

## Exigences relatives à l'utilisation des marques en Suisse ce que vous devez savoir

En Suisse, comme dans de nombreux autres pays, les marques doivent être utilisées pour être maintenues en vigueur. Les entrepreneurs sont souvent préoccupés par la protection de leur marque, mais il faut aussi veiller à l'utiliser correctement une fois enregistrée.

L'affaire européenne de la marque MONOPOLY, dans laquelle le dépôt répété de marques identiques a conduit à l'annulation des droits sous l'angle de la mauvaise foi, illustre l'importance de l'utilisation d'une marque (Sky plc contre Skykick UK Limited (C-371/18) et Hasbro, Inc contre l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (C-371/18)). Dans sa décision, le Tribunal de l'Union européenne a souligné que la protection des marques est justifiée "dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées (point 50)" et a jugé que par des dépôts répétés, le demandeur "a délibérément cherché à contourner une règle fondamentale du droit des marques de l'Union européenne, à savoir celle relative à la preuve de l'usage" (point 69).

En Suisse, selon l'article 11 al. 1 de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM), "la protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés". La conséquence du non-usage après le délai de carence est que la marque est susceptible d'être annulée à la demande de tiers.

La Suisse a ses propres particularités en matière d'usage. Avec la mise en œuvre de l'action en déchéance en 2017, le respect de la pratique suisse est devenu d'autant plus crucial pour maintenir les droits des titulaires.

### Territoire

L'utilisation peut être valable dans tout le pays ou dans une région spécifique de la Suisse, selon le cas. Une utilisation locale (une seule ville) peut être suffisante en fonction de la taille de l'entreprise et de son secteur. L'usage comprend la vente, la livraison de biens ou de services et leur promotion tant qu'ils sont destinés à des consommateurs suisses. L'utilisation sur Internet est valable à condition qu'elle ait un impact commercial en Suisse. Les critères permettant d'évaluer si cet impact commercial est suffisant sont définis par le Tribunal fédéral (Tribunal fédéral 4A\_335/2019, décision du 29 avril 2020), tels que l'utilisation de l'extension nationale ".ch", l'offre de livraison de marchandises en Suisse, la disponibilité du site web en langues suisses et les éléments de localisation du site web. L'apposition d'une marque sur un produit en Suisse à des fins d'exportation est également considérée comme un usage valable. Selon la Convention entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques de 1892 (RS 0.232.149.136), l'usage en Allemagne peut être considéré comme un usage valable en Suisse, à condition que la même marque soit protégée dans les deux pays et que le titulaire ait son domicile ou un établissement réel et effectif soit en Suisse, soit en Allemagne. L'usage en Allemagne est apprécié à la lumière de la réglementation suisse.

## Délai de grâce

Le titulaire ne peut plus faire valoir son droit à la marque lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans après l'expiration du délai d'opposition sans qu'aucune opposition n'ait été formée ou à la fin de la procédure d'opposition, sauf s'il existe des motifs légitimes de non-usage (article 12 al. 1 LPM).

Il est intéressant de noter que le point de départ du délai de grâce n'est pas la date d'enregistrement, contrairement à la réglementation dans l'Union européenne, au Royaume-Uni ou en France. Cela s'explique par le fait qu'en Suisse, une marque est d'abord enregistrée, puis soumise à opposition. Pour les enregistrements internationaux, le point de départ est soit la fin du refus provisoire, le cas échéant, soit la date de publication de la notification d'octroi de la protection dans la Gazette de l'OMPI.

Qu'en est-il si le délai de grâce expire au cours d'un recours ou d'une autre procédure ? Précédemment, selon les Directives de l'Institut suisse, l'invocation du non-usage était considérée comme irrecevable. Toutefois, le Tribunal administratif fédéral a renversé cette pratique en 2019 en jugeant que le défaut d'usage peut être invoqué à titre préventif pendant le délai de carence (affaire GERFLOR/GEMFLOOR, TAF, décision B-6675/2016, 19 juin 2019). Dès lors, si ce délai est expiré alors que l'autorité prend sa décision, celle-ci doit traiter l'exception de non-usage de la marque opposante pour autant que le défendeur ait soulevé cette exception lors de sa première contre-déclaration. Par précaution, les titulaires devraient garder ce risque à l'esprit avant d'entamer une action en justice, étant donné que les procédures durent parfois plusieurs années. Les défendeurs ne doivent pas hésiter à faire valoir préventivement l'exception de non-usage dans leur première contre-déclaration, notamment lorsque l'expiration du délai de grâce est proche. Cela dit, la réglementation suisse est actuellement en train d'être clarifiée dans le but d'éviter à l'avenir l'exception préventive de non-usage, cette pratique étant contraire à la réglementation. Un retour à la pratique initiale est donc attendu.

## Utilisation partielle

Que faire si la marque n'est utilisée que pour une partie des produits ou services enregistrés (usage partiel) ? Depuis 2017, la pratique suisse est assez proche de celle de l'Union européenne à cet égard. L'usage en relation avec une sous-catégorie valide le droit pour l'ensemble de la catégorie à condition que les produits ou services de la sous-catégorie aient les mêmes propriétés, le même but et la même destination que ceux couverts par la catégorie générale. La protection ne peut pas être étendue à tous les produits ou services similaires qui peuvent être considérés comme similaires lors de l'évaluation du risque de confusion, en particulier aux produits ou services qui sont considérés comme émanant des mêmes entreprises en ce qui concerne leur lieu habituel de fabrication ou de distribution. Elle ne sera pas non plus étendue à une indication générale formulée en termes larges, à savoir à une catégorie qui regroupe un large éventail de produits ou de services - ou même des produits ou des services de nature différente. Par exemple, l'Institut suisse a jugé que l'usage limité aux somnifères ne signifie pas un usage pour la catégorie large enregistrée des produits

pharmaceutiques. Toutefois, l'usage pour les produits pharmaceutiques destinés au traitement des troubles du sommeil a été admis (affaire STILNOX/STILAXX, IPI - Opposition STILNOX/STILAXX, 20 mai 2020). Le même raisonnement a été fait dans la récente affaire RITALIN. La marque était enregistrée pour des "médicaments" et était utilisée pour un "stimulant du système nerveux central contenant la substance active méthylphénidate". L'Institut suisse a admis l'usage pour la sous-catégorie des "médicaments, à savoir les psychostimulants" (IPI, Décision n°101492, 18 mai 2021).

### Utilisation sous une forme modifiée

La pratique suisse est stricte lorsqu'il s'agit de valider l'usage d'une marque sous des formes différentes de celles qui sont enregistrées. La règle est qu'une marque doit être utilisée telle qu'elle est enregistrée (article 11, paragraphe 1, de la loi suisse sur les marques). Cette règle est légèrement adoucie par l'article 11, paragraphe 2, selon lequel "l'usage sous une forme qui ne diffère pas sensiblement de la marque enregistrée et l'usage à des fins d'exportation constituent également un usage de la marque".

Les critères permettant d'évaluer si l'usage constitue une altération du caractère distinctif de la marque telle qu'elle est enregistrée sont assez similaires à ceux de la pratique européenne.

À titre d'exemple, l'usage a été refusé aux enregistrements suisses suivants.

- GORILLA (forme enregistrée) /  (signe tel qu'utilisé) pour les chewing-gums (IPI - GORILA/Gorila conservation coffees, 19 juin 2017) ;
- TRIPP TRAPP /  (signe tel qu'utilisé) pour les chaises de bébé (ATF 130 III 267 consid 2.4) ;
-  (forme enregistrée) / L'EDEL DE CLERON (signe utilisé) pour les produits laitiers (IPI - L'EDEL DE CLERON/ EDEL - SUISSE, 27 novembre 2014) ;

-  (forme enregistrée) / ARTIC (signe tel qu'utilisé) pour les produits des classes 32 et 33 (TAF B- 3056/2012, 4 juin 2014) ; et
-  (forme enregistrée) + M WATCH MONDAINE / M-WATCH (signe tel qu'utilisé) pour les montres et les instruments chronologiques (TF 4A\_128/2013, 30 septembre 2013).

Au contraire, l'usage a été admis dans les cas suivants :

-  (forme enregistrée) /  (signe utilisé) pour des produits alimentaires (décision IPI 13652, 9 décembre 2015) ; et

-  (forme enregistrée) /  (signe tel qu'utilisé) pour divers produits et services en classes 35, 38, 42 (décision IPI 13218, 11 janvier 2016).

## Commentaires

Les titulaires de marques doivent garder à l'esprit l'usage lorsqu'ils décident de leur stratégie de protection, notamment le type d'usage (par exemple, pour gagner des parts de marché ou comme marque défensive) en relation avec quels produits ou services, où les produits ou services seront produits, où ils seront vendus, sur quelle période, dans toute la Suisse ou dans une petite partie seulement et sous quelles formes la marque sera effectivement utilisée. Les exigences d'usage doivent également être gardées à l'esprit pendant toute la durée de vie d'une marque, notamment en rassemblant régulièrement les preuves d'usage et en réfléchissant à la nécessité de déposer la version modernisée de la marque pour préserver ses droits de marque d'une attaque sous cet angle.

Isabelle Bruder, juriste en propriété intellectuelle  
14 octobre 2021