

## Décision

### Procédure de radiation n° 100859

### dans la cause

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina  
sis 43 rue Tamka  
00-355 Varsovie  
PL-Pologne

#### Partie requérante

représentée par

Cosmovici Intellectual Property SàRL  
14 Rue du Rhône  
1204 Genève

#### contre

DIAFRIC SARL  
2bis, rue A. Nafih Maarif  
CASABLANCA  
MA-Maroc

#### Partie défenderesse

enregistrement international n° 836515 - Chopin



L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut), en application des art. 35a ss en relation avec l'art. 12 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), les art. 24a ss de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), les art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI du 14 juin 2016 sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que les art. 1 ss de loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

## I. Faits et procédure

1. Diafric Sàrl (ci-après : la partie défenderesse), société sise au Maroc, est titulaire de l'enregistrement international n° 836515 – Chopin ((fig.)), lequel bénéficie de la protection en Suisse en vertu du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4) depuis juin 2004. Cette marque est enregistrée en relation avec les produits suivants de la classe 14 : *Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.*
2. Par écritures du 5 juillet 2019, Narodowy Instytut Frydryka Chopina (ci-après : la partie requérante) a déposé auprès de l'Institut une demande de radiation pour défaut d'usage au sens des art. 35a ss LPM. Elle conclut à la radiation totale de la marque attaquée.
3. Par notification du 15 juillet 2019 en application de la règle 23<sup>bis</sup> 1) du Règlement d'exécution commun du 18 janvier 1996 à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement (RS 0.232.112.21 ; ci-après RexC), l'Institut a invité la partie défenderesse à constituer un mandataire avec un domicile de notification en Suisse ou à indiquer un domicile de notification en Suisse, faute de quoi elle serait exclue de la procédure. Cette notification a été communiquée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) le 16 juillet 2019 au mandataire inscrit au registre international de la partie défenderesse.
4. La partie défenderesse n'ayant pas utilisé le délai imparti, l'Institut a, par décision incidente du 19 novembre 2019, clos la procédure d'instruction et indiqué que la partie défenderesse sera exclue de la procédure dans la décision finale.
5. Les arguments de la partie requérante, dans la mesure où ils sont 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. 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, Berne 2019, Partie 7, ch. 2 ; disponibles sous [https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/schuetzen/marken/f/directives\\_marques/Directives\\_Marques\\_F\\_2019.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/f/directives_marques/Directives_Marques_F_2019.pdf)).
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).

À l'encontre de la marque attaquée enregistrée à l'international depuis 2004, aucune opposition n'a été présentée. Le délai de carence de cinq ans était par conséquent manifestement échu au moment du dépôt de la demande de radiation le 5 juillet 2019 (cf. pour le calcul du délai de carence : Directives, Partie 7, ch. 2.4).

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.
4. Si, comme en l'espèce, la partie défenderesse, qui n'a ni siège ni domicile en Suisse, ne désigne pas un domicile de notification en Suisse ou ne constitue pas un mandataire suisse dans le délai imparti par l'Institut, elle est exclue de la procédure et celle-ci est poursuivie d'office sans qu'elle ne soit entendue (art. 42 LPM en relation avec l'art. 24b al. 2 OPM et Directives, Partie 1, ch. 4.3). Le dispositif de la décision sera alors publié conformément à la règle 23<sup>bis</sup> RexC par l'intermédiaire de l'OMPI.

### III. Allégués irrecevables

1. La partie requérante prétend que la marque attaquée est une marque défensive, dès lors que la partie défenderesse l'aurait enregistrée sans intention de l'utiliser. Elle fait par ailleurs valoir que cette dernière a fait enregistrer la marque attaquée dans le seul but de profiter de l'image de marque du compositeur polonais Frédéric Chopin et que cette marque induit à ce titre en erreur le consommateur. Et d'ajouter que l'usage du nom « Chopin » crée « la fausse impression qu'il existe une relation d'association entre les produits qui portent la marque 'Chopin' et les détenteurs des droits d'auteur et des droit patrimoniaux du compositeur ». Selon la partie requérante, un tel usage contreviendrait ainsi à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241).
2. La procédure administrative de radiation pour défaut d'usage au sens des art. 35a ss LPM a pour unique objet la question du défaut d'usage de la marque attaquée (cf. art. 35a al. 1 et 35b al. 1 LPM). Par conséquent, contrairement à une procédure civile ordinaire ou à la procédure d'annulation que connaît le droit européen, la nullité de la marque attaquée au motif qu'il s'agirait d'une marque défensive, d'une marque trompeuse ou d'une marque qui porte atteinte aux droits du requérant ne peuvent être invoqués dans le cadre d'une procédure de radiation pour défaut d'usage. Au regard de ce qui précède, force est de constater que les allégués de la partie requérante développés dans ce contexte dépassent l'objet du litige et sont par conséquent irrecevables.

### IV. Aspects procéduraux

1. La partie défenderesse dispose de plusieurs moyens pour répondre à une demande de radiation pour défaut d'usage. Elle peut 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 (cf. Directives, Partie 7, ch. 4 ss). Si l'Institut arrive à la conclusion que le défaut d'usage n'a pas été rendu vraisemblable par la partie requérante, 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).

En l'espèce, la partie défenderesse n'a pas utilisé le délai qui lui a été imparti pour élire un domicile de notification en Suisse ou désigner un mandataire suisse, de sorte qu'elle est exclue de la procédure (cf. supra ch. II.4). Par conséquent, la seule question matérielle à trancher consiste à examiner si la partie requérante a rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée.

2. En annexe à sa demande, la partie requérante produit des documents en anglais et en polonais, dont une partie est traduite en anglais.

Conformément à l'art. 3 al. 1 OPM, les écrits adressés à l'Institut peuvent être rédigés, au choix, dans une des langues officielles de la Confédération, à savoir le français, l'allemand ou l'italien ; les écrits rédigés en romanche sont également admis (cf. Directives, Partie 1, ch. 5.8). S'agissant des documents à titre de preuve, l'Institut est libre d'accepter ou non des documents rédigés dans une autre langue que celles précitées ; il peut exiger qu'ils soient traduits dans une langue officielle et que l'exactitude de la traduction soit attestée (cf. Directives, Partie 1, 5.8.2 en relation avec le ch. 5.8.1).

En l'espèce, si les documents remis en langue anglaise et ceux en langue polonaise traduits en anglais peuvent être admis, il en va en revanche clairement différemment des décisions des autorités polonaises non traduites. Toutefois, dès lors que celles-ci sont sans pertinence s'agissant de l'issue du litige (cf. ch. V.B.5), l'Institut renonce à en exiger la traduction.

## V. 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). Il 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 concerné (TF 4A\_299/2017, consid. 4.1 – ABANKA [fig.]/ABANCA [fig.] ; cf. ég. Directives, Partie 7, ch. 4.1).

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 (cf. TF 4A\_515/2017, consid. 2.3.2).

3. 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 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 (cf. Directives, Partie 7, ch. 4.2 ; pour ces critères, cf. Directives, Partie 6, ch. 5.4 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 (cf. en ce sens : décision de l'IPI n° 100047, ch. IV.B.4 ss – Wirecard [fig.], disponible sous <https://www.ige.ch/fr/protéger-votre-pi/marques/apres-lenregistrement/utiliser-votremarque/procedure-de-radiation-pour-defaut-dusage-dune-marque.html>).
4. 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 ceci vraisemblable signifie que le juge doit être en mesure d'apprécier, sur la base d'éléments objectifs, que le défaut d'usage (ou l'usage) de la marque est probable, et non simplement possible (Directives, Partie 1, ch. 5.4.4.2).
5. En l'espèce, la partie requérante joint à sa demande divers documents.

Il convient en premier lieu de constater que les documents énumérés sous l'annexe A, à savoir pour l'essentiel des documents relatifs à la biographique de Frédéric Chopin, ainsi qu'au statut et aux tâches de la partie requérante, ne sont à l'évidence pas de nature à rendre vraisemblable le défaut d'usage en

Suisse de la marque attaquée, puisqu'ils ne s'y réfèrent en aucun cas.

Sous les annexes B et C, la partie requérante produit plusieurs décisions de radiation pour défaut d'usage de marques. En sus du fait que ces décisions n'ont pas pour objet la marque attaquée visée par la présente procédure, force est de constater que plusieurs d'entre elles émanent d'autorités étrangères. C'est dire que ces documents ne sont pas de nature à rendre vraisemblable le défaut d'usage en Suisse de la marque attaquée.

6. Sous l'annexe B, la partie requérante produit par ailleurs un « rapport d'investigation » établi le 21 juin 2019 par la société eccora. Elle déduit de ce rapport l'absence d'usage de la marque attaquée en Suisse.
7. Le rapport précité concerne la marque attaquée. L'expert conclut au terme de ses investigations (ch. 5 du rapport) que la partie défenderesse est une société marocaine constituée en 1986 et active notamment dans l'horlogerie, la fabrication de cadeaux et la dentisterie ; qu'elle fonctionne également comme centre de services pour des produits « Fendi Timepieces » et « Versace Precious » ; qu'aucun site internet actuel n'a été identifié au nom de la partie défenderesse et qu'aucun nom de domaine n'a été enregistré à son nom sous les noms de domaine de premier niveau « .com » et « .ma » ; que la partie défenderesse détenait auparavant le nom de domaine « diafric.com », mais que ce n'est plus le cas aujourd'hui ; que le nom de domaine « chopin.ma » n'est pas enregistré et ne fait pas l'objet d'archives ; et que le nom de domaine « chopin.com » n'est pas enregistré au nom de la partie défenderesse.

L'expert ajoute dans ses conclusions qu'un membre du personnel de la partie défenderesse a indiqué que cette dernière « produit actuellement une surveillance sous le nom CHOPIN » ; l'expert précise à cet égard qu'il a été invité à envoyer un courrier électronique pour toute question supplémentaire. Au chiffre 3 du rapport, l'expert indique qu'il a contacté par téléphone la partie défenderesse et que son interlocuteur, qui s'est identifié comme propriétaire de cette dernière, a indiqué que « CHOPIN était une marque qu'il utilisait actuellement ». Dans le sommaire du rapport, l'expert est à cet égard plus précis, puisqu'il fait savoir que, selon un membre du personnel de la partie défenderesse, cette dernière « produit une montre sous le nom CHOPIN ».

8. Force est de constater que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le rapport de recherche versé au dossier ne permet à lui seul manifestement pas de rendre vraisemblable le défaut d'usage en Suisse de la marque attaquée. L'expert s'est en effet concentré sur la présence sur Internet de la partie défenderesse et sur son activité au Maroc. Toutefois, on ne saurait déduire de la seule absence d'une entreprise étrangère sur Internet, de surcroît sous des noms de domaine généraux ou étrangers, qu'elle ne fait pas usage de sa marque conformément à l'art. 11 LPM en Suisse. Or, l'expert n'a effectué aucune recherche propre au marché suisse.
9. La partie requérante n'a pour le reste remis aucun autre moyen de preuve propre à rendre vraisemblable l'absence d'usage de la marque attaquée en Suisse. En particulier, elle n'a remis aucune recherche sur des sites de vente suisses habituels de produits de la classe 14 ou attestation de tiers qui illustreraient que la marque attaquée n'est pas présente sur le marché suisse. Or, ces moyens de preuve auraient été nécessaires pour compenser les lacunes de l'enquête d'usage versée au dossier.
10. Il ressort par conséquent des considérations qui précèdent que, faute de moyens de preuve appropriés, la partie requérante n'a pas rendu vraisemblable le défaut d'usage, en Suisse, de la marque attaquée. Partant, mal fondée, la demande de radiation doit être rejetée en application de l'art. 35b al. 1 let. a LPM.

#### 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). Si la demande de radiation n'est que partiellement admise, la taxe de radiation est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs



**IGE | IPI**

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g

CH-3003 Bern

T +41 31 377 77 77

info@ipi.ch | www.ige.ch

frais sont compensés. Si le défendeur n'a ni répondu, ni participé d'une autre manière à la procédure, il ne se verra pas allouer de dépens, même s'il obtient gain de cause. Lorsqu'une demande de radiation est dirigée contre un enregistrement international et que le défendeur ne désigne pas de domicile de notification en Suisse, il est exclu de la procédure conformément à l'art. 24b al. 2 OPM et ne se voit pas non plus allouer de dépens, même si la demande de radiation est rejetée (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).

3. Dès lors que la partie requérante succombe, elle n'a pas droit à des dépens. Quant à la partie défenderesse, il n'y a pas non plus lieu de lui en allouer, étant donné qu'elle est exclue de la procédure.

Pour ces motifs, l'Institut **décide** :

1.

La partie défenderesse est exclue de la présente procédure.

2.

La demande de radiation dans la procédure n° **100859** est rejetée.

3.

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

5.

Il n'est pas alloué de dépens.

6.

La présente décision est notifiée par écrit à la partie requérante. Le dispositif de la présente décision sera notifié à la partie défenderesse par l'intermédiaire de l'OMPI selon la règle 23<sup>bis</sup> RexC.

Berne, le 21 février 2020



Olivier Veluz  
Chef de la section procédures d'opposition  
et de radiation

**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).