

Décision Procédure de radiation n° 100890 dans la cause

Trillium SA
Avenue de Champel 75-77
1206 Genève

Partie requérante

représentée par

Junod, Muhlstein, Lévy & Puder
17, rue Töpffer
1206 Genève

contre

Trillium Asset Management, LLC
711 Atlantic Avenue
Boston, Massachusetts 02111
US-États-Unis d'Amérique

Partie défenderesse

représentée par

Dr. Michael Kikinis
Waffenplatzstrasse 10
8002 Zürich

Marque suisse n° 644439 - TRILLIUM

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application de l'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), l'art. 24a ss. de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), l'art. 1 ss. de l'Ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que l'art. 1 ss. de Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. En date du 24.07.2019, la partie requérante a déposé une demande de radiation pour défaut d'usage à l'encontre de la Marque suisse n° 644439 - "TRILLIUM" (ci-après marque attaquée) et demande la radiation totale de tous les services revendiqués des classes 35, 36 et 41.
2. Le 02.08.2019, l'Institut a émis une décision incidente impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position et rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée ou l'existence de justes motifs pour le non-usage.
3. Le 04.12.2019, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti (prolongé).
4. Le 06.12.2019, l'Institut a émis une décision incidente impartissant un délai à la partie requérante pour présenter une réplique.
5. Le 03.02.2020, la partie requérante a présentée une réplique dans le délai imparti (prolongé).
6. Le 04.02.2020, l'Institut a émis une décision incidente impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
7. Le 22.06.2020, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti (prolongé).
8. Le 25.06.2020, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
9. Le 01.07.2020, la partie requérante a produit une triplique spontanée suite au dépôt de la duplique de la partie défenderesse accompagnée d'une pièce nouvelle.
10. Le 20.07.2020, la partie défenderesse a produit une quadriplique spontanée en réponse à la triplique spontanée de la partie requérante.
11. 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.
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 publiée en Suisse, il n'a pas été présentée opposition. Le délai de carence de cinq ans était par conséquent échu au moment de l'invocation du défaut d'usage par lettre recommandée du 22.03.2019, et à fortiori du dépôt de la demande de radiation, à savoir le 24.07.2019 (cf. pour le calcul du délai de carence: Directives en matière de marques [Directives], Partie 7, ch. 2.4 sous 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 juste motif de non-usage (cf. 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 juste motif de non-usage (cf. art. 35b al. 1 let. a LPM et Directives, Partie 7, ch. 4.1).

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 l'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).
3. 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 lequel illustre que des sociétés de livraisons et des commerçants ont été interrogées, du matériel publicitaire et autres documents commerciaux ou relatifs à un produit, des résultats de recherche et des renseignements auprès de professionnels représentatifs de la branche concernée (ATF 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 – *BENTLEY*).

4. Dans le cadre de la procédure de radiation pour défaut d'usage au sens des 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-votre-marque/procedure-de-radiation-pour-defaut-dusage-dune-marque.html>).

5. 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 le défaut d'usage, respectivement l'usage de la marque est probable et non simplement possible (Directives, Partie 1, ch. 5.4.4.2).
6. En l'espèce, la partie requérante a produit notamment les pièces suivantes à l'appui de ses propos selon lesquels la marque attaquée ne fait vraisemblablement pas l'objet d'un usage conforme à l'art. 11 LPM :
 - Pièce 2 : rapport d'enquête d'usage de Corsearch du 8 mars 2019
 - Pièce 3 : lettre du 22 mars 2019 de Me Laurent Mühlstein à Me Michael Kikinis
 - Pièce 4 : suivi d'envoi de la Poste Suisse SA
 - Pièce 5 : extrait du registre des marques suisses.
7. La partie défenderesse estime que les moyens de preuve fournis par la partie requérante ne permettent pas de rendre vraisemblable le non usage de sa marque.
8. Il ressort du rapport de recherche établi par Corsearch les éléments suivants :

L'expert s'est tout d'abord renseigné sur la partie défenderesse.

L'expert indique que ces recherches ont également permis de constater que selon les informations mentionnées dans un rapport semi-annuel publié par Trillium Asset Management en 2018, 3.2% du fond d'actions appelé « Trillium P21 Global Equity Fond » est investi dans des sociétés suisses et 2.7% dans des sociétés allemandes. Les sociétés suisses sont Novartis AG, Roche Holdings AG, Ferguson Pic et Gevart AG et les sociétés allemandes sont Siemens, Allianz SE et SAPSE. Selon le rapport, Trillium Asset Management a également des liens avec la fondation suisse Etho.

Bien que Trillium Asset Management ait des participations dans des holdings suisses et allemandes ainsi qu'un lien avec une fondation suisse, l'expert n'a pas détecté d'usage actuel ou passé de la marque « TRILLIUM » en Suisse ou en Allemagne.

L'expert a ensuite contacté téléphoniquement la partie défenderesse. Une employée de cette dernière, jointe le 08.03.2019, a indiqué que sa société n'est pas active en dehors des Etats-Unis. Lorsque l'expert a posé des questions spécifiques concernant la Suisse et l'Allemagne, l'employée a confirmé que sa société n'est pas active dans ces pays.

L'expert a également procédé à des recherches auprès du Registre du Commerce suisse qui n'ont pas révélé de sociétés liées au titulaire. Le rapport de recherche fait état de trois entités dont les dénominations comprennent le terme « TRILLIUM ». Cependant, aucun lien n'a été établi entre ces sociétés et le titulaire. Il en va de même pour le Registre du Commerce allemand ; seules trois sociétés qui n'ont aucun lien avec le titulaire ont été détectées.

Procédant à des recherches sur Internet, sur le moteur de recherche Google.ch (recherches par mots clefs), l'expert n'a constaté aucun usage actuel ou passé de la marque TRILLIUM en Suisse. Il en va de même des recherches effectuées sur le moteur de recherche Google.de.

Sur la base de ces investigations, l'expert a conclu que bien que Trillium Asset Management ait des participations dans des holdings suisses et allemandes ainsi qu'un lien avec une fondation suisse, il n'a pas détecté d'usage actuel ou passé de la marque TRILLIUM en Suisse ou en Allemagne.

9. L'institut considère que ce rapport d'enquête d'usage permet de rendre vraisemblable que la marque attaquée n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en Suisse durant la période d'usage. En particulier, le fait qu'aucun usage n'a été détecté en Suisse et que l'employée interrogée a confirmé que la société n'était pas active en Suisse.
10. Contrairement à ce que la partie adverse fait valoir (cf. point 16 et 17 du mémoire réponse), l'Institut n'a aucun motif de remettre en cause les résultats du rapport de recherche. Ce type de document ne constitue pas une simple allégation de partie mais est au contraire considéré par la pratique et la jurisprudence comme un moyen de preuve approprié à même de rendre vraisemblable le défaut d'usage d'une marque (cf. Directives, Partie 7, ch. 4.1 ; TF 4A_299/2017, consid. 4.1 – Abanca [fig.] / Abanka [fig]).
11. Même si l'on devait considérer, comme le fait valoir la partie défenderesse (cf. point 23 de son mémoire réponse), un usage sur Internet de la raison sociale « TRILLIUM ASSET MANAGEMENT », cet usage n'implique pas la vraisemblance d'un usage de la marque « TRILLIUM » elle-même. En tout état de cause, la présence d'une marque sur Internet, et encore moins celle d'une raison sociale, ne présuppose un usage effectif de la marque, tant qu'une réelle demande n'a pas été démontrée (Directives, Partie 6, ch. 5.3.4).

En ce qui concerne les moyens de preuve considérés comme appropriés par l'Institut pour établir le défaut d'usage (moyens de preuve fondés sur la jurisprudence par exemple, ATF 4A_299/2017, cons. 4. 1 – ABANKA [fig] / ABANCA [fig]) (cf. ég. Directives, Partie 7, ch. 4. 1 et IV. B. 3 ci-dessus), il s'agit uniquement d'une énumération d'exemples de moyens de preuve possibles qui ont été jugés appropriés par la jurisprudence. Toutefois, contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, il convient d'apprécier au cas par cas quels sont les éléments de preuve concrets qui, en l'espèce, semblent les plus appropriés pour établir la preuve du non-usage. L'énumération des Directives n'est donc pas exhaustive, pas plus qu'il ne s'agit d'une énumération d'éléments de preuve cumulatifs qui, en tout état de cause, doivent obligatoirement tous être disponibles. Ainsi, des éléments de preuve individuels peuvent également se voir conférer une valeur probante plus élevée lorsque, comme en l'espèce, le rapport semestriel de 2018 de la partie défenderesse cité dans la recherche (*Extraits d'un rapport semi-annuel publié par Trillium Asset Management en 2018*), les pages archivées du site *Trilliummutalfonds.com* datant du 5 janvier 2019 ou encore *Extrait d'un document publié par la défenderesse en 2016 (p. 10 du rapport)*), ils permettent de tirer des conclusion sur les activités concrètes et la place du titulaire de la marque sur le marché. Il ressort clairement de ces documents que l'activité de la partie défenderesse consiste essentiellement à investir dans des entreprises du monde entier, y compris en Suisse, au moyen de son fonds d'investissement situé aux Etats-Unis. De tels investissements ne doivent pas être considérés en soi comme un usage de marque. Au contraire, il ressort des documents que les fonds sont gérés aux États-Unis et que seuls des investissements sont effectués en dehors des États-Unis, ce qui rend improbable une utilisation de marque en Suisse. Le fait que des entreprises suisses du secteur financier participent éventuellement, comme l'a indiqué la partie défenderesse, à des produits d'investissement qu'elle propose aux États-Unis ne peut pas non plus être considéré en soi comme un usage de marque en Suisse. Compte tenu de la nature de l'attitude vis-à-vis des institutions financières suisses, il n'est pas nécessaire d'en demander davantage à ces dernières.

12. En outre, la partie défenderesse fait valoir que la recherche d'utilisation est déficiente parce qu'elle ne concerne que le mois de mars 2019 et qu'elle ne prend pas en compte le reste de la période d'usage pertinent en l'occurrence entre 2014 et 2019. Il faut préciser toutefois que le rapport de recherche prend bien en compte d'autres périodes, comme le rapport semi-annuel de 2018 mentionné ci-dessus ou le document publié par le partie défenderesse en 2016 (cf. réplique du 3.2.2020, p. 8 ad. 24 - [<http://trilliuminvest.com/wp-content/uploads/2Q16/10/Global-Equity-Fact-Sheet-9.30.2016.pdf>], Tableau indiquant que 3.39 % du fond Trillium P21 est investi dans des holdings suisses et 2.96 % est investi dans des holdings allemandes) ou [<http://trilliummutalfonds.com/wp-content/uploads/2018/03/2Q17-Semi-Annual-Report.pdf>]- Extraits d'un rapport semi-annuel publié par Trillium Asset Management en 2018 /Références aux holdings suisses et allemandes dans lesquelles TAM investi - [<https://web.archive.org/web/20180820020538/http://trilliummutalfonds.com/portfolio-21/holdings/>] -Page archivée du site *Trilliummutalfonds.com* datant du 20 août 2018/ Référence à des holdings en Suisse et en Allemagne).

13. La marque doit être utilisée en Suisse. Une exception découle de la Convention entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (RS 0.232.149.136). L'art. 5 al. 1 de cette Convention prévoit que le défaut d'usage dans un Etat ne produit pas d'effets préjudiciables si la marque a été utilisée dans l'autre Etat. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seuls des ressortissants suisses et allemands ou des ressortissants d'Etats tiers domiciliés ou établis en Suisse ou en Allemagne peuvent prétendre à des droits découlant de cette Convention, alors que, pour les personnes morales, il suffit d'avoir un établissement commercial ou industriel effectif dans un des Etats contractants. La marque doit en outre être protégée dans les deux pays (cf. pour compléments avec les références de jurisprudence, Directives, Partie 6, ch. 5.3.1). La recherche d'usage concerne à la fois la Suisse et l'Allemagne. L'intimé estime que la recherche relative à l'Allemagne n'est pas nécessaire et reproche au demandeur de l'avoir effectuée uniquement pour détourner l'esprit de l'inutilité de la recherche relative à la Suisse (cf. Avis p. 11, ch. 2. 2. 6). À cet égard, il y a lieu de constater que, du fait que la recherche d'usage a révélé, entre autres, que la demanderesse investit avec ses fonds (en plus de la Suisse) également dans des sociétés en Allemagne (cf. p. ex. Recherche, p. 5, ch. 1. 2). Il semble donc tout à fait compréhensible que, dans l'hypothèse où la défenderesse parvenait à remplir les autres conditions d'applicabilité de l'accord, elle ait cherché à se couvrir en ce qui concerne l'usage (manquant) de la marque en Allemagne. Les observations correspondantes figurant dans le rapport de recherche ne font donc pas état d'irrégularité de la recherche.
14. Au regard de ce qui précède, au terme d'une appréciation objective des preuves produites par la partie requérante et compte tenu des exigences en matière de preuve (cf. ch. 5, ci-dessus), il ressort que les pièces et arguments fournis par celle-ci forment un ensemble d'indices cohérents, objectifs et concluants donnant l'impression que le défaut d'usage de la marque attaquée est probable et non simplement possible. Dans ces conditions et conformément à l'art. 35b al. 1 let. b LPM, il appartient à la partie défenderesse de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée en relation avec les services revendiqués ou l'existence de justes motifs de non-usage, à défaut de quoi la marque attaquée sera radiée (cf. TF 4A_257/2014, consid. 3.5 s. – ARTHUR'S / Les Théâtrales de Swiss Arthur Prod).
15. La période à prendre en considération s'étend sur les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage. En général, cette période correspond à cinq années qui précèdent le dépôt de la demande de radiation pour défaut d'usage, à savoir in casu le 24.07.2019. Toutefois, dans le cas d'espèce, la partie requérante a invoqué le défaut d'usage de la marque attaquée directement auprès de la partie défenderesse par courrier du 22.03.2019 (les parties sont d'ailleurs unanimes sur cette question, voir p. 8, ch. 20 de la demande de radiation et p. 3, ch. 7 de la prise de position). La question de l'effet de l'invocation inter partes du défaut d'usage, c'est-à-dire en dehors de toute procédure, fait l'objet de controverse dans la doctrine. Selon une partie de la doctrine en effet, l'invocation du défaut d'usage, faite en dehors d'une procédure, n'est pas considérée comme une invocation du défaut d'usage conforme à l'art. 32 LPM, mais doit être considérée comme une invocation de non-usage au sens de l'art. 12 al. 3 LPM (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht, Zurich 2002, N 25 ad art. 12 et CHRISTOPH GASSER, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2ème éd., Berne 2017, N 15 ad art. 32). Pour une autre partie de la doctrine, la prise en compte de l'invocation du défaut d'usage inter partes n'est pas admissible (cf. GASSER, op. cit., N 15 ad art. 32; BERNARD VOLKEN, in: Lukas David/Markus R. Frick [éd.], Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3ème éd., Bâle 2017, N 14 ad art. 32 MSchG; voir aussi MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], op. cit., N 50 s. ad art. 12). Cette controverse doctrinale peut dans le cas d'espèce demeurer ouverte, dès lors que l'issue de la présente procédure ne sera pas différente que l'on prenne l'une ou l'autre des périodes, puisque ces deux périodes coïncident dans une très large mesure et que sur la base du dossier, il n'y aurait pas de divergences d'appréciation de la preuve du non-usage ou de l'usage de la marque pendant la période comprise entre le 22.03.2020 et le 24.07.2020.

C. Vraisemblance de l'usage de la marque attaquée

1. De manière à rendre vraisemblable l'usage sérieux de la marque attaquée, la partie défenderesse produit dans sa réponse du 04.12.2019, les moyens de preuves suivants :

- Pièce 1.1 : Ausdruck Trefferliste bei einer Suche mit google.ch in der Schweiz nach "Trillium Investment" am 04. Dezember 2019
- Pièce 1.2 : Ausdruck Trefferliste bei einer Suche mit google.ch in der Schweiz nach "Trillium Asset Management" am 04. Dezember 2019
- Pièce 1.3 : Ausdruck von <https://ch.linkedin.com/company/trillium-asset-management> vom 04. Dezember 2019
- Pièce 2 : Erklärung von Matthew Patsky vom 01. Dezember 2019
- Pièce 3.1 : Vertrag zwischen antragsgegnerischer Partei und UBS Financial Services Inc. aus dem Jahr 2012 (Exhibit A)
- Pièce 3.2 : Vertrag zwischen antragsgegnerischer Partei und Wells Fargo Advisors, LLC aus dem Jahr 2017 (Exhibit B)
- Pièce 3.3 : Konto Profil von Wells Fargo Advisors, LLC (Exhibit C)
- Pièce 4 : Erklärung von Paul Clements-Hunt.

2. La partie requérante estime que les moyens de preuve fournis par la partie défenderesse ne permettent pas de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée.

3. Usage en relation avec les services revendiqués

L'art. 11 al. 1 LPM prévoit que la protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.

4. La marque attaquée est enregistrée en relation avec les services suivants :

Classe 35 : Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Unternehmensberatung, Unternehmensverwaltung; Managementberatung; Marketing, Planung und Durchführung von Marketing- Informationsprojekten; Herausgabe von Statistiken; Erstellung von Wirtschaftsprognosen; betriebswirtschaftliche Beratungen und Analysen; Vermittlung von geschäftlichen Kontakten; Verwaltung und Leitung (Geschäftsführung) von Gesellschaften für die Verwaltung von Kapitalanlagen; Veranstaltung, Organisation, Durchführung und Leitung von Messen, Ausstellungen, Salons, Firmenpräsentationen sowie anderen Veranstaltungen und Anlässen für wirtschaftliche Zwecke, gewerbliche Zwecke und/oder Werbezwecke; Public Relations (Öffentlichkeitsarbeit); Lobbying für wirtschaftliche Zwecke, insbesondere Bereitstellung von Aussagen und/oder Zeugnissen für amtliche Stellen, Staaten und/oder zwischenstaatliche Organisationen; Beratungsdienstleistungen für sowie Information und Auskunft über die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 35.

Classe 36 : Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Vermittlung von Vermögensanlagen und Investitionsmöglichkeiten; Erstellen von Anlagekonzepten; Finanztransaktionen; finanzielle Bewertungen und Schätzungen von Vermögenswerten und Finanzanlagen; Entwicklung, Erstellung und Unterbreitung von Vorschlägen für die Anlage von Vermögenswerten und Investitionsmöglichkeiten, Entwicklung und Vermittlung von Anlagestrategien, Anlage- und Vermögensberatung, Finanzberatung; Finanzdienstleistungen, insbesondere Vermögensverwaltung (insbesondere finanzielle Vermögensverwaltung), Vermögensanlage (insbesondere finanzielle Vermögensanlage); Verwaltung von Kapitalanlagen für Dritte; Überwachen von Investitions-Portfolios für Dritte (portfolio screening); Vermitteln von Möglichkeiten für Investitionen, insbesondere in Aktivitäten von Dritten; Beratungsdienstleistungen für sowie Information und Auskunft über die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 36.

Classe 41 : Erziehung; Ausbildung; Unterricht, insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Vermögensanlagen, Vermögensverwaltung; Veranstaltung, Organisation und Durchführung von Kursen (auch als Fernkurse), insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Vermögensanlagen, Vermögensverwaltung; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Ausstellungen und Messen für Unterrichts- und/oder Ausbildungszwecke; Organisation, Veranstaltung, Durchführung und Leitung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Live-Veranstaltungen, Seminaren und Symposien; Bereitstellen von herunterladbaren Berichten; Bereitstellen von nicht herunterladbaren elektronischen Publikationen, nicht herunterladbare Online-Berichte; alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema Botanik, Gartenbau und Gärtnerei;

Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Erstellung, Herausgabe und Veröffentlichung von Texten (ausgenommen Werbetexte), Büchern, Zeitschriften, anderen Druckereierzeugnissen und Publikationen (insbesondere gedruckte und elektronische Publikationen) sowie entsprechenden elektronischen Medien; Layout-Gestaltung (ausser für Werbezwecke), Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften, Desktop-Publishing (Erstellen von Publikationen mit dem Computer), Dienstleistungen eines Redakteurs; Beratungsdienstleistungen für sowie Information und Auskunft über die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 41.

5. La partie défenderesse fait expressément valoir que la marque attaquée fait l'objet d'un usage en Suisse pour les services suivants (cf. mémoire réponse, sous chiffre 35) :

Classe 35 : Verwaltung und Leitung (Geschäftsführung) von Gesellschaften für die Verwaltung von Kapitalanlagen.

Classe 36 : Finanzwesen; Geldgeschäfte; Erstellen von Anlagekonzepten; Finanztransaktionen; Entwicklung, Erstellung und Unterbreitung von Vorschlägen für die Anlage von Vermögenswerten und Investitionsmöglichkeiten; Entwicklung und Vermittlung von Anlagestrategien; Anlage- und Vermögensberatung, Finanzberatung; Finanzdienstleistungen, insbesondere Vermögensverwaltung (insbesondere finanzielle Vermögensverwaltung), Vermögensanlage (insbesondere finanzielle Vermögensanlage).

6. En ce qui concerne l'introduction et l'étendue de l'opposition ou de la demande de radiation, la maxime de disposition est applicable (comme dans un procès civil). A tout moment, les parties peuvent mettre fin à la procédure par un accord, un retrait ou un acquiescement. En d'autres termes, les parties disposent de l'objet du litige et l'Institut est lié par leurs conclusion (Directives, Partie 1, ch. 5.4.1). Dans la mesure où la partie défenderesse n'invoque pas l'usage de sa marque pour les autres services revendiqués, l'Institut considère dès lors que la partie défenderesse ne fait pas valoir l'usage pour les services restants pour lesquels elle n'a d'ailleurs pas produit de pièces spécifiques, soit pour les services suivants :

Classe 35 : Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Unternehmensberatung, Unternehmensverwaltung; Managementberatung; Marketing, Planung und Durchführung von Marketing- Informationsprojekten; Herausgabe von Statistiken; Erstellung von Wirtschaftsprognosen; betriebswirtschaftliche Beratungen und Analysen; Vermittlung von geschäftlichen Kontakten; Veranstaltung, Organisation, Durchführung und Leitung von Messen, Ausstellungen, Salons, Firmenpräsentationen sowie anderen Veranstaltungen und Anlässen für wirtschaftliche Zwecke, gewerbliche Zwecke und/oder Werbezwecke; Public Relations (Öffentlichkeitsarbeit); Lobbying für wirtschaftliche Zwecke, insbesondere Bereitstellung von Aussagen und/oder Zeugnissen für amtliche Stellen, Staaten und/oder zwischenstaatliche Organisationen; Beratungsdienstleistungen für sowie Information und Auskunft über die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 35.

Classe 36 : Versicherungswesen; Immobilienwesen; Vermittlung von Vermögensanlagen und Investitionsmöglichkeiten; finanzielle Bewertungen und Schätzungen von Vermögenswerten und Finanzanlagen; Verwaltung von Kapitalanlagen für Dritte; Überwachen von Investitions-Portfolios für Dritte (portfolio screening); Vermitteln von Möglichkeiten für Investitionen, insbesondere in Aktivitäten von Dritten; Beratungsdienstleistungen für sowie Information und Auskunft über die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 36.

Classe 41 : Erziehung; Ausbildung; Unterricht, insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Vermögensanlagen, Vermögensverwaltung; Veranstaltung, Organisation und Durchführung von Kursen (auch als Fernkurse), insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Vermögensanlagen, Vermögensverwaltung; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Ausstellungen und Messen für Unterrichts- und/oder Ausbildungszwecke; Organisation, Veranstaltung, Durchführung und Leitung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Live-Veranstaltungen, Seminaren und Symposien; Bereitstellen von herunterladbaren Berichten; Bereitstellen von nicht herunterladbaren elektronischen Publikationen, nicht herunterladbare Online-Berichte; alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema Botanik, Gartenbau und Gärtnerei; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Erstellung, Herausgabe und Veröffentlichung von Texten (ausgenommen Werbetexte), Büchern, Zeitschriften, anderen Druckereierzeugnissen und Publikationen

(insbesondere gedruckte und elektronische Publikationen) sowie entsprechenden elektronischen Medien; Layout-Gestaltung (ausser für Werbezwecke), Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften, Desktop-Publishing (Erstellen von Publikationen mit dem Computer), Dienstleistungen eines Redakteurs; Beratungsdienstleistungen für sowie Information und Auskunft über die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 41.

Pour tous ces services, la demande de radiation peut déjà être admise.

7. Il convient donc d'examiner l'usage en relation avec les services restants des classes 35 et 36 invoqués par la partie défenderesse (cf. let. C, ch. 5 ci-dessus).

Les pièces 1.1 et 1.2 produites par la partie défenderesse concernent une recherche Google sur les termes « Trillium Investment ». Il appert que les résultats concernent exclusivement la société Trillium Asset Management, soit la raison sociale de la partie défenderesse et non pas la marque de cette dernière. L'usage doit porter sur la marque en relation avec les services concernés, à savoir la marque telle qu'enregistrée, en l'espèce « TRILLIUM » et non l'usage de la raison sociale qui n'est d'aucune pertinence pour la vraisemblance de l'usage de la marque elle-même. Dès lors, ces résultats sont sans pertinence pour la vraisemblance d'usage de la marque en cause. Il en va de même si l'on considère que les possibilités d'utiliser une marque en relation avec un produit sont plus nombreuses que (en l'espèce) dans le cas d'une marque de services. C'est particulièrement vrai pour les marques de services (cf. TAF B-5902/2013, consid. 5. 6 – *WHEELS / WHEELY*, et la jurisprudence citée).

De plus, à supposer que la maque elle-même fasse l'objet d'une présence sur Internet, par exemple par l'enregistrement d'un nom de domaine contenant la marque en cause, ceci ne constituerait pas, en tant que tel, un usage propre à maintenir le droit à la marque, même si le site internet concerné est exploité activement, tant qu'il ne serait pas démontré que les milieux intéressés consultent ledit site (pendant la période déterminante) et que les produits et services correspondants font l'objet d'une réelle demande (Directives, Partie 6, ch. 5.3.4). Or, la partie défenderesse n'a produit aucun élément permettant de démontrer que ledit site a été consulté ou que des services ont fait l'objet d'une demande pendant la période déterminante.

La pièce 1.3 est un extrait LinkedIn relatif à Trillium Asset Management. La présence sur LinkedIn d'une société, à savoir le nom de la raison sociale de la société, ne détermine pas un usage de sa marque en Suisse ; en l'occurrence l'extrait LinkedIn ne permet pas de déterminer un usage en Suisse de la marque « TRILLIUM ».

Les pièces 2 et 4 constituent des déclarations de partie qui n'ont, à ce titre, guère de force probante (cf. TAF B-4538/2017, consid. 14.2.1.4 – *MONSTER REHAB*, et la jurisprudence citée). Dès lors, elles ne permettent pas de rendre vraisemblable un quelconque usage de la marque en relation avec les services revendiqués. En outre, il faut relever que ces pièces sont en anglais et qu'elles ne sont pas traduites dans une langue officielle suisse (cf. Directives, Partie 1, ch. 5.8).

La partie défenderesse a invoqué le fait qu'elle offre de façon indirecte des services des classes 35 et 36, par des intermédiaires en Suisse, tels en particulier UBS et Wells Fargo ou Morgan Stanley. L'Institut constate tout d'abord que les pièces 3.1 et 3.2 à l'appui de cette allégation sont presque entièrement caviardées. La pièce 3.1 est un contrat entre la partie défenderesse et UBS Financial Services Inc. et la pièce 3.2 est un contrat entre la partie défenderesse et Wells Fargo Advisors, LLC. L'Institut relève tout d'abord que ces pièces ne contiennent pas la marque « TRILLIUM », mais la raison sociale de l'entreprise titulaire de la marque, soit Trillium Asset Management LLC. Elles ne permettent donc pas de déterminer un usage pour la marque en cause. De plus, ce contrat caviardé ne donne aucune indication sur les services concernés, sur les montants impliqués, ou la période d'usage. En conséquence, elles ne permettent pas de rendre vraisemblable un usage de la marque « TRILLIUM » pour les services mentionnés ci-dessus.

Quant à la pièce 3.3 « account profile », l'Institut relève tout d'abord qu'elle ne contient pas la marque « TRILLIUM », mais uniquement la raison sociale de l'entreprise « Trillium Asset Management Corp. ». En outre, elle ne comprend aucune donnée concernant les services concernés par l'usage, l'étendue de la commercialisation ou la période d'usage pour la marque concernée.

Au regard de ce qui précède, l'Institut arrive à la conclusion intermédiaire selon laquelle la partie défenderesse n'a pas rendu vraisemblable une activité de marque attaquée en relation avec les services des classes 35 et 36 restants (cf. let. C, ch. 5 ci-dessus). La partie défenderesse n'a pas produit d'éléments de preuve démontrant que, sous la marque attaquée, des services ont été commercialisés en Suisse sous la forme d'offres indépendantes, respectivement qu'elle a fait l'objet de promotion. La seule circonstance que la partie défenderesse détient des participations dans des sociétés suisses par l'intermédiaire de son fonds d'investissement américain respectivement investit dans ces sociétés n'est pas en soi propre à fonder un usage en Suisse à titre de sa marque d'autant plus qu'il n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure les activités d'investissement sont censées constituer une activité à titre de marque.

8. Usage sérieux

Conformément à la pratique, seul l'usage sérieux est pris en compte. Le caractère sérieux de l'usage se détermine sur la base de l'intention du titulaire de la marque de satisfaire la demande du marché. Pour ce faire, on se fondera sur les habitudes commerciales dans le secteur économique concerné. On tiendra compte en particulier de la nature, de l'étendue et de la durée de l'usage ainsi que des circonstances du cas concret. Un usage de la marque qui vise uniquement à éviter d'en perdre la protection ne suffit pas à établir le caractère sérieux de l'usage. Pour que l'usage soit considéré comme sérieux, il faut un minimum d'activités commerciales de la part du titulaire de la marque. Le Tribunal fédéral a jusqu'à présent renoncé à exiger un chiffre d'affaires minimum à atteindre. Un volume de vente modeste peut suffire si la volonté du titulaire de satisfaire la demande du marché est perceptible (Directives, Partie 6, ch. 5.3.3).

Dès lors que la partie défenderesse n'a pas réussi à rendre vraisemblable un usage de la marque en relation avec les services, à fortiori il ne peut être déterminé un usage sérieux de celle-ci. Les pièces ne présentent aucune indication chiffrée de la quantité de services offerts ou d'un chiffre d'affaires en relation avec ceux-ci.

9. Au regard de ce qui précède, l'Institut considère que, faute de preuves pertinentes, la partie défenderesse a échoué à rendre vraisemblable l'usage et à fortiori l'usage sérieux de la marque attaquée en relation avec tous les services restants (cf. let. C, ch. 5 ci-dessus).
10. Dans sa duplique, la partie défenderesse a produit une pièce supplémentaire (Annexe 1), soit un tableau Excel. L'Institut constate tout d'abord que ce document ne contient pas la marque concernée « TRILLIUM ». En outre, ce document n'est pas daté et aucune indication quant aux services concernés n'est visible. Dès lors, cette pièce ne renseigne aucunement sur l'usage de la marque « TRILLIUM » en Suisse.
11. Il ressort dès lors de ce qui précède que, d'une part, la partie demanderesse a rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée et que, d'autre part, la partie défenderesse a échoué à rendre vraisemblable l'usage de ladite marque en relation avec services enregistrés ou l'existence de justes motifs de défaut d'usage. Par conséquent, la demande doit être admise (art. 35b al. 1 a contrario LPM) et la marque attaquée doit être radiée en application de l'art. 35 let. e LPM pour tous les services revendiqués.

V. 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.- par échange d'écritures. Les écritures des parties qui n'ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
 4. L'Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0) s'applique pour la question de la compensation des frais de l'enquête d'usage. Au sens de l'art. 8 al. 2 de cette Ordonnance, les art. 8 à 13 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), sont applicables par analogie aux dépens. Selon l'art. 8 al. 2 FITAF et l'art. 8 al. 5 de l'Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative, les frais inutiles et non nécessaires ne sont pas indemnisés. Conformément à l'art. 13 let. a FITAF, sont en outre remboursés les frais nécessaires des parties en tant qu'ils dépassent CHF 100.-
 5. Il a été fait droit à la demande de la partie requérante dans son intégralité. La procédure a nécessité un double échange d'écritures. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. Dans sa réplique du 03.02.2020, la partie requérante a conclu à l'allocation d'un montant de CHF 769.88 à titre de compensation des frais occasionnés par le rapport de recherche d'usage. La partie défenderesse dans sa duplique du 22.06.2020, a contesté les frais liés au rapport d'usage et souligné que la partie requérante n'a pas fourni de preuve concernant ces frais. Selon l'art. 14 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (SR 173.320.2, FITAF), le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. Dans la mesure où la partie requérante n'a pas produit de pièce concernant les frais liés au rapport d'usage, l'Institut se réfère au dossier pour fixer l'indemnité. Au vu du rapport d'usage fourni et en application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut considère raisonnable d'allouer CHF 2'400.- à titre de dépens plus CHF 769.88 pour le rapport d'usage de Corsearch. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie demanderesse de la taxe de radiation. Au total, la partie demanderesse obtient une indemnisation de CHF 3'969.80.



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

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

1.

La demande de radiation dans la procédure n° **100890** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **644439** - "**TRILLIUM**" sera intégralement radié dès l'entrée en force de la présente décision.

3.

La taxe de radiation de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.

4.

Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie demanderesse de la somme de CHF 3'969.80 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe de radiation).

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 4 janvier 2021

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées

Doris Meyer Debonneville
Section des oppositions

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).