ou de la fin de la procédure d'opposition, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
2. Le requérant qui demande la radiation pour défaut d'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 35a al. 1 LPM doit motiver la demande en établissant notamment la vraisemblance du défaut d'usage selon les art. 11 et 12 LPM (art. 24a lit. d OPM et Directives, Partie 7, ch. 2.3).
3. Aux termes de l'art. 35b al. 1 LPM, le requérant doit rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque. Cette condition correspond à l'art. 12 al. 3 in fine LPM. Elle dépend cependant de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce. L'IPI prendra ainsi en particulier en considération la nature des produits ou services en relation avec lesquels l'usage de la marque est contesté ainsi que la personne du déposant (Directives, Partie 7, ch. 4.1).
4. Le requérant doit présenter des moyens de preuve appropriés (art. 24a lit. e OPM et Directives, Partie 7, ch. 4.1). La preuve directe du défaut d'usage, en tant que fait négatif, est, dans la plupart des cas, impossible à apporter. Par conséquent, l'Institut établit la vraisemblance du défaut d'usage au moyen de la preuve indirecte, fondée sur un faisceau d'indices. Dans ces conditions, la vraisemblance du défaut d'usage ne sera en règle générale pas admise sur la base d'un seul moyen de preuve (Directives, Partie 7, ch. 4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les moyens de preuve suivants sont notamment propres à rendre vraisemblable le défaut d'usage d'une marque : rapport de recherche d'usage illustrant que des sociétés de livraisons et des commerçants ont été interrogés, matériel publicitaire et autres documents commerciaux ou relatifs à un produit, résultats de recherche et renseignements auprès de professionnels représentatifs de la branche concernée (TF, 4A\_299/2017, cons. 4.1 – *ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]*; cf. ég. Directives, Partie 7, ch. 4.1). Les moyens de preuve suivants sont également considérés comme appropriés : extrait du registre du commerce (en combinaison avec d'autres moyens de preuve), extraits de recherches sur internet (par ex. sur le moteur de recherches), y compris avec des

recherches sur les archives internet relatant l'usage (ou son non usage) durant la période à prendre en considération, confirmation de l'usage par des organisations faitières (Directives, Partie 7, ch. 4.1).

5. 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 (TF, 4A\_515/2017, cons. 2.3.2 - *BENTLEY*). Selon le Tribunal fédéral, la vraisemblance du défaut d'usage (degré de la simple vraisemblance) ne signifie pas que l'Institut doit être convaincu du bien-fondé des arguments de la partie requérante ; il doit simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il puisse en aller différemment (TF, 4A\_464/2022, cons. 3.2 – *TRILLIUM*).
6. Dans le cadre de la procédure de radiation pour défaut d'usage au sens de l'art. 35a LPM, l'examen du défaut d'usage de même que celui de l'usage au sens de l'art. 11 LPM de la marque attaquée s'effectue selon les mêmes critères que ceux retenus dans la procédure d'opposition (Directives, Partie 7, ch. 4.2; pour ces critères, Directives, Partie 6, ch. 5.3 ss). La vraisemblance du défaut d'usage peut ainsi porter sur l'absence totale d'usage de la marque attaquée, comme sur l'un des critères d'usage de la marque au sens de l'art. 11 LPM (dans ce sens : IPI, procédure de radiation n° 100047, ch. IV., B., 4 ss – *Wirecard* [fig.], [https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/schuetzen/marken/d/loeschungsverfahren/Loe\\_Entscheid\\_Nr\\_100047\\_26.03.2019.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/loeschungsverfahren/Loe_Entscheid_Nr_100047_26.03.2019.pdf)).
7. Le défendeur a plusieurs possibilités pour réagir à la demande de radiation : il peut contester la vraisemblance du défaut d'usage de sa marque et/ou rendre vraisemblable l'usage de sa marque. En outre, il a la possibilité de faire valoir l'existence de justes motifs de défaut d'usage (Directives, Partie 7, ch. 4 ss.).
8. En l'espèce, la partie requérante invoque que la marque attaquée n'a pas été utilisée par son titulaire depuis le 17.06.2015 jusqu'au jour de la présente demande de radiation soit le 21.12.2022. La vraisemblance du défaut d'usage repose selon elle sur les faits suivants :
  - La partie défenderesse n'a plus fait usage de la marque puisque la partie requérante en est l'unique et intégrale propriétaire (pièces 4, 5, 6a, 6b, 6c, 10, 11a, 11b et 11c). Pour preuve, la partie requérante indique qu'elle seule utilise la marque attaquée. À l'appui de cette affirmation, elle se fonde sur un site internet qu'elle dirige (pièces 10, 11a, 11b et 11c).
  - Les pages *Facebook* et *Instagram* de « Rive Gauche Magazine » appartiennent exclusivement à la partie requérante (pièce 10). Des illustrations d'exemplaires du magazine « Rive Gauche Magazine » expriment que la partie requérante est la seule propriétaire de la marque attaquée (pièces 11a, 11b et 11c).
  - Ainsi, faute d'usage de la marque attaquée par la partie défenderesse, la partie requérante requiert la radiation totale de la marque.
9. Les pièces déposées par la partie requérante afin de rendre vraisemblable le non-usage de la marque attaquée se répartissent comme suit :
  - Extrait du registre du commerce AB CONCEPT, Annie Bourgeois (pièce 1).
  - Statuts de l'ACCV, art. 4 (pièces 2a et 2b).
  - Extrait de la base de données de l'IPI (pièces 3a et 3b).
  - Courrier de AB Concept du 04.05.2015 (pièce 4).
  - Courrier de AB Concept du 17.06.2015 (pièce 5).
  - Témoignages (pièces 6a, 6b, 6c et 6d).
  - Courriel du 22.11.2016 (pièce 7).

- Courrier AB concept du 28.04.2017 (pièce 8).
  - Courriel du 27.08.2021 (pièce 9).
  - Capture d'écran de la page internet <https://rivegauche-magazine.ch/>, ainsi que de la page Facebook et de la page Instagram (pièce 10).
  - Extraits des magazines d'été 2017, d'été 2021 et de printemps 2022 (pièces 11a, 11b, 11c).
10. Dans sa réponse, la partie défenderesse invoque d'abord en substance qu'elle a consenti à l'utilisation de la marque par la partie requérante, ce qui est assimilé à une utilisation de la marque par le titulaire en vertu de l'art. 11 al. 3 LPM. La partie défenderesse précise que la partie requérante a régulièrement utilisé la marque attaquée depuis 2011, comme elle l'a elle-même admis, notamment à l'allégué n° 16 de sa demande et au moyen des pièces qu'elle a elle-même produites (notamment les pièces 5, 10, 11a, 11b et 11c). À la suite de cette prémisse, la partie défenderesse revient plus en détail sur ces éléments dans le texte de sa prise de position. Elle précise en particulier qu'en tant que sa mandataire, la partie requérante s'est chargée du magazine pour le compte de la partie défenderesse et non pour elle-même. La défenderesse est d'avis que les tentatives désespérées de la partie requérante d'obtenir la propriété du magazine prouvent qu'elle sait parfaitement qu'elle n'a aucun droit sur le magazine et la marque attaquée. La partie défenderesse relève que la partie requérante admet elle-même qu'elle édite le « Rive Gauche Magazine » régulièrement depuis 2011 et qu'elle utilise donc la marque régulièrement de manière ininterrompue. En 2011, un contrat de mandat d'exploitation a été signé entre l'ACRTV (devenue ensuite l'ACCV, Association des Commerçants de Collonge et Vézenaz) et la partie requérante (Pièce Numéro 1). Ce contrat prévoyait que la partie défenderesse confiait la gestion, la direction et la publication du « Rive Gauche Magazine » à la partie requérante. La défenderesse précise qu'il a certes été question que la propriété du magazine soit transférée à la partie requérante mais que ce projet n'a jamais été finalisé.
11. Les pièces déposées par la partie défenderesse pour rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée se répartissent comme suit :
- Pièce Numéro 1 : Mandat d'exploitation de février 2011.
  - Pièce Numéro 2 : Extrait Swissreg.
  - Pièce Numéro 3 : Premières pages de « Rive Gauche Magazine » de l'été 2017, du printemps 2019, de l'été 2020, du printemps 2021 et du printemps 2023.
12. Lors de sa réplique, la partie requérante a complété les arguments et pièces fournis lors de sa demande. En particulier, elle relève qu'il ressort d'une communication avec son précédent conseil, qu'elle n'était liée par aucun contrat de mandat (pièce 13) et que l'évolution de la page de garde du magazine démontre qu'à partir de 2015, tant le magazine que la marque éponyme, ont cessé d'être rattachés à la partie défenderesse. Jusqu'à l'automne / hiver 2014 / 2015, le magazine se désignait comme étant « *soutenu par l'ACCV* », mais dès l'automne 2015, et pour l'ensemble des publications subséquentes, cette mention a été retirée (pièces 14 et 15). Elle précise qu'après l'assemblée du 17.06.2015, la seule prestation appréciable économiquement intervenue entre les parties est la mise à disposition d'un espace publicitaire dans quelques éditions du magazine par la partie requérante pour la partie défenderesse (pièce 16). Une recherche sur Google illustrerait que seuls quatre résultats mettent en lien les termes « Rive Gauche Magazine » et la partie défenderesse (pièce 17). Un des résultats est la page LinkedIn de M. Angel Monanes qui indique que ce dernier serait le fondateur de « Rive Gauche Magazine » de janvier 2010 à février 2015 (pièce 18).
13. La partie requérante invoque en substance que depuis l'assemblée générale de la partie défenderesse du 17.06.2015, les droits sur le magazine et sur la marque lui ont été cédés et que, depuis cette date, elle fait usage de la marque attaquée uniquement pour son compte. Il serait donc manifeste selon elle qu'elle ne l'exploite pas pour un tiers et encore moins en vertu d'un contrat de mandat. Elle invoque par ailleurs que, même si elle était liée par un contrat de mandat, il faudrait, pour que l'usage par un tiers soit admis, la volonté d'utiliser la marque non pas comme son propre signe mais comme celui du titulaire, ce qui ne serait manifestement pas le cas. La partie requérante conclut qu'il ressort des recherches sur internet et

auprès des réseaux sociaux consultés que la présence de la marque n'est pas incarnée par la partie défenderesse. Sur cette base, la partie requérante est d'avis que la partie défenderesse n'a fait aucun usage de la marque depuis au plus tard le 17.06.2015 et que, pour ce motif, la marque doit être radiée.

14. Les pièces déposées par la partie requérante lors de sa réplique se répartissent comme suit :
- Projet de courrier envoyé par Me Agrippino Renda à l'ACCV le 03.12.2021 (pièce 13).
  - Page de couverture du magazine d'automne / hiver 2014 / 2015 (pièce 14).
  - Page de couverture du magazine de printemps (pièce 15).
  - Pages publicitaires mises à disposition de l'ACCV dans l'édition du magazine d'été 2017 (pièce 16).
  - Capture d'écran d'une recherche Google avec les termes « Rive Gauche Magazine » et « ACCV » du 22 juin 2023 (pièce 17).
  - Capture d'écran du profil LinkedIn du M. Angel Montanes, consulté le 22.06.2023 (pièce 18).
15. Dans sa duplique, la partie défenderesse renvoie essentiellement aux développements contenus dans sa réponse. Elle revient toutefois sur l'argumentation de la partie requérante dans sa réplique, qu'elle considère comme erronée, et tient à rappeler en substance les éléments suivants :
- Contrairement à ce que soutient la requérante, le contrat qui a lié les parties a continué après le 17.06.2015, plus précisément jusqu'au 29.10.2021, date de résiliation par la partie défenderesse.
  - La requérante a exploité le magazine « Rive Gauche Magazine » au nom et pour le compte de la partie défenderesse.
  - Le titulaire de la marque et du magazine « Rive Gauche Magazine » est la partie défenderesse.
  - Les droits sur le magazine et sur la marque attaquée n'ont jamais été cédés à la partie requérante contrairement à ce qu'elle soutient de manière fallacieuse et cette dernière n'a jamais apporté la moindre preuve du fait que la propriété du magazine et de la marque lui auraient été transférées.
  - Si ces droits lui avaient été transférés, la requérante aurait clairement fait en sorte que la marque lui soit formellement, intégralement et immédiatement transférée et elle n'aurait pas attendu plusieurs années pour agir.
  - La partie défenderesse conclut que le comportement de la partie requérante est contraire aux règles de la bonne foi, qu'elle a consenti à l'utilisation de la marque par la requérante, ce qui est assimilé à l'usage de la marque en vertu de l'art. 11 al.3 LPM et que la requête en radiation et en inscription d'une nouvelle marque est irrecevable.
16. En procédure de radiation, les parties ne doivent pas prouver le défaut d'usage, respectivement l'usage de la marque attaquée au sens strict, mais simplement le rendre „vraisemblable“. Un fait est tenu pour vraisemblable lorsque le fait allégué apparaît non seulement comme possible, mais également comme probable en se basant sur une appréciation objective des preuves. L'Institut doit simplement être persuadé que la marque n'a *vraisemblablement* pas été utilisée, respectivement utilisée, mais pas que la marque n'a effectivement pas été utilisée, respectivement qu'elle a été utilisée, puisque toute possibilité du contraire est raisonnablement exclue. Rendre vraisemblable signifie que le juge doit avoir l'impression, sur la base d'éléments objectifs, que l'usage de la marque est probable, et non simplement possible (Directives, Partie 1, ch. 5.4.4.2).

### Résumé de la position des parties

17. La partie requérante invoque que la marque attaquée n'a pas été utilisée par son titulaire depuis le 17.06.2015 jusqu'au jour de la demande de radiation le 21.12.2022. La partie défenderesse n'aurait plus fait usage de la marque puisqu'elle (la partie requérante) en serait l'unique et intégrale propriétaire. Elle prétend que, depuis l'assemblée générale de la partie défenderesse du 17.06.2015, les droits sur le magazine et sur la marque lui auraient été cédés. Elle conteste en particulier être liée par un contrat de mandat et exploiter la marque pour un tiers.
18. De son côté, la partie défenderesse invoque qu'elle a consenti à l'utilisation de la marque attaquée par la partie requérante, ce qui est assimilé à une utilisation de la marque par le titulaire en vertu de l'art. 11 al. 3 LPM (usage par un tiers avec le consentement du titulaire). Elle est d'avis que la partie requérante a régulièrement utilisé la marque dans la mesure où elle s'est chargée du magazine pour le compte de la partie défenderesse. Pour preuve du lien qui existe entre les parties, la partie requérante mentionne le contrat de mandat d'exploitation entre les parties.
19. Il ressort du dossier et des allégations des parties que la partie requérante a fait usage de la marque. En effet, son nom apparaît dans les différents extraits internet liés au magazine identifié par la marque. Elle affirme également en être la conceptrice. De son côté, la partie défenderesse ne conteste pas ces éléments. L'Institut constate ainsi qu'il n'est pas contesté par les parties que la marque est utilisée par la partie requérante. À ce stade, la seule question qui se pose est donc celle de savoir si l'usage de la marque par la partie requérante (tiers) a été effectué avec le consentement de la partie défenderesse (titulaire de la marque).

### Usage de la marque par la partie requérante avec le consentement du titulaire

20. Le titulaire de la marque ne doit pas toujours utiliser la marque lui-même. Il peut autoriser des tiers à en faire usage. L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM). Le titulaire doit donner son accord avant l'usage de la marque par le tiers (TAF, B-3294/2013, cons. 3.6 – *Koala [fig.] / Koala's March [fig.]*). Selon une jurisprudence constante, est considéré comme usage par procuration l'usage de la marque par ses filiales, des sociétés du groupe ou des sociétés étroitement liées économiquement au titulaire de la marque, ou par des preneurs de licence, des distributeurs exclusifs ou des revendeurs (TAF, B-6287/2020, cons. 2.5 – *JUVEDERM / JUVEDERM* avec réf.). Un consentement peut aussi être donné tacitement (TAF, B-892/2009, cons. 5.3 – *HEILAND / HEIDIAPLEN*). La tolérance de l'usage par un tiers ne constitue par contre pas un usage au sens de l'art. 11 al. 3 LPM (TAF, B-40/2013, cons. 2.6 – *EGATROL / EGATROL*). Il faut que celui qui utilise la marque le fasse pour le compte du titulaire, c'est-à-dire qu'il soit animé de la volonté de l'utiliser pour autrui (TAF, B-2910/2010, cons. 4.3 – *ARTELIER / ARTELIER*). Le consentement exprès ou tacite du titulaire de la marque est à rendre vraisemblable auprès de l'IPI, que ce soit par l'envoi d'un contrat, voire d'un extrait de contrat, ou par la présentation de la structure d'une entreprise (structure d'une société holding). Il ne suffit ainsi pas de prétendre que l'on utilise la marque avec l'accord du titulaire, sans que cela soit démontré d'une manière ou d'une autre (voir Directives, partie 6, ch. 5.3.8).
21. La partie défenderesse a produit une copie d'un mandat d'exploitation daté de février 2011 entre Monsieur Angel MONTANES, directeur des publications du RG Magazine et représentant la partie défenderesse, association des commerçants et riverains de Vézenaz (...) et la partie requérante, Conseil en communication (...) (Pièce Numéro 1 de la réponse). Ce document est composé d'un préambule qui est formulé de la manière suivante :

*« Il a été convenu ce qui suit : la gestion et la direction de publication du magazine « Rive Gauche Magazine », par l'intermédiaire de son représentant, Monsieur Angel Montanes, est confié à Madame Bourgeois Annie pour la conception, le graphisme, la rédaction et l'impression du magazine à raison de deux sorties annuelles à savoir une sortie en début juin et une seconde au début décembre de chaque année. Madame Bourgeois devient mandatée exclusivement du projet et a toute liberté sur la conception de chaque projet ».*

Le document détaille ensuite sous la forme de cinq points les modalités d'impression et les questions publicitaires. Il est signé des deux parties.

22. L'Institut retient, à la vue de ce document, qu'il existe des relations étroites entre le titulaire de la marque attaquée par l'intermédiaire du représentant de la partie défenderesse et la partie requérante sous la forme d'un mandat relatif à la conception, la publication et la gestion du magazine en cause. Ce mandat d'exploitation date de 2011 et la marque a été déposée par la partie défenderesse en 2014. Contrairement à ce que prétend la partie requérante, aucun document ne met en évidence que ce mandat a cessé le 17.06.2015. Il semble au contraire avoir perduré jusqu'au 29.10.21 selon les propos de la défenderesse, date à laquelle la partie défenderesse l'aurait résilié (voir cons. 15 ci-dessus – résumé duplique). En considérant que le magazine et sa conception sont identifiés par la marque en cause, l'Institut constate que le titulaire a consenti à l'usage de la marque par un tiers sous la forme d'un contrat de mandat d'exploitation. Cet usage s'est déroulé durant la période s'étendant de 2011 à fin 2021, soit durant une période antérieure à la demande de radiation (21.12.2022). Les conditions de l'art. 11 al. 3 LPM sont donc remplies.
23. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la partie requérante n'est pas en mesure de rendre vraisemblable le non-usage de la marque attaquée puisqu'elle en a fait elle-même un usage autorisé.
24. L'Institut relève par ailleurs que les arguments de la partie requérante contestant la titularité de la marque ne peuvent être reçus. En effet, aucun élément du dossier ne remet en question la titularité de la marque par la partie défenderesse. En particulier, il n'y aucune pièce qui atteste d'un transfert de la marque.
25. D'autre part, l'Institut relève que l'argument de la partie requérante consistant à dire qu'elle n'avait pas la volonté d'utiliser la marque pour un tiers ne peut être admis non plus dans la mesure où le contrat de mandat d'exploitation est signé par les deux parties.
26. En conclusion, le défaut d'usage n'a pas été rendu vraisemblable par la partie demanderesse et, par conséquent, la demande est rejetée (ci-dessus III., cons. 2).
27. La demande de radiation dans la procédure n° 103118 est donc mal fondée.

#### IV. Répartition des frais

1. La taxe de radiation reste acquise à l'Institut (art. 35a al. 3 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur la demande de radiation, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 35b al. 3 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens) (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. Les procédures de radiation devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. La demande de la partie requérante a été rejetée dans son intégralité. La procédure a nécessité deux échanges d'écritures. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut considère raisonnable d'allouer CF 2'400.00 à titre de dépens à la partie défenderesse. La taxe de radiation de CHF 800.00 reste à la charge de la partie requérante. La partie défenderesse obtient donc une indemnisation de CHF 2'400.00.



Pour ces motifs, il est

**décidé:**

**1.**

La demande de radiation dans la procédure n° **103118** est rejetée.

**2.**

La taxe de radiation de CHF 800.00 reste acquise à l'Institut.

**3.**

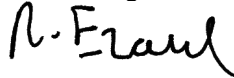
Il est mis à la charge de la partie requérante le paiement à la partie défenderesse de CHF 2'400.00 à titre de dépens.

**4.**

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 19 décembre 2023

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Raoul Erard

**Indication des voies de droit:**

La présente décision peut faire l'objet d'un recours écrit auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale 9023, St-Gall, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le délai de recours est observé lorsque le recours est remis au Tribunal administratif fédéral ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle suisse; il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être joints pour autant qu'elles soient en mains de la partie recourante (art. 52 al. 1 PA).