

# **BVGer B-605/2021 vom 14. September 2022**

Bundesverwaltungsgericht, 2022-09-14, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-605\\_2021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-605_2021)

FR: TAF B-605/2021 du 14 septembre 2022

IT: TAF B-605/2021 del 14 settembre 2022

## **Regeste**

Procédure de radiation

## **Erwägungen**

### **E. 1**

La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; cf. art. 2 al. 4 PA).

### **E. 2.1**

Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence (art. 7 al. 1 PA) et les autres conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

#### **E. 2.1.1**

Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, art. 32 et art. 33 let. e LTAF ; art. 5 al. 1 PA).

#### **E. 2.1.2**

La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA).

#### **E. 2.1.3**

Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.

### **E. 2.2**

Le présent recours est ainsi recevable.

### **E. 3.1**

Il convient tout d'abord de se pencher sur les griefs de la recourante fondés sur le droit d'être entendu (cf. art. 29 PA).

#### **E. 3.1.1.1**

La recourante reproche à l'autorité inférieure d'avoir basé la décision attaquée presque exclusivement sur le rapport produit par l'intimée (cf. consid. 10 ; ci-après : rapport) et de ne pas avoir indiqué pourquoi elle considère que le défaut d'usage de la marque attaquée est rendu vraisemblable au sens de l'art. 35b al. 1 let. a de la Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques,

LPM, RS 232.11) (cf. recours, p. 3-4 et 21-22).

#### **E. 3.1.1.2**

Force est toutefois de constater que, avant de tirer sa conclusion, l'autorité examine notamment les divers éléments de ce rapport et se prononce sur les arguments de la recourante (décision attaquée, p. 3-6). Dans ces conditions, aucune violation de l'obligation de motiver une décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2, ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-1808/2021 du 20 juin 2022 consid. 3.1 "ELLE/ StrukturELLE [fig.]") ne peut être retenue, ce d'autant que le grief de la recourante n'est formulé qu'en des termes très généraux.

#### **E. 3.1.2**

La recourante ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu'elle semble soutenir que l'autorité inférieure a violé son droit d'être entendue en renonçant à identifier l'auteur (ou les auteurs) du rapport sur lequel elle fonde la décision attaquée (cf. recours, p. 3-4 et 10). Une telle information ne paraît en effet pas propre à élucider les faits (cf. consid. 11.3.2.3).

#### **E. 3.2**

Autre est bien entendu la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure retient, notamment sur la base du rapport, que l'intimée rend vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 35b al. 1 let. a LPM (consid. 9-11 ; cf. également : réponse de l'autorité inférieure, p. 2).

#### **E. 4.1**

Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 LPM). Il confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM).

#### **E. 4.2**

La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM ; cf. consid. 4.2.1), dans sa fonction distinctive (cf. consid. 4.2.2) et dans la forme pour laquelle elle est enregistrée ou dans une forme n'en divergeant pas essentiellement (art. 11 al. 2 LPM ; cf. consid. 4.2.3). L'usage doit être sérieux (cf. consid. 4.2.4) et se rapporter, en principe, au territoire suisse (cf. consid. 4.2.5). Enfin, l'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM ; cf. consid. 4.2.6) (cf. également : arrêts du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.7.1-2.7.3 "PIERRE DE COUBERTIN" et B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 3.1.1 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL" ; Ivan Cherpillod, Propriété intellectuelle, Précis de droit suisse, 2021 [ci-après : Cherpillod, PI], nos 454-471). Dans le cadre de l'art. 11 LPM, il convient de se fonder sur la perception des consommateurs déterminants, c'est-à-dire des personnes auxquelles les produits et/ou les services revendiqués sont destinés (cf. arrêts du TF 4A\_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.1 in fine, 4A\_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.3 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" et 4A\_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.2 in fine "ARTHUR'S/ Arthur" ; cf. également : arrêt du TAF B-65/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4 "VISARTIS").

#### **E. 4.2.1**

Vu le principe de spécialité, l'art. 11 al. 1 LPM impose que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (cf. arrêt du TF 4A\_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.6 in fine "ARTHUR'S/ Arthur"). Il n'est pas nécessaire qu'elle soit apposée sur le produit ou sur son emballage (arrêt du TAF B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 5 "EXIT [fig.]/ EXIT ONE"). Pour autant qu'un lien soit établi entre la marque et les produits et/ou les services concernés, il suffit qu'elle figure sur des prospectus, des listes de prix ou des factures (ATF 139 III 424 consid. 2.4 "M-WATCH" ; arrêt du TF 4A\_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.3 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" ; arrêt du TAF B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 6.1.4 "U UNIVERSAL GENEVE [fig.] et UNIVERSAL GENEVE" [attaqué devant le TF]).

#### **E. 4.2.2**

La marque doit être utilisée dans sa fonction distinctive des produits et/ou des services pour lesquels elle est enregistrée (arrêts du TF 4A\_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.1 et 4A\_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.2 "ARTHUR'S/ Arthur"). Un simple usage à titre de raison de commerce n'est dès lors pas suffisant (Cherpillod, PI, no 459).

#### **E. 4.2.3**

En principe, la marque doit être utilisée dans la forme pour laquelle elle est enregistrée. Le caractère dynamique du marché et son évolution exigent toutefois qu'une marque soit adaptée par son titulaire. C'est la raison pour laquelle l'art. 11 al. 2 LPM assimile à l'usage de la marque l'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée (arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.2 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL").

#### **E. 4.2.4**

L'usage d'une marque doit être sérieux, c'est-à-dire que son titulaire doit avoir l'intention de l'utiliser dans un but commercial réel. Le titulaire de la marque doit manifester sa volonté de satisfaire à toute demande dans la mesure où elle ne dépasse pas les attentes les plus optimistes. Il doit en outre prospecter le marché et pouvoir y démontrer une activité minimale durant une période prolongée (arrêts du TF 4A\_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.3 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" et 4A\_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.4 "ARTHUR'S/ Arthur" ; arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.3 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL"). La marque doit être utilisée en dehors de la sphère interne de l'entreprise du titulaire de la marque, de sorte que l'utilisation à des fins privées, à l'intérieur de l'entreprise ou exclusivement entre entreprises étroitement liées sur le plan économique ne constitue pas un usage de la marque au sens de l'art. 11 al. 1 LPM (arrêt du TF 4A\_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.1 ; arrêt du TAF B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 9.1.1-9.1.2 "U UNIVERSAL GENEVE [fig.] et UNIVERSAL GENEVE" [attaqué devant le TF]). Pour déterminer objectivement le sérieux de l'usage, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas particulier, c'est-à-dire les produits et/ou les services concernés, le type d'entreprise en cause, le chiffre d'affaires usuel, ainsi que l'étendue géographique, la nature et la durée de l'usage. Alors qu'un usage occasionnel suffit lorsqu'il s'agit de produits rares et précieux, un usage régulier doit être exigé pour les produits de consommation courante (arrêt du TF 4A\_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.4 "ARTHUR'S/ Arthur" ; arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.3 in fine "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL").

#### **E. 4.2.5**

En principe, seul l'usage en Suisse peut valider le droit à la marque. Il faut que l'utilisation soit liée de manière directe à des produits effectivement livrés ou achetés en Suisse, ou à des services effectivement fournis ou utilisés en Suisse, ou encore que la publicité soit conçue spécialement pour la Suisse et qu'elle y soit diffusée plus ou moins régulièrement de manière ciblée (arrêts du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.7.3 "PIERRE DE COUBERTIN" et B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.4 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL").

#### **E. 4.2.5.1**

L'art. 11 al. 2 in fine LPM prévoit toutefois que l'usage pour l'exportation est assimilé à l'usage de la marque (arrêt du TF 4A\_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.1-2.3 et 2.4 ; arrêt du TAF B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 8.1.2-8.1.4, 8.3.1.1-8.3.1.3 et 9.1.2 "UNIVERSAL GENEVE [fig.] et UNIVERSAL GENEVE" [attaqué devant le TF]).

#### **E. 4.2.5.2**

Par ailleurs, selon l'art. 5 in limine de la Convention du 13 avril 1892 entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (RS 0.232.149.136 ; ci-après : Convention CH-D), les conséquences préjudiciables qui, d'après les lois des parties contractantes, résultent du fait qu'une marque de fabrique ou de commerce n'a pas été employée dans un certain délai ne se produiront pas si l'emploi a lieu sur le territoire de l'autre partie. L'utilisation d'une marque en Allemagne est ainsi assimilée à son utilisation en Suisse (cf. arrêt du TAF B-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 3.2.8 "APTIS/ APTIV"). Seuls les ressortissants allemands et suisses et les ressortissants d'Etats tiers résidant ou établis en Allemagne ou en Suisse peuvent se prévaloir des droits découlant de la Convention CH-D, en vertu de laquelle il suffit que les personnes morales aient un établissement industriel ou commercial réel et non seulement apparent dans l'un des Etats contractants ; les ressortissants d'Etats tiers qui n'ont pas de résidence ou de succursale en Suisse ou en Allemagne ne peuvent en revanche tirer aucun droit de la convention CH-D pour eux-mêmes (ATF 124 III 277 consid. 2c "NIKE" ; ATAF 2021 IV/2 consid. 6.3.1 "PROSEGUR/ PROSEGUR et PROSEGUR SOCIETÀ DI VIGILANZA [fig.]" ; arrêt du TAF B-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 3.2.8 "APTIS/ APTIV"). La marque doit en outre être enregistrée dans les deux Etats (ATAF 2021 IV/2 consid. 6.4.1-6.4.4 "PROSEGUR/ PROSEGUR et PROSEGUR SOCIETÀ DI VIGILANZA [fig.]"). Le gouvernement de l'Allemagne a dénoncé la Convention CH-D par note du 30 avril 2021. Cette dénonciation a pris effet le 31 mai 2022 (RO 2022 156 ; cf. Martin Viefhues, *Benutzungsübereinkommen zwischen Deutschland und der Schweiz endet*, GRUR-Prax 9/2022, p. 252). Selon l'IPI, la Convention CH-D demeure applicable, notamment, à toute procédure de radiation pour défaut d'usage prévue par les art. 35a-35c LPM (cf. consid. 5), pour autant que la période de cinq ans à prendre en considération (cf. consid. 7.1.1) soit antérieure à la date de la résiliation de la Convention CH-D ; les moyens de preuve relatifs à des actes d'usage en Allemagne postérieurs au 31 mai 2022 ne sont ainsi plus pris en compte (IPI, Newsletter no 3/2022 "Informations juridiques" du 17 mai 2022 [ <https://www.ige.ch/de/newsletter-no-3/2022-informations-juridiques> ], consulté le 19.08.2022) ; cf. également : arrêt du TAF B-6287/2020 du 14 juin 2022 consid. 5.1.7 "JUVEDERM/ JUVEDERM").

#### **E. 4.2.6**

Enfin, il n'est pas exigé du titulaire de la marque opposante qu'il utilise sa marque lui-même. L'usage de la marque auquel le titulaire consent est en effet assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM). Le titulaire peut ainsi - expressément ou tacitement - autoriser des tiers à faire usage de sa marque. Est en particulier valable l'usage de la marque par des filiales ou d'autres entreprises étroitement liées au titulaire. Peu importe que l'autorisation soit délivrée gratuitement ou à titre onéreux (arrêts du TAF B-6287/2020 du 14 juin 2022 consid. 4.1-4.7 "JUVEDERM/ JUVEDERM" et B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 4.1 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL").

#### **E. 4.3.1**

Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM ; cf. arrêts du TF 4A\_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.1 et 4A\_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.3 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" ; arrêt du TAF B-65/2021 du 4 janvier 2022 consid. 3.3 "VISARTIS").

#### **E. 4.3.2**

Le défaut d'usage peut résulter aussi bien de l'absence totale d'utilisation de la marque attaquée que d'une utilisation non conforme à l'art. 11 LPM (cf. consid. 4.2 ; cf. également : décision attaquée, p. 3-4).

#### **E. 5**

Si une marque n'est pas utilisée au sens des art. 11-12 LPM, sa radiation peut être demandée devant un juge civil. Depuis le 1er janvier 2017, les art. 35a-35c LPM prévoient en outre une procédure simplifiée de radiation pour défaut d'usage, qui se déroule devant l'IPI (cf. arrêt du TF 4A\_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" ; arrêt du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.3 "PIERRE DE COUBERTIN").

#### **E. 5.1**

Vu l'art. 35a al. 1 LPM, toute personne peut déposer auprès de l'IPI une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12 al. 1 LPM. Il n'est pas attendu du requérant qu'il se prévale d'un intérêt digne de protection (arrêts du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 3.4 "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue] et B-2627/2019 du 23 mars 2021 consid. 5.1-5.3 "SHERLOCK und SHERLOCK'S").

#### **E. 5.2**

En l'absence d'opposition, la demande peut être déposée au plus tôt cinq ans après l'échéance du délai d'opposition (art. 35a al. 2 let. a LPM) ; en cas d'opposition, la demande peut être déposée au plus tôt cinq ans après la fin de la procédure d'opposition (art. 35a al. 2 let. b LPM). La demande est considérée comme déposée dès lors que la taxe a été payée (art. 35a al. 3 LPM).

#### **E. 5.3**

Intitulé "Décision", l'art. 35b LPM est formulé ainsi : 1 L'IPI rejette la demande dans les cas suivants : a.le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage ; b.le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage. 2 Si le

requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement. 3 L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.

#### **E. 5.3.1.1**

Les notions d'"usage de la marque", de "défaut d'usage" et de "juste motif du défaut d'usage" auxquelles font appel les art. 35a-35b LPM correspondent à celles qui figurent aux art. 11-12 LPM (cf. arrêt du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 3.3 et 7.1 [en ce qui concerne les "justes motifs du défaut d'usage"] "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue]).

#### **E. 5.3.1.2**

L'art. 35b al. 1 let. a et b LPM ne recourt pas à la notion de preuve, mais - à l'instar de l'art. 32 LPM (cf. arrêt du TF 4A\_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.2) - à celle de vraisemblance. Ainsi, vu notamment la jurisprudence relative à l'art. 32 LPM, un fait est tenu pour vraisemblable s'il est non seulement possible, mais également probable, sur la base d'une appréciation objective des moyens de preuve. L'autorité ne doit pas être persuadée de la véracité du fait allégué ; il suffit que sa véracité apparaisse plus élevée que son inexactitude (cf. arrêt du TF 4A\_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.4 [art. 12 al. 3 LPM] "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" ; arrêts du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 5.1.2 [art. 35b al. 1 let. a LPM] "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue], B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.6 [art. 35b al. 1 let. a LPM] et 2.7.4 "PIERRE DE COUBERTIN" et B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 5.1.2 [art. 35b al. 1 let. a LPM] et 6.1.1-6.1.2 [art. 35b al. 1 let. b LPM] "U UNIVERSAL GENEVE [fig.] et UNIVERSAL GENEVE" [attaqué devant le TF]).

#### **E. 5.3.2.1**

Trois possibilités de se défendre contre une demande de radiation s'offrent au titulaire de la marque : contester la vraisemblance du défaut d'usage (cf. art. 35b al. 1 let. a LPM), rendre vraisemblable l'usage de la marque (cf. art. 35b al. 1 let. b in limine LPM) ou rendre vraisemblable un juste motif du défaut d'usage (cf. art. 35b al. 1 let. b in fine LPM) (arrêts du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 3.6 "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue] et B-65/2021 du 4 janvier 2022 consid. 3.2 "VISARTIS"). S'il est important de préserver le choix entre ces trois possibilités (arrêt du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 3.6 "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue] ; cf. réplique, p. 4 et 16), il peut arriver, dans certains cas particuliers, que le titulaire de la marque ne puisse pas se contenter de contester la vraisemblance du défaut d'usage (arrêt du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 4.2.2.4 "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue] ; cf. arrêt du TAF B-2627/2019 du 23 mars 2021 consid. 5.2 "SHERLOCK und SHERLOCK'S" ; cf. également : consid. 9.3.2 ci-dessous ; duplique de l'autorité inférieure, p. 5-6).

#### **E. 5.3.2.2**

Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage (cf. art. 35b al. 1 let. a LPM a contrario) et que, de son côté, le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage (cf. art. 35b al. 1 let. b LPM), la demande de radiation doit être rejetée (arrêt du TAF B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 5.3 "U UNIVERSAL GENEVE [fig.] et UNIVERSAL GENEVE" [attaqué devant le TF]). A la différence de sa version en français, les versions en allemand et en italien de l'art. 35b al. 1 LPM prévoient en effet

expressément que l'IPI rejette la demande dans le cas prévu par sa let. a ou ("oder", "o") par sa let. b (cf. également : Tissot/ Kraus/ Salvadé, Propriété intellectuelle, Marques, brevets, droit d'auteur, 2019, no 674).

#### **E. 5.4**

Enfin, en vertu de l'art. 35c LPM, le Conseil fédéral a réglé les modalités de la procédure en consacrant les art. 24a-24e de l'Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111) à la procédure de radiation d'un enregistrement pour défaut d'usage de la marque.

#### **E. 6**

En l'espèce, les conditions de recevabilité de la demande de radiation posées par l'art. 35a al. 2 et 3 LPM (cf. consid. 5.2) et l'art. 24a OPM sont respectées (décision attaquée, p. 2 in fine).

#### **E. 7.1.1**

Dans la mise en oeuvre tant de l'art. 35b al. 1 let. a LPM que de l'art. 35b al. 1 let. b LPM, la période à prendre en considération s'étend - comme dans la mise en oeuvre de l'art. 32 LPM (applicable en procédure d'opposition) - sur les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage, conformément à l'art. 2 OPM (cf. arrêts du TAF B-6287/2020 du 14 juin 2022 consid. 2.2 et 3.1 "JUVEDERM/ JUVEDERM" et B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 3.5 "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue]).

#### **E. 7.1.2**

Est controversée la question de savoir si l'invocation du défaut d'usage remonte à la date du dépôt de la demande de radiation ou à l'éventuelle date de l'invocation du défaut d'usage adressée antérieurement directement au titulaire de la marque (cf. arrêts du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 3.1 "PIERRE DE COUBERTIN" et B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 3.5 "U UNIVERSAL GENEVE [fig.] et UNIVERSAL GENEVE" [attaqué devant le TF] ; cf. également : décision attaquée, p. 6).

#### **E. 7.2.1**

En l'espèce, l'intimé dépose la demande de radiation le 24 juillet 2019 (cf. consid. A.b), après avoir fait valoir le non-usage de la marque attaquée par courrier recommandé adressé à la recourante le 22 mars 2019 déjà (pièce 3 jointe à la réponse de l'intimée ; cf. décision attaquée, p. 2 in fine et 6).

#### **E. 7.2.2**

Peut rester ouverte la question de savoir si la période à prendre en considération s'étend du 22 mars 2014 au 22 mars 2019 (cf. réponse de l'intimée, p. 9, 10, 15 et 17 in fine) ou du 24 juillet 2014 au 24 juillet 2019 (cf. notamment : consid. 10.3.3.1 in fine et 11.2.2.2 in fine ; décision attaquée, p. 6 ; cf. également : arrêt du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 3.1 "PIERRE DE COUBERTIN"). La recourante ne semble pas y voir d'inconvénient (recours, p. 27).

#### **E. 8**

C'est sur la base des services revendiqués par la marque attaquée (cf. consid. A.a.a) qu'il convient de définir les consommateurs déterminants (cf. consid. 4.2 in fine).

#### **E. 8.1**

La recourante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que les services auxquels la marque attaquée est destinée ne s'adressent pas au grand public, mais uniquement à des investisseurs qualifiés ("qualifizierte Investoren" ; cf. recours, p. 5). La liste des services revendiqués par la marque attaquée ne donne en effet aucune précision au sujet de leurs destinataires. Rien ne prévoit en particulier que les services concernés ne s'adresseraient qu'à des cercles de spécialistes bien déterminés (cf. arrêt du TF 4A\_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.3 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]").

#### **E. 8.2.1**

Il doit dès lors être retenu que, bien qu'ils relèvent en partie du domaine de la finance, les services revendiqués en classe 36 sont destinés tant à de nombreuses catégories de spécialistes qu'au grand public (cf. arrêts du TAF B-4311/2019 du 17 novembre 2020 consid. 5.1-5.2 "DPAM/ DMAP" et B-1494/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1 et 6.1 in fine "HERITAGE BANK & TRUST [fig.] et BANQUE HERITAGE [fig.]/ MARCUARD HERITAGE [fig.]" ; cf. également : duplique de l'autorité inférieure, p. 5).

#### **E. 8.2.2**

Quant aux services revendiqués en classe 41, certains d'entre eux s'adressent avant tout à de multiples catégories de spécialistes. Les autres sont destinés tant à des spécialistes qu'au grand public (cf. arrêts du TAF B-5280/2018 et B-5382/2018 du 25 septembre 2020 consid. 12.2 "JOUZSPORT ! LOTERIE ROMANDE [fig.] et LOTERIE ROMANDE [fig.]", B-1426/2018 du 28 avril 2020 consid. 14.1.2.1-14.1.2.2 [non publiés in ATAF 2020 IV/4] "SPARKS/ sparkchief" et B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 4.2 "WORLD ECONOMIC FORUM/ ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]").

#### **E. 8.2.3**

Enfin, la plupart des services revendiqués en classe 35 s'adressent avant tout à de nombreuses catégories de spécialistes. Les autres sont destinés tant à des spécialistes qu'au grand public (cf. ATAF 2020 IV/7 consid. 9.1 et 9.2.1 "BVLGARI" ; arrêts du TAF B-1426/2018 du 28 avril 2020 consid. 14.1.1 [non publié in ATAF 2020 IV/4] "SPARKS/ sparkchief" et B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 4.2 "WORLD ECONOMIC FORUM/ ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]").

### **E. 9**

S'il entend obtenir la radiation de la marque, le requérant doit en rendre vraisemblable (cf. consid. 5.3.1.2) le défaut d'usage (art. 35b al. 1 let. a LPM a contrario ; cf. art. 24a let. d et e OPM).

#### **E. 9.1**

Cette exigence correspond à celle de l'art. 12 al. 3 in limine LPM, qui prévoit que quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable (cf. Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 relatif à la modification de la loi sur la protection des marques et à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics [Projet « Swissness »], FF 2009 7711 [ci-après : Message "Swissness"], p. 7786 et 7787 ; arrêt du TF 4A\_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.2 ; arrêt du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 5.1.1 in limine "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue]).

#### **E. 9.2**

Il suffit que le requérant rende vraisemblable le défaut d'usage de la marque en Suisse. Bien que l'art. 5 in limine Convention CH-D permette de faire valoir en Suisse un usage de la marque en Allemagne (cf. consid. 4.2.5.2), le requérant ne saurait être tenu de rendre vraisemblable également le défaut d'usage de la marque en Allemagne. Rien n'empêche en revanche le titulaire de la marque d'invoquer l'art. 5 in limine Convention CH-D afin de rendre vraisemblable l'usage de la marque au sens de l'art. 35b al. 1 let. b in limine LPM (consid. 12) (Message "Swissness", p. 7788 ; Ivan Cherpillod, La nouvelle procédure de radiation des marques inutilisées selon les art. 35a-35c LPM, Jusletter du 2 septembre 2013 [ci-après : Cherpillod, Radiation], no 30).

### **E. 9.3**

Par la nature des choses, le défaut d'usage d'une marque est plus difficile à prouver (ou à rendre vraisemblable) que son usage (cf. arrêts du TF 4A\_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.2 et 4A\_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.4 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]"). En effet, vu qu'elle porte sur un fait négatif, la preuve directe du défaut d'usage est, dans la plupart des cas, impossible à apporter (cf. ATF 142 III 369 consid. 4.2 ; arrêts du TF 4A\_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5 "ARTHUR'S/ Arthur" et 4A\_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 4.1 "Gallup/ Gallup"). C'est par conséquent de manière indirecte, sur la base d'un faisceau d'indices, que le défaut d'usage doit être rendu vraisemblable (cf. arrêt du TF 4A\_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" ; cf. également : arrêt du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 5.1.1 "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue]).

#### **E. 9.3.1**

Un rapport de recherche d'usage établi par un tiers est considéré comme un moyen de preuve approprié pour rendre vraisemblable le défaut d'usage d'une marque, ce d'autant si ses conclusions sont confirmées par d'autres indices (cf. arrêt du TF 4A\_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" ; arrêts du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 5.1.1 et 5.4.2 "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue] et B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.6 "PIERRE DE COUBERTIN" ; cf. également : Message "Swissness", p. 7787 ; Cherpillod, Radiation, no 30). De tels indices peuvent consister en le résultat d'une enquête menée auprès de commerçants du domaine concerné, le résultat de recherches sur Internet ou encore la déclaration d'un spécialiste de la branche en cause (cf. arrêt du TF 4A\_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" ; cf. également : décision attaquée, p. 3). En tant que moyen de preuve établi par un tiers à titre professionnel (cf. arrêt du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 3.2 "PIERRE DE COUBERTIN"), un rapport de recherche d'usage est doté d'un degré de force probante relativement élevé (cf. arrêt du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 3.3 "PIERRE DE COUBERTIN" ; cf. également : consid. 14.2.2.2). Un seul moyen de preuve - tel qu'un rapport de recherche d'usage - n'est en principe pas suffisant (cf. arrêt du TF 4A\_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" ; cf. également : cf. Eric Meier, Das Schweizer Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs einer Marke, in : Hacker/ Thiering [éd.], Festschrift für Paul Ströbele, 2019, p. 231 ss [ci-après : Meier, Lösungsverfahren], p. 243 ; réponse de l'autorité inférieure, p. 4).

#### **E. 9.3.2**

Vu la complexité de certaines situations et le fait que l'art. 35b al. 1 let. a LPM se limite à exiger la vraisemblance du défaut d'usage (cf. consid. 9-9.3), il ne saurait être attendu d'un requérant qu'il fournisse des moyens de preuve très détaillés. Un requérant ne peut en particulier être tenu de rendre vraisemblable le défaut d'usage dans n'importe quel marché de niche (cf. arrêts du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 4.2.2.4 "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue] et B-2627/2019 du 23 mars 2021 consid. 5.1 et 5.2 "SHERLOCK und SHERLOCK'S" ; cf. également : consid. 5.3.2.1 in fine ci-dessus ; réponse de l'autorité inférieure, p. 3 [ch. 6 et 7] et 5 [ch. 15] ; duplique de l'autorité inférieure, p. 5-6). Il suffit d'ailleurs que le requérant rende vraisemblable le défaut d'usage de la marque en Suisse (cf. consid. 9.2).

#### **E. 9.4.1**

Si le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage, l'IPI rejette la demande (art. 35b al. 1 let. a LPM), sans examiner la question de savoir si le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage (cf. art. 35b al. 1 let. b LPM ; cf. également : arrêts du TAF B-5149/2021 du 25 mai 2022 consid. 3.4 "GALADRIEL" [publication ATAF prévue] et B-2627/2019 du 23 mars 2021 consid. 3.4 et 5.2 "SHERLOCK und SHERLOCK'S"). En revanche, si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage (cf. art. 35b al. 1 let. a LPM a contrario), l'IPI ne rejette la demande que si le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage (cf. art. 35b al. 1 let. b LPM ; cf. également : consid. 5.3.2.2).

#### **E. 9.4.2**

A noter encore que, contrairement à ce que l'autorité inférieure semble tirer de la jurisprudence (cf. duplique de l'autorité inférieure, p. 2-3 ; cf. également : observations de la recourante du 24 janvier 2022, p. 2), la question de la vraisemblance du défaut d'usage ne peut être laissée ouverte du simple fait que, dans le but de contester la vraisemblance du défaut d'usage, le titulaire de la marque attaquée apporte des arguments concernant l'usage de sa marque. Encore faut-il en effet que le titulaire de la marque attaquée rende vraisemblable l'usage de sa marque en lien avec l'ensemble des produits et des services revendiqués (cf. arrêt du TAF B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 5.4 "U UNIVERSAL GENEVE [fig.] et UNIVERSAL GENEVE" [attaqué devant le TF]). En l'espèce, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 35b al. 1 let. b in limine LPM (cf. consid. 18.1.1-18.1.2). N'a dès lors pas à être tranchée la question de savoir si la question de la vraisemblance du défaut d'usage peut être laissée ouverte lorsque le titulaire de la marque attaquée parvient à rendre vraisemblable l'usage de sa marque.

#### **E. 10**

En vue de rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée (cf. art. 35b al. 1 let. a LPM), l'intimée produit notamment un rapport daté du 8 mars 2019 et intitulé "Enquête d'usage - TRILLIUM" (pièce 2 jointe à la demande de radiation déposée devant l'autorité inférieure par l'intimée le 24 juillet 2019 [annexe 2 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] ; cf. également : pièce 2 jointe à la réponse de l'intimée ; ci-après : rapport). L'intimée indique que "Corsearch" en est l'autrice (cf. demande de radiation déposée devant l'autorité inférieure par l'intimée le 24 juillet 2019 [annexe 2 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 13 ; réponse de l'intimée, p. 12-13), ce que ni la recourante (cf. recours, p. 6 ; réplique, p. 14) ni l'autorité inférieure (cf. décision attaquée, p. 4 ; réponse de l'autorité

inférieure, p. 4) ne contestent.

### **E. 10.1**

Le rapport expose tout d'abord que la recourante est une société américaine qui a été fondée en 1982 et dont le siège est à Boston (rapport, p. 5 ; cf. également : pièces 8 et 9 jointes à la réplique [cf. réplique, p. 6 in limine]). Il ajoute que la recourante n'apparaît ni au registre du commerce suisse ni au registre du commerce allemand (rapport, p. 16 ; cf. arrêt du TF 4A\_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]").

### **E. 10.2**

La recourante est active dans le domaine de l'investissement ISR - investissement socialement responsable - et/ou ESG - environnemental, social et de gouvernance (cf. réplique, p. 5 et 6 ; pièces 5 et 6 jointes à la réplique). Selon le rapport, la recourante "est connue pour ses stratégies ISR (Investissement Socialement Responsable)" (rapport, p. 5). Elle effectue des placements destinés à concilier performance économique et impact social et environnemental. Elle gère un fonds d'actions qui investit dans divers pays, y compris en Suisse et en Allemagne (rapport, p. 5, 8 et 10-12 ; cf. décision attaquée, p. 4 et 5). Or, comme le relève d'ailleurs la recourante (cf. recours, p. 8 et 17 ; réplique, p. 12-13), le simple fait d'investir dans des sociétés suisses n'implique pas nécessairement l'utilisation d'une marque en Suisse (cf. décision attaquée, p. 5 et 10). Il en va de même du simple fait d'entretenir des liens avec une fondation suisse, en l'occurrence la fondation "A. \_\_\_\_\_" (cf. rapport, p. 8 in fine et 18 ; décision attaquée, p. 4).

#### **E. 10.3.1**

Le rapport indique en outre que "[l]es recherches effectuées en français, en allemand et en italien sur le moteur Google.ch n'ont pas révélé d'usage actuel ou passé de la marque TRILLIUM du titulaire en Suisse". Il ajoute que "[l]es recherches effectuées au nom de TRILLIUM et du titulaire sur le moteur Google.de n'ont pas révélé d'usage actuel ou passé de la marque cible en Allemagne" (rapport, p. 16-17).

#### **E. 10.3.2**

La recourante critique le fait que le rapport ne donne aucune précision, notamment en ce qui concerne la date des recherches effectuées, les mots clés utilisés, la manière de procéder et les listes des résultats obtenus (recours, p. 6, 8-9, 12, 18 in fine et 23).

#### **E. 10.3.3.1**

Il convient cependant de relever que l'intimée fournit au surplus les résultats de deux recherches effectuées sur Internet (pièces 7 et 8 jointes à la réponse de l'intimée). Aucun des 30 premiers résultats de la recherche menée avec le terme "trillium" sur le site Internet [https:// www. google. ch](https://www.google.ch) (pièce 7 jointe à la réponse de l'intimée) ne se réfère à la marque attaquée "TRILLIUM" ou, d'une manière ou d'une autre, à la recourante ; ces résultats renvoient notamment à l'intimée, ainsi qu'à d'autres entreprises ou notions. Quant aux 10 premiers résultats fournis par la recherche effectuée avec les termes "trillium asset management switzerland" sur le site Internet [https:// www. google. com](https://www.google.com) (pièce 8 jointe à la réponse de l'intimée), ils se rapportent essentiellement à l'intimée, mais en aucun cas à la marque attaquée "TRILLIUM". Force est dès lors de constater que ces recherches confirment le constat du rapport (cf. réponse de l'intimée, p. 16 in fine). Certes, ces deux recherches n'ont été effectuées que le 20 janvier 2020, c'est-à-dire postérieurement à la période à prendre en considération, qui s'achève au plus tard le 24 juillet 2019 (cf. consid.

7.2.2). Il n'en demeure pas moins que, même s'il doit être considéré que la période à prendre en considération prend fin le 22 mars 2019 déjà (cf. consid. 7.2.2), ces recherches datent de moins d'un an après son terme. La recourante elle-même s'appuie d'ailleurs également sur des recherches effectuées en dehors de la période à prendre en considération, à savoir le 4 décembre 2019 (cf. consid. 10.3.3.2). De plus, la recourante n'allègue pas qu'elle aurait cessé l'utilisation de la marque attaquée (ou réduit l'ampleur de son utilisation) après la fin de la période à prendre en considération. Au contraire (cf. notamment : consid. 16.2.3.2 in fine). Dans ces conditions, rien ne laisse penser que les recherches de l'intimée effectuées le 20 janvier 2020 pourraient aboutir à un résultat différent de celles qui auraient été menées pendant (et, en particulier, à la fin de) la période à prendre en considération. Il doit dès lors être retenu que, en dépit du fait qu'elles n'ont été effectuées que le 20 janvier 2020, ces recherches de l'intimée sont propres à confirmer le résultat des recherches évoquées dans le rapport.

#### **E. 10.3.3.2**

La recourante fait encore remarquer que le signe "TRILLIUM" apparaît en lien avec son entreprise dans les résultats de deux autres recherches, qu'elle a effectuées sur le site Internet [https:// www. google. ch](https://www.google.ch) le 4 décembre 2019 (cf. recours, p. 23). Or, pour obtenir de tels résultats, il convient d'accompagner l'élément "Trillium" de termes bien spécifiques : "Investment", dans le premier cas (pièce 1/1 jointe à la réponse de la recourante du 4 décembre 2019 devant l'autorité inférieure [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure]), et "Asset Management" (qui correspondent aux éléments de la raison sociale de la recourante), dans le second cas (pièce 1/2 jointe à la réponse de la recourante du 4 décembre 2019 devant l'autorité inférieure [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure]). La recourante ne peut dès lors être suivie lorsqu'elle affirme que le signe "TRILLIUM" mis en relation avec elle-même peut être trouvé sans autre (cf. recours, p. 23). En outre, vu qu'ils se rapportent avant tout clairement à la raison sociale de la recourante, ces résultats ne peuvent guère être considérés comme des utilisations du signe "TRILLIUM" à titre de marque (cf. consid. 4.2.2). Certes, l'un de ces résultats met en relation le seul élément "Trillium" avec les termes "Investment Strategies" (cf. pièce 1/1 jointe à la réponse de la recourante du 4 décembre 2019 devant l'autorité inférieure [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] ; cf. également : recours, p. 27 [ch. 75]). Or, sans compter le fait qu'il ne s'agit là que d'un résultat isolé, la simple présence d'une marque sur Internet ne constitue pas un usage de cette marque. Encore faut-il que l'utilisation de ce signe ait des incidences commerciales en Suisse (cf. ATF 146 III 225 consid. 3.3-3.3.4 "Merck" ; arrêts du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.7.3 in fine "PIERRE DE COUBERTIN" et B-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 3.2.9.1-3.2.9.4 "APTIS/APTIV" ; cf. également : décision attaquée, p. 5 et 9 ; duplicata de l'intimée, p. 15-16).

#### **E. 10.3.3.3**

Peu importe enfin que l'absence de la recourante sur Internet en lien avec la Suisse soit due au cadre réglementaire helvétique applicable en matière financière (cf. réplique, p. 14-15). Dans des situations complexes, il ne peut en effet être attendu d'un requérant qu'il fournisse des moyens de preuve très détaillés (cf. consid. 9.3.2 ; cf. également : duplicata de l'autorité inférieure, p. 5).

#### **E. 10.3.4.1**

Vu tant le rapport (cf. consid. 10.3.1) que les recherches qui en confirment la conclusion à ce sujet (cf. consid. 10.3.3.1 et 10.3.3.2), il doit être retenu que la marque attaquée ne peut guère être mise en évidence au moyen de recherches sur Internet (cf. arrêt du TF 4A\_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 et 4.2 in fine "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]").

#### **E. 10.3.4.2**

Force est d'admettre que c'est là un indice important du défaut d'usage de la marque attaquée en lien avec l'ensemble des services revendiqués, ce d'autant que la plupart de ces services sont destinés tant à de nombreuses catégories de spécialistes qu'au grand public (cf. consid. 8.2.1-8.2.3).

#### **E. 10.3.4.3**

Enfin, vu que les recherches fournies par ailleurs par les parties contiennent de telles informations (cf. consid. 10.3.3.1 et 10.3.3.2), peu importe que, notamment, les mots clés utilisés et les résultats exacts obtenus dans les recherches sur lesquelles se fondent le rapport n'y soient pas mentionnés (cf. consid. 10.3.2).

#### **E. 10.4.1**

Le rapport contient en outre le passage suivant (rapport, p. 17) : Nous sommes parvenus à joindre [la recourante] le 8 mars 2019 au numéro [...]. Nous nous sommes entretenus avec une employée appelée B. \_\_\_\_\_. Cette personne a indiqué que sa société n'est pas active en dehors des Etats-Unis. Lorsque nous avons posé des questions spécifiques concernant la Suisse et l'Allemagne, elle a confirmé que sa société n'est pas active dans ces pays.

#### **E. 10.4.2.1**

La recourante semble considérer que cette conversation téléphonique, qu'elle qualifie dès lors de "Kernstück", se voit accorder un poids particulier par l'autorité inférieure (recours, p. 9 ; cf. réplique, p. 12 in fine).

#### **E. 10.4.2.2**

Or, force est de constater que cette conversation téléphonique n'est qu'un indice parmi d'autres (cf. décision attaquée, p. 5 in limine ; réponse de l'autorité inférieure, p. 5). La recourante ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu'elle considère qu'aucune conclusion sérieuse ne peut être tirée d'un tel entretien impromptu et informel avec une collaboratrice subalterne (recours, p. 12-14 ; réplique, p. 13-14 et 15 ; observations de la recourante du 24 janvier 2022, p. 8 ; cf. duplique de l'intimée, p. 14). S'il est vrai qu'il paraît difficile d'admettre la vraisemblance du défaut d'usage de la marque attaquée sur la base du seul compte rendu de cette conversation téléphonique (cf. consid. 9.3.1 in fine ; cf. également : réplique, p. 14), rien n'empêche de le prendre en considération en lien avec d'autres indices, par exemple le fait qu'aucune activité en Suisse ne ressort du site Internet de la recourante ou de sa page LinkedIn (cf. consid. 11.2.2.2 in fine). Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante (cf. réplique, p. 13), peu importe que le cadre réglementaire strict qui régit l'activité de la recourante ait contribué à ce que cet entretien téléphonique laisse penser qu'elle n'est pas active en Suisse (cf. consid. 9.3.2 et 10.3.3.3).

#### **E. 10.4.2.3**

Dans ces conditions, le fait que le rapport n'indique pas précisément les questions qui ont été posées et les réponses qui ont été données lors de cet entretien téléphonique est sans

importance. N'y change par ailleurs rien le fait qu'aucune information ne soit fournie au sujet de la personne consultée, désignée par le prénom "B. \_\_\_\_\_" (cf. recours, p. 6, 12-14 et 18), ce d'autant que cette personne elle-même confirme l'existence de l'entretien téléphonique (cf. pièce 24 jointe à la réplique).

### **E. 10.5**

Le rapport s'achève par la conclusion suivante (rapport, p. 18) : Bien que [la recourante] ait des participations dans des holdings suisses et allemandes ainsi qu'un lien avec une fondation suisse, nous n'avons pas détecté d'usage actuel ou passé de la marque TRILLIUM en Suisse ou en Allemagne. Lors du contact auprès de [la recourante], une employée a indiqué que sa société n'est pas active en dehors des Etats-Unis. Lorsque nous avons posé des questions spécifiques concernant la Suisse et l'Allemagne, elle a confirmé que sa société n'est pas active dans ces pays.

### **E. 11.1**

Le rapport émane de Corsearch (cf. consid. 10), une entreprise renommée en matière de recherche d'usage (réponse de l'intimée, p. 12-13 ; réponse de l'autorité inférieure, p. 4), ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas (cf. réplique, p. 14). Rien n'indique que Corsearch entretienne des liens particuliers avec la recourante. Le rapport ne peut dès lors pas être considéré comme une simple déclaration de partie (cf. consid. 14.2.2.1-14.2.2.2 ; cf. également : décision attaquée, p. 5) et un degré de force probante relativement élevé doit lui être reconnu (cf. consid. 9.3.1).

#### **E. 11.2.1.1**

Or, comme le relève à juste titre la recourante (cf. recours, p. 20-21 ; réplique, p. 14), les conclusions d'un tel rapport ne sauraient pour autant être reprises telles quelles, sans analyse critique. Ce sont en effet avant tout les indices mis en évidence par le rapport qui doivent être utilisés afin de déterminer si le défaut d'usage est rendu vraisemblable. C'est, en d'autres termes, moins le rapport en lui-même et ses conclusions que les indices qu'il rassemble qui sont déterminants. Il est dès lors tout à fait envisageable que, sur la base des informations contenues dans un rapport d'usage, une autorité ne tire pas la même conclusion que la personne qui en est l'autrice. De plus, il est en principe nécessaire que les conclusions d'un rapport soient confirmées par des indices provenant d'autres sources (cf. consid. 9.3.1), ce d'autant si le rapport se base sur un nombre réduit d'éléments.

#### **E. 11.2.1.2**

Contrairement à ce que semble soutenir la recourante (réplique, p. 4 in limine), rien n'indique que le Tribunal fédéral ne mette pas sur le même pied l'ensemble des moyens de preuve qu'il évoque. En effet, les diverses expressions utilisées ("[...] insbesondere [...] ferner [...]". In Betracht kommt etwa auch [...]" [arrêt du TF 4A\_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 "ABANCA (fig.)/ ABANKA (fig.)"]) montrent que le Tribunal fédéral se limite à donner des exemples de moyens de preuve (cf. décision attaquée, p. 5 ; réponse de l'autorité inférieure, p. 4 in limine et 5). Au surplus, vu la diversité des situations susceptibles de se produire et les difficultés liées à la preuve d'un fait négatif (qu'il ne s'agit d'ailleurs que de rendre vraisemblable [cf. consid. 9.3]), aucune hiérarchie ne saurait être établie entre les moyens de preuve (cf. réponse de l'autorité inférieure, p. 5).

#### **E. 11.2.2.1**

En l'espèce, le rapport se fonde sur de multiples documents et des références à des sites Internet nombreux et variés (cf. notamment : rapport, p. 2-17). Il atteste une recherche détaillée.

#### **E. 11.2.2.2**

De plus, tant la conclusion du rapport que certains de ses éléments sont confirmés par d'autres moyens de preuve fournis directement par l'intimée elle-même et par la recourante (cf. réponse de l'intimée, p. 16-17). Il a déjà été relevé que le constat du rapport est confirmé par d'autres recherches sur Internet apportées tant par l'intimée (cf. consid. 10.3.3.1) que par la recourante (cf. consid. 10.3.3.2). Par ailleurs, la recourante n'apparaît pas dans la liste des "Gestionnaires autorisés de fortune collective" de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA (pièce 10 jointe à la réponse de l'intimée). Selon des extraits du site Internet de la recourante ( [https:// www. trillium invest. com](https://www.trilliuminvest.com) ), les personnes physiques (pièce 11 jointe à la réponse de l'intimée) et les personnes morales (pièce 12 jointe à la réponse de l'intimée) qui souhaitent prendre contact avec la recourante sont invitées à s'adresser à des collaborateurs travaillant aux Etats-Unis d'Amérique, ce que confirme la page du site Internet de la recourante intitulée "Contact Us" (pièce 13 jointe à la réponse de l'intimée), qui contient uniquement les coordonnées de collaborateurs ou de bureaux aux Etats-Unis d'Amérique ; rien ne laisse donc penser que la recourante pourrait être contactée dans un autre pays. Enfin, aucun lien avec la Suisse ne peut être mis en évidence sur la page LinkedIn de la recourante (pièces 14 et 15 jointes à la réponse de l'intimée). Le fait que l'ensemble de ces documents ne soient datés que du 20 janvier 2020 (cf. pièces 10-15 jointes à la réponse de l'intimée) ne les empêche pas de contribuer à confirmer la conclusion du rapport (cf. consid. 10.3.3.1 in fine).

#### **E. 11.2.2.3**

Il est certes important de connaître les bases sur lesquelles se fonde un rapport (cf. recours, p. 5-6). Or, en l'espèce, étant donné notamment que plusieurs éléments en confirment la conclusion, peu importe que le rapport se limite généralement à reproduire des extraits des documents sur lesquels il repose (cf. recours, p. 23-24 [de plus, contrairement à ce que soutient la recourante, l'art. 52 de la Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273) - dont l'art. 19 PA prévoit l'application par analogie - n'exige pas que les titres soient produits dans leur intégralité]) et que l'identité de l'auteur du rapport (ainsi que le nom et la localisation de la succursale de Corsearch pour laquelle il travaille) ne soit pas connue (cf. recours, p. 6, 10, 17, 17-18, 19, 20 et 23 ; à ce sujet, voir également : réponse de l'autorité inférieure, p. 4).

#### **E. 11.3.1**

Il doit ainsi être retenu que, par le rapport, dont la conclusion ainsi que de nombreux éléments sont confirmés par d'autres moyens de preuve, l'intimée rend vraisemblable le non-usage de la marque attaquée en Suisse (ce qui est suffisant [cf. consid. 9.2]) pour l'ensemble des services revendiqués en classes 35, 36 et 41 (cf. décision attaquée, p. 5-6). Sur la base de nombreux indices, il peut en effet être considéré qu'il est probable que la marque attaquée ne soit valablement utilisée en lien avec aucune des catégories de services en cause (cf. notamment : consid. 10.3.4.2).

#### **E. 11.3.2.1**

Il convient de rejeter les critiques de la recourante selon lesquelles le rapport ne porte pas sur la période à prendre en considération dans son ensemble, mais seulement sur le mois de

mars 2019 (recours, p. 12 et 24-25). Le rapport daté du 8 mars 2019 (cf. consid. 10) ne repose en effet pas uniquement sur des éléments relatifs au mois de mars 2019, mais également sur plusieurs indices de la vraisemblance du défaut d'usage de la marque attaquée qui remontent à une période antérieure : éléments d'une page archivée du site Internet de la recourante datant du 20 août 2018 (cf. rapport, p. 9-10), extraits d'un rapport semi-annuel publié par la recourante en 2018 (cf. rapport, p. 11-12), extrait d'un document publié par la recourante en 2016 (cf. rapport, p. 10) (cf. également : décision attaquée, p. 5 in fine ; réponse de l'intimée, p. 14). Il est ainsi établi que les recherches sur lesquelles se fonde le rapport ne se sont pas concentrées exclusivement sur le mois de mars 2019 et qu'elles portent sur des documents antérieurs, qui n'ont manifestement pas non plus permis de mettre en évidence un usage de la marque attaquée. Le rapport précise d'ailleurs que les recherches effectuées sur les sites Internet [https:// www. google. ch](https://www.google.ch) et [https:// www. google. de](https://www.google.de) n'ont pas révélé d'usage "actuel ou passé" de la marque attaquée (cf. consid. 10.3.1). Vu les difficultés liées à la preuve d'un fait négatif, qu'il ne s'agit d'ailleurs que de rendre vraisemblable (cf. consid. 9.3), les éléments rassemblés à l'appui du rapport doivent être considérés comme suffisants (cf. réponse de l'autorité inférieure, p. 5-6). De plus, rien ne laisse penser que les indices se rapportant à la fin de la période à prendre en considération pourraient conduire à un résultat différent de celui auquel aboutiraient des indices plus anciens (cf. consid. 10.3.3.1 in fine).

#### **E. 11.3.2.2**

Il ne peut clairement pas non plus être reproché à l'autorité inférieure d'avoir basé son appréciation essentiellement sur un seul moyen de preuve, le rapport en l'occurrence (cf. recours, p. 7, 10 in fine, 20, 21 et 22 ; réplique, p. 21-22 ; cf. également : cf. décision attaquée, p. 3), voire sur de simples allégations de l'intimée (cf. réplique, p. 16). C'est en effet sur la base d'un ensemble d'indices cohérent (cf. consid. 9.3.1) que la vraisemblance du non-usage de la marque attaquée est admise (cf. décision attaquée, p. 6).

#### **E. 11.3.2.3**

En outre, vu la convergence de ces nombreux indices, l'audition à titre de témoin de l'auteur du rapport ne paraît pas propre à élucider les faits (cf. art. 14 al. 1 et art. 33 al. 1 PA ; cf. également : arrêt du TAF B-497/2019 du 2 juin 2021 consid. 14.2.1 "Absinthe du Val-de-Travers [IGP]"). L'offre de preuve formulée en ce sens par la recourante (cf. recours, p. 4, 6, 10, 17, 17-18, 19, 20, 23 et Beweismittelverzeichnis ; à ce sujet, voir également : réponse de l'autorité inférieure, p. 4) doit dès lors être rejetée (cf. réponse de l'intimée, p. 22 in limine). Pour les mêmes raisons, il ne s'impose pas de faire appel à d'autres types de moyens de preuve. La recourante ne saurait dès lors être suivie lorsqu'elle considère que des investigations complémentaires seraient nécessaires, notamment la consultation de professionnels des domaines concernés ou des recherches dans des journaux ou des archives (cf. recours, p. 9 in fine, 11-12, 16 et 24), ce d'autant que le rapport repose justement en partie sur des pages archivées de sites Internet (cf. rapport, p. 9-10). Une fois encore, l'art. 35b al. 1 let. a LPM se limite à exiger la vraisemblance du défaut d'usage de la marque attaquée, de sorte qu'il ne peut être attendu du requérant qu'il fasse appel à l'ensemble des moyens de preuve envisageables (cf. consid. 9.3.2 ; réponse de l'intimée, p. 14 ; réponse de l'autorité inférieure, p. 4-5 ; duplique de l'intimée, p. 15), dont la jurisprudence ne fait d'ailleurs que mentionner des exemples (cf. consid. 11.2.1.2).

#### **E. 11.3.2.4**

C'est enfin à tort que la recourante reproche à l'intimée de ne pas s'être intéressée spécifiquement au cercle des investisseurs qualifiés (cf. recours, p. 5 [ch. 11-12], 11-12 [ch. 32], 14-15, 16 et 24 ; réplique, p. 14). Les services revendiqués en l'espèce s'adressent en effet tant à de nombreuses catégories de spécialistes qu'au grand public (cf. consid. 8.1-8.2.3). Dans ces conditions, l'intimée ne saurait être tenue d'examiner la possibilité d'une utilisation de la marque attaquée dans tous les cercles très spécialisés (cf. réponse de l'intimée, p. 14 ; réponse de l'autorité inférieure, p. 5) et produise l'ensemble des moyens de preuve propres à rendre vraisemblable que n'importe quel usage imaginable - par exemple une utilisation dans un marché de niche - est exclue (cf. consid. 9.3.2 ; cf. également : duplicata de l'autorité inférieure, p. 5-6).

## **E. 12**

Etant donné que l'intimée rend vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 35b al. 1 let. a LPM (cf. consid. 11.3.1), il convient d'examiner encore si la recourante parvient à rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 35b al. 1 let. b in limine LPM (cf. consid. 9.4.1 in fine).

### **E. 12.1**

En effet, selon l'art. 35b al. 1 let. b in limine LPM, l'IPI rejette la demande de radiation si le titulaire de la marque en rend vraisemblable l'usage (même si, de son côté, le requérant en rend vraisemblable le défaut d'usage [art. 35b al. 1 let. a LPM a contrario ; cf. consid. 5.3.2.2]).

### **E. 12.2**

A l'instar de l'art. 32 in limine LPM (qui - en procédure d'opposition - prévoit que, si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque), l'art. 35b al. 1 let. b in limine LPM exige du titulaire qu'il rende vraisemblable (cf. consid. 5.3.1.2) l'usage (cf. consid. 4.2-4.2.6) de sa marque. A noter que, contrairement à l'art. 12 al. 3 in fine LPM, l'art. 35b al. 1 let. b in limine LPM n'exige pas du titulaire qu'il apporte la preuve de l'usage. Cet allègement du fardeau de la preuve est justifié par le fait que le requérant qui n'obtient pas gain de cause peut toujours porter l'affaire devant un tribunal civil (arrêt du TAF B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 6.1.1 "U UNIVERSAL GENEVE [fig.] et UNIVERSAL GENEVE" [attaqué devant le TF] ; Message "Swissness", p. 7786).

### **E. 12.3**

Comme dans le cadre de la mise en oeuvre de l'art. 32 LPM, les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable l'usage d'une marque peuvent consister en des pièces justificatives (factures, bulletins de livraison, etc.) et des documents (étiquettes, échantillons, emballages, catalogues, prospectus, etc.). Les preuves d'usage doivent se rapporter à la période de référence et doivent, par conséquent, être datées. Les preuves non datées sont toutefois admissibles lorsqu'elles peuvent être mises en relation avec d'autres preuves datées (cf. arrêts du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.7.5 "PIERRE DE COUBERTIN", B-65/2021 du 4 janvier 2022 consid. 3.5 "VISARTIS" et B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 3.1.2 in fine "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL" ).

### **E. 13.1**

Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure indique que la recourante ne fait expressément valoir l'usage de la marque attaquée que pour une partie seulement des

services revendiqués. Elle retient dès lors que la demande de radiation doit être admise d'emblée en lien avec les autres services revendiqués (décision attaquée, p. 8-9 ; cf. duplique de l'autorité inférieure, p. 5 ; cf. également : réponse de l'intimée, p. 20).

### **E. 13.2**

Force est toutefois de constater que, devant l'autorité inférieure, la recourante se limite à affirmer que la marque attaquée est utilisée en lien avec les services des classes 35 et 36 qu'elle énumère (réponse de la recourante du 4 décembre 2019 devant l'autorité inférieure [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 13). Elle ne renonce donc pas explicitement à la marque attaquée en lien avec les autres services revendiqués en classes 35, 36 et 41. N'y change rien le fait que la recourante ne produise pas de moyens de preuve en lien avec l'ensemble des services revendiqués. D'ailleurs, dans la présente procédure de recours, bien que son argumentation porte effectivement presque exclusivement sur les services de la classe 36 (cf. notamment : recours, p. 5), la recourante soutient notamment qu'elle utilise la marque attaquée en lien avec les services revendiqués en classe 41 (cf. consid. 17 ; cf. également : recours, p. 9 in fine).

### **E. 13.3**

Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la demande de radiation doit, sans autre examen, être admise pour certaines catégories de services. Il s'agit en revanche, sur la base des moyens de preuve fournis par la recourante, de déterminer, pour chacune des catégories de services revendiquées, si l'usage de la marque attaquée est rendu vraisemblable.

### **E. 14.1**

Dans le but de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée, la recourante produit en particulier huit déclarations écrites : -déclaration écrite de C.\_\_\_\_\_ ([...] ; Londres) datée du 1er juillet 2021 (pièce 11 jointe à la réplique ; ci-après : déclaration C.\_\_\_\_\_ ) ; -déclaration écrite de D.\_\_\_\_\_ ([...] ; New York) datée du 25 juillet 2021 (pièce 12 jointe à la réplique ; ci-après : déclaration D.\_\_\_\_\_ ) ; -déclaration écrite de E.\_\_\_\_\_ ([...] ; Athènes) datée du 24 mai 2021 (pièce 13 jointe à la réplique ; ci-après : déclaration E.\_\_\_\_\_ ) ; -déclaration écrite de F.\_\_\_\_\_ (K.\_\_\_\_\_ et L.\_\_\_\_\_ ; Londres) datée du 18 mai 2021 (pièce 14 jointe à la réplique ; ci-après : déclaration F.\_\_\_\_\_ ) ; -déclaration écrite de G.\_\_\_\_\_ (M.\_\_\_\_\_ ; Genève) datée du 18 mai 2021 (pièce 15 jointe à la réplique ; ci-après : déclaration G.\_\_\_\_\_ ) ; -déclaration écrite de H.\_\_\_\_\_ (N.\_\_\_\_\_ ; Genève) datée du 18 juillet 2021 (pièce 16 jointe à la réplique ; ci-après : déclaration H.\_\_\_\_\_ ) ; -déclaration écrite de I.\_\_\_\_\_ (O.\_\_\_\_\_ [jusqu'en décembre 2020]) datée du 15 juillet 2021 (pièce 17 jointe à la réplique ; ci-après : déclaration I.\_\_\_\_\_ ) ; -déclaration écrite de J.\_\_\_\_\_ ([...] ; Branchburg [USA]) datée du 18 septembre 2021 (pièce 18 jointe à la réplique ; ci-après : déclaration J.\_\_\_\_\_ ).

#### **E. 14.2.1**

A la différence, notamment, du droit allemand, le droit suisse ne connaît pas l'institution de la déclaration sous serment (eidesstattliche Erklärung, Affidavit), c'est-à-dire une attestation écrite à laquelle une forme particulière confère une force probante renforcée en raison du fait que la personne qui en est l'autrice s'expose à des sanctions pénales si les faits qu'elle présente ne sont pas conformes à la vérité (cf. arrêts du TAF B-4552/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.12 "E\*TRADE [fig.]/ e trader [fig.]", B-5902/2013 du 8 avril 2015 consid. 2.6 in fine "WHEELS/ WHEELY" et B-3294/2013 du 1er avril 2014 consid. 5.2 "Koala [fig.]/ Koala's March [fig.]" ; Wiederkehr/ Meyer/ Böhme, VwVG, Bundesgesetz über das

Verwaltungsverfahren mit weiteren Erlassen, Orell Füssli Kommentar [OFK], 2022, art. 12 PA no 44 in fine ; Kaiser/ Rüetschi, in : Noth/ Bühler/ Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2e éd. 2017 [ci-après : SHK 2017], Beweisrecht no 73). Un degré accru de force probante ne saurait dès lors être reconnu en Suisse à une déclaration sous serment établie selon des règles du droit étranger.

#### **E. 14.2.2**

Rien n'empêche toutefois de faire valoir en Suisse une telle déclaration sous serment.

##### **E. 14.2.2.1**

Si elle émane d'une partie à la procédure (ou d'une personne qui lui est liée), une déclaration sous serment doit être traitée comme une simple déclaration de partie, à laquelle seul un faible degré de force probante peut être reconnu (cf. arrêts du TAF B-6287/2020 du 14 juin 2022 consid. 4.2-4.3 "JUVEDERM/ JUVEDERM", B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 7.5.2 "U UNIVERSAL GENEVE [fig.] et UNIVERSAL GENEVE" [attaqué devant le TF], B-4552/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.12 "E\*TRADE [fig.]/ e trader [fig.]", B-4538/2017 du 3 juillet 2019 consid. 14.2.1.4 "MONSTER REHAB et al./ nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES [fig.]" et B-5902/2013 du 8 avril 2015 consid. 2.6 in fine "WHEELS/ WHEELY" ; Kaiser/ Rüetschi, in : SHK 2017, Beweisrecht no 73).

##### **E. 14.2.2.2**

En revanche, si elle émane d'un tiers, une déclaration sous serment - à l'instar d'ailleurs de n'importe quel autre type d'attestation écrite - ne doit pas être traitée comme une déclaration de partie, mais être prise en considération dans le cadre de la libre appréciation des preuves, notamment si elle peut être mise en relation avec d'autres moyens de preuve (Kaiser/ Rüetschi, in : SHK 2017, Beweisrecht no 73 in fine ; Cherpillod, Radiation, no 33 ; cf. arrêts du TAF B-4552/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.11, 2.12 et 4.1 "E\*TRADE [fig.]/ e trader [fig.]", B-1084/2020 du 23 mars 2021 consid. 6.2.3 "INVISALIGN/ SWISS INSIDE SUISSALIGN [fig.]", B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 6.1.1.2.1 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL" et B-3686/2010 du 10 février 2011 consid. 5.2.3-5.2.4 "HEIDILAND/ HEIDI Best of Switzerland"). Par exemple, un degré de force probante relativement élevé est reconnu à un rapport de recherche d'usage établi par un tiers à titre professionnel (cf. consid. 9.3.1 ; cf. également : réplique, p. 9). Un tel rapport constitue certes une expertise privée, que la jurisprudence assimile en principe à une simple déclaration de partie (cf. recours, p. 20-21). Or, rien n'empêche une expertise privée de contribuer à prouver la véracité d'une déclaration de partie. Selon les circonstances, en lien avec des indices reposant sur des moyens de preuve, une expertise privée est en effet susceptible de rendre un fait vraisemblable, voire d'en apporter la preuve. Elle constitue alors une "besonders substantiierte Parteibehauptung", dont il convient de tenir compte (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; arrêt du TF 4A\_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 in limine et in fine "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]"). A noter enfin que la crédibilité d'une déclaration écrite est renforcée par le fait que son auteur offre de la confirmer en tant que témoin devant une autorité (arrêts du TAF B-4552/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.12 in fine "E\*TRADE [fig.]/ e trader [fig.]" et B-3294/2013 du 1er avril 2014 consid. 5.2 "Koala [fig.]/ Koala's March [fig.]").

##### **E. 14.3.1.1**

En l'espèce, la plupart des auteurs des déclarations déposées par la recourante (cf. consid. 14.1) indiquent travailler (ou avoir travaillé) pour des entreprises ou des institutions qui

entretiennent (ou ont entretenu) des rapports (notamment contractuels) avec la recourante. Ces auteurs - de même d'ailleurs que les entreprises ou les institutions pour lesquelles ils indiquent travailler (ou avoir travaillé) - n'en demeurent pas moins indépendants de la recourante. Leurs déclarations ne peuvent par conséquent pas être assimilées à des affirmations de la recourante et être considérées comme de simples déclarations de partie (cf. arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 6.1.1.2.1 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL"). Ceci est d'autant plus vrai pour les attestations émanant de personnes actives au sein d'autorités (cf. déclaration I. \_\_\_\_\_ [O. \_\_\_\_\_ (jusqu'en décembre 2020)]) ou d'organisations internationales (cf. déclaration G. \_\_\_\_\_ [M. \_\_\_\_\_] ; cf. également : IPI, Directives en matière de marques [cf. [https:// www. ige. ch/ fr/ pres ta tions/ do cu ments-et-liens/ mar ques](https://www.ige.ch/fr/pres-tations/do-cu-ments-et-liens/marques) , consulté le 26.08.2022], version du 1er mars 2022 [ci-après : IPI, Directives 2022], Partie 7, ch. 4.1 [la confirmation de l'usage par des organisations faitières est considérée comme un moyen de preuve approprié dans le cadre de l'art. 35b al. 1 let. a LPM] ; arrêt du TAF B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 7.4.2 [prise en considération d'une attestation de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève] "U UNIVERSAL GENEVE [fig.] et UNIVERSAL GENEVE" [attaqué devant le TF]).

#### **E. 14.3.1.2**

Contrairement à ce que soutient l'intimée (dupliche de l'intimée, p. 8), la force probante des déclarations déposées par la recourante (cf. consid. 14.1) n'est pas amenée à être affaiblie par le simple fait que la plupart de leurs auteurs ne sont pas établis en Suisse, ce d'autant que la plupart d'entre eux entretiennent des rapports avec la Suisse.

#### **E. 14.3.1.3**

Comme le reconnaît la recourante (cf. réplique, p. 6 ; cf. également : dupliche de l'intimée, p. 7 et 8-9), ces déclarations sont basées sur un modèle qu'elle a fourni. Rien n'indique toutefois qu'elles ne sont pas conformes à la vérité, ce d'autant qu'elles sont signées par un nombre non négligeable de personnes aux profils différents. De plus, ces personnes indiquent connaître les conséquences civiles et pénales d'un faux témoignage et offrent de confirmer leurs propos en tant que témoins (pour un exemple, cf. déclaration C. \_\_\_\_\_, p. 1 et 2), ce qui contribue à en renforcer la crédibilité (cf. consid. 14.2.2.2 in fine).

#### **E. 14.3.1.4**

Enfin, dans une procédure telle que la présente, dans laquelle les parties sont représentées par des avocats spécialisés, ni l'art. 33a al. 3 et 4 PA ni l'art. 3 al. 2 OPM ne permet d'imposer la traduction de déclarations produites dans une langue non officielle aussi courante que l'anglais (cf. Thomas Pfisterer, in : Auer/ Müller/ Schindler [éd.], VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2e éd. 2019, art. 33a PA no 67 ; Patricia Egli, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016, art. 33a PA no 28). D'ailleurs, si l'autorité inférieure (décision attaquée, p. 9) et l'intimée (dupliche de l'intimée, p. 7) relèvent que certaines pièces sont en anglais, elles n'en exigent pas formellement la traduction.

#### **E. 14.3.2**

En conclusion, un certain degré de force probante doit être reconnu aux déclarations déposées par la recourante (cf. consid. 14.1). En outre, dans la mesure où leur contenu se recoupe et/ou est confirmé par d'autres moyens de preuve, ces déclarations ne sauraient être considérées comme des sources d'information isolées (cf. arrêt du TAF B-6637/2014 du 10

octobre 2016 consid. 6.1.1.2.2 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL"), ce qui tend à augmenter leur force probante (cf. consid. 14.2.2.2).

#### **E. 14.3.2.1**

Certes, ces déclarations ne datent que de 2021 (cf. consid. 14.1) et sont ainsi postérieures à la période à prendre en considération, qui s'achève au plus tard le 24 juillet 2019 (cf. consid. 7.2.2). Force est toutefois de constater que leurs auteurs sont actifs depuis de longues années dans le domaine de la finance et ne s'expriment pas uniquement à propos de la situation en vigueur au moment de leur déclaration, mais également à propos des années précédentes (cf. arrêt du TAF B-3686/2010 du 10 février 2011 consid. 5.2.3 in fine "HEIDILAND/ HEIDI Best of Switzerland"). Par exemple, c'est aussi bien en tant qu'ancien employé de [...] (de 2010 à 2016) qu'en tant qu'employé de [...] (en 2021) que C.\_\_\_\_\_ atteste la grande renommée de la recourante (cf. déclaration C.\_\_\_\_\_). Quant à D.\_\_\_\_\_, c'est aussi bien en tant qu'ancienne employée de [...] (de 1999 à 2013) qu'en tant qu'employée de [...] (en 2021) qu'elle s'exprime au sujet de la recourante (cf. déclaration D.\_\_\_\_\_ ; cf. également : consid. 16.1.1.3 [déclaration J.\_\_\_\_\_]).

#### **E. 14.3.2.2**

Enfin, la valeur probante de la déclaration de H.\_\_\_\_\_ ne saurait être remise en question par le fait que son actuel employeur indique que "Monsieur H.\_\_\_\_\_ n'a ni requis ni obtenu d'autorisation de notre part préalablement à l'établissement de ce document, notamment quant à la mise en avant de ses fonctions au sein de notre maison", et que "[l]es affirmations contenues dans ledit document n'engagent ainsi nullement N.\_\_\_\_\_ ou toute autre entité du groupe N.\_\_\_\_\_ et ne sauraient refléter une quelconque position officielle de ces dernières en la matière concernée" (pièce 17 jointe à la duplique de l'intimée ; cf. duplique de l'intimée, p. 9). Dans sa déclaration, H.\_\_\_\_\_ indique en effet explicitement qu'il s'exprime en son nom propre (ce que son actuel employeur ne conteste d'ailleurs pas) au sujet de son activité passée chez [...] (déclaration H.\_\_\_\_\_, p. 1 ; cf. observations de la recourante du 24 janvier 2022, p. 7-8).

#### **E. 15.1**

Dans le but de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée, la recourante produit également la déclaration écrite de P.\_\_\_\_\_ ([...] ; Londres) (pièce 4 jointe à la réponse de la recourante du 4 décembre 2019 devant l'autorité inférieure [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] ; ci-après : déclaration P.\_\_\_\_\_). Contrairement à ce qu'affirme l'autorité inférieure (décision attaquée, p. 9), rien ne permet de qualifier cette déclaration de simple déclaration de partie (cf. consid. 14.3.1.1). Bien qu'elle ne soit pas datée, elle doit se voir reconnaître un certain degré de force probante (cf. consid. 14.3.2), ce d'autant que P.\_\_\_\_\_ offre de confirmer ses propos en tant que témoin (cf. consid. 14.2.2.2 in fine ; cf. également : recours, p. 27-28).

#### **E. 15.2**

Quant à la déclaration écrite de Q.\_\_\_\_\_ (R.\_\_\_\_\_ ; Weehawken [USA]) (pièce 5 jointe à la réponse de la recourante du 4 décembre 2019 devant l'autorité inférieure [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] ; ci-après : déclaration Q.\_\_\_\_\_), elle ne doit pas non plus être considérée comme une déclaration de partie.

#### **E. 15.3.1**

La requérante produit enfin les deux déclarations écrites suivantes : -déclaration écrite de S. \_\_\_\_\_ (CEO de la requérante ; Boston) datée du 1er décembre 2019 (pièce 2 jointe à la réponse de la requérante du 4 décembre 2019 devant l'autorité inférieure [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] ; ci-après : déclaration S. \_\_\_\_\_ 2019) ; -déclaration écrite de S. \_\_\_\_\_ (CEO de la requérante ; Boston) datée du 16 septembre 2021 (pièce 20bis jointe à la réplique ; ci-après : déclaration S. \_\_\_\_\_ 2021).

### **E. 15.3.2**

Etant donné que S. \_\_\_\_\_ est CEO de la requérante, ses déclarations constituent des déclarations de partie, qui ne sont dotées que d'un faible degré de force probante (cf. consid. 14.2.2.1 ; cf. également : décision attaquée, p. 9). Ne saurait y changer quoi que ce soit le fait que S. \_\_\_\_\_ offre de les confirmer en tant que témoin (cf. recours, p. 27-28). Dans ces conditions, l'audition à titre de témoin de S. \_\_\_\_\_ ne paraît pas propre à élucider les faits (cf. art. 33 al. 1 PA ; cf. également : consid. 11.3.2.3). L'offre de preuve formulée en ce sens par la requérante (cf. recours, p. 13 et Beweismittelverzeichnis) doit dès lors être rejetée (cf. réponse de l'intimée, p. 21 in fine).

### **E. 16**

Il convient d'examiner tout d'abord si la requérante parvient à rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée en lien avec les services revendiqués en classe 36.

#### **E. 16.1.1.1**

Chacun des auteurs des huit déclarations jointes à la réplique (cf. consid. 14.1) atteste la réputation de la marque attaquée ou de la requérante elle-même : "The TRILLIUM trademark [ou : TRILLIUM] has a global reputation for its work in the field of sustainable investing".

#### **E. 16.1.1.2**

Hormis F. \_\_\_\_\_ et J. \_\_\_\_\_, les auteurs des déclarations donnent la précision suivante : "Under their brand TRILLIUM, the company offers sustainable equity and fixed income strategies that are recognized globally for their integration of Environmental, Social and Governance characteristics into the investment process". A ce sujet, J. \_\_\_\_\_ s'exprime quant à lui en ces termes : "[...] [la requérante], also frequently referred to for the products and services it offers in shorthand under the brand "TRILLIUM", was a well-known institution in the SRI (socially responsible) or ESG (environmental, social and governance) investing space [...]" (déclaration J. \_\_\_\_\_, p. 1).

#### **E. 16.1.1.3**

A l'exception de G. \_\_\_\_\_ et de J. \_\_\_\_\_, les auteurs des déclarations concluent ainsi : "TRILLIUM is a leading global player in ESG Investing and consequently enjoys a strong reputation in the financial services sector globally including in Switzerland". Si G. \_\_\_\_\_ ne fait allusion à la réputation de la requérante en Suisse que de manière générale (déclaration G. \_\_\_\_\_, p. 1), J. \_\_\_\_\_ donne les précisions suivantes : "[...] [la requérante] was [...] recognized in the industry, including in Switzerland, as a benchmark for implementation of ESG processes for investing as well as thought leadership and action in terms of global policy on a range of ESG topics. Trillium was known to my European and Swiss colleagues on the [...] during my time at [...] as a firm that could be held out as a model for best practices in ESG and impact investing in listed markets" (déclaration J. \_\_\_\_\_, p. 1).

### **E. 16.1.2**

Cet ensemble de déclarations concordantes rend certes vraisemblable que la recourante et/ou la marque attaquée jouissent, en Suisse notamment, d'une certaine réputation auprès de cercles de spécialistes dans le domaine de la finance (cf. réplique, p. 6-9). La déclaration de P.\_\_\_\_\_ (cf. consid. 15.1) contribue d'ailleurs à le confirmer (cf. déclaration P.\_\_\_\_\_, p. 2), de même que divers articles publiés sur Internet, le fait que la recourante a reçu des récompenses (cf. pièce 10 jointe à la réplique [cf. réplique, p. 6]) et, éventuellement, le fait que l'investissement ESG (cf. consid. 10.2) gagne en popularité (cf. pièces 5 et 7 jointes à la réplique [cf. réplique, p. 5 in fine]). Tous ces moyens de preuve restent toutefois très généraux et peu concrets. Ils ne sauraient, à eux seuls, permettre de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 11 LPM (cf. duplique de l'intimée, p. 6-7 et 8).

### **E. 16.2.1**

La recourante expose que, si les stratégies d'investissement qu'elle offre "sont vendues directement aux consommateurs aux Etats-Unis, tel n'est pas le cas dans la plupart des pays du monde, y compris en Suisse, où la Recourante recourt pour ce faire à des partenaires commerciaux que sont les grandes banques d'investissement comme [...] ou [...]" (réplique, p. 5 ; cf. réplique, p. 10-12 et 16 ; duplique de l'intimée, p. 16). La recourante n'est en effet pas titulaire d'une autorisation de la FINMA, qui lui permettrait d'offrir elle-même ses services en Suisse (réplique, p. 9-10 ; cf. duplique de l'intimée, p. 13).

#### **E. 16.2.2.1**

A ce sujet, D.\_\_\_\_\_ s'exprime en ces termes : "I take great pride in having played a key role in getting Trillium signed up as one of earliest global asset management partners for [...] ESG/Impact Investing offerings back in December of 2012. Under the contractual terms of the partnership, the TRILLIUM Strategies of Small/Mid Cap Core, Large Cap Core and All-Cap Core are all offered as Separately Managed Accounts on the [...]. [...] represents [...] efforts globally including, of course, in Switzerland and the European Union. TRILLIUM is prominently featured in [...] recommended solutions for investors seeking "Sustainable" investment options. The [...] is sent out monthly to all of the [...] to assist our Financial Consultants in providing targeted solutions for the client" (déclaration D.\_\_\_\_\_, p. 1-2).

#### **E. 16.2.2.2**

De son côté, H.\_\_\_\_\_ fait la déclaration suivante : "TRILLIUM was selected as an asset manager partner for [...] back in December 2012. A copy of this contract is attached. The relationship, as indicated by the contract, is a business-to-business relationship. Trillium was selected for its unique asset management capabilities by [...]. [...] in turn marketed these contracted TRILLIUM branded strategies to the clients of [...]. The [...] clients are sold on the strength of the TRILLIUM brand and history. [...] marketed the historical track record of TRILLIUM including the financial performance of the strategy along with its particularly strong record of corporate engagement and shareholder advocacy" (déclaration H.\_\_\_\_\_, p. 1-2).

#### **E. 16.2.2.3**

La recourante dépose au surplus un contrat qu'elle a conclu avec "T.\_\_\_\_\_" (pièce 3/1 jointe à la réponse de la recourante du 4 décembre 2019 devant l'autorité inférieure [annexe

4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] ; pièce 22 jointe à la réplique ; cf. réplique, p. 11). Ce contrat, qui remonte à 2012 et a été modifié en 2018, est manifestement le contrat auquel se réfèrent tant D.\_\_\_\_\_ que H.\_\_\_\_\_ dans leur déclaration.

### **E. 16.2.3.1**

Or, "T.\_\_\_\_\_" n'est pas (et n'a jamais été) une entreprise suisse (cf. [https:// www. zefix. ch](https://www.zefix.ch) , consulté le 26.08.2022 ; cf. également : réplique, p. 11 ; duplique de l'intimée, p. 11, 12, 13, 16 et 17 ; observations de la recourante du 24 janvier 2022, p. 9-10). Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la recourante (réplique, p. 11), rien ne laisse penser que, dans le cadre de ce contrat, des services de la recourante sont offerts en Suisse (cf. consid. 4.2.5) sous la marque attaquée (cf. consid. 4.2.3). P.\_\_\_\_\_ (cf. consid. 15.1) ne s'exprime en effet que de manière très générale à ce sujet : "[...] I know that Trillium's senior management team created and developed excellent relations with a range of Swiss companies active in the field. [...] I know that V.\_\_\_\_\_ [W.\_\_\_\_\_ (Partner)], and Trillium the company, are very well regarded within Switzerland and that Trillium has many distribution partners offering Trillium strategies globally including [...], [...], [...], and [...]" (déclaration P.\_\_\_\_\_, p. 2). D.\_\_\_\_\_ indique certes que les services de la recourante sont proposés sur la "[...]", tout en donnant la précision suivante : "[...] represents [...] efforts globally including, of course, in Switzerland [...]" (cf. consid. 16.2.2.1 ; cf. également : réplique, p. 16-17). D.\_\_\_\_\_ ne fournit toutefois aucun détail au sujet de la manière dont ces services sont offerts en Suisse. D'ailleurs, si elle indique avoir travaillé pour "[...]" de 1999 à 2013, elle ne mentionne pas clairement avoir été active en Suisse (déclaration D.\_\_\_\_\_, p. 1-2). Quant à H.\_\_\_\_\_, il se limite à indiquer que les services de la recourante sont offerts aux clients de "[...]" (cf. consid. 16.2.2.2), qui - manifestement - n'est pas (et n'a jamais été) une entreprise suisse (cf. [https:// www. zefix. ch](https://www.zefix.ch) , consulté le 26.08.2022). En outre, à la différence de D.\_\_\_\_\_, H.\_\_\_\_\_ ne fait pas allusion à une offre en Suisse. Dans ce contexte, peu importe que "[...]" soit considérée par certains comme la meilleure entreprise au monde dans le domaine de la gestion de patrimoine (cf. pièce 23 jointe à la réplique ; cf. également : réplique, p. 11) et que J.\_\_\_\_\_ formule l'hypothèse suivante : "[...] it is probable and even likely that an asset manager with that level of traction [over \$1 million in annual revenue] in the [...] would have revenue coming from Switzerland" (déclaration J.\_\_\_\_\_, p. 3). N'y change rien non plus le fait que Q.\_\_\_\_\_ (R.\_\_\_\_\_ ; Weehawken [USA]) s'exprime ainsi : "Trillium has been a partner of ours for roughly 7 years now and we continue to offer Trillium solutions on our platform" (déclaration Q.\_\_\_\_\_, p. 1 [cf. consid. 15.2]). Sans compter le fait que sa déclaration ne porte pas sa signature manuscrite, n'est pas datée et reste peu détaillée, elle ne fournit en effet aucun indice de l'utilisation en Suisse de la marque attaquée (cf. réponse de l'intimée, p. 20).

### **E. 16.2.3.2**

N'est par ailleurs d'aucun secours à la recourante le contrat de partenariat de 2017 (modifié en 2019) qu'elle a signé avec U.\_\_\_\_\_ (pièce 3/2 jointe à la réponse de la recourante du 4 décembre 2019 devant l'autorité inférieure [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] ; pièce 21 jointe à la réplique). Ce contrat, qui la lie à une entreprise américaine (cf. réplique, p. 11), ne permet en effet pas non plus d'établir de lien avec la Suisse. N'y change bien entendu rien le simple fait que S.\_\_\_\_\_ - CEO de la recourante - fasse la déclaration suivante : "I did record the conversation with the [...] employee. She clearly states: 'Yes, TRILLIUM had revenue from Switzerland' and 'Yes, the client of course knows

they are invested with TRILLIUM" (pièce 25bis jointe à la réplique, p. 1 ; cf. également : consid. 15.3.2). Quant à l'allégation de partie selon laquelle la recourante a signé en 2021 un contrat de partenariat avec X.\_\_\_\_\_ (réplique, p. 17 ; cf. également : déclaration S.\_\_\_\_\_ 2021 [pièce 20bis jointe à la réplique], p. 3 ; pièce 25 jointe à la réplique, p. 1), elle n'est pas non plus pertinente, ne serait-ce que - comme le reconnaît d'ailleurs la recourante - parce que ce contrat ne relève pas de la période à prendre en considération, qui s'achève en 2019 (cf. consid. 7.2.2).

#### **E. 16.2.3.3**

Il faut rappeler ici encore que, contrairement à ce qu'avance la recourante (recours, p. 27), les résultats des deux recherches qu'elle a effectuées sur le site Internet [https:// www.google.ch](https://www.google.ch) le 4 décembre 2019 ne permettent guère de mettre en évidence l'utilisation de la marque attaquée (cf. consid. 10.3.3.2). Quant à la page LinkedIn de la recourante (pièce 1/3 jointe à la réponse de la recourante du 4 décembre 2019 devant l'autorité inférieure [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure]), elle n'établit aucun lien avec la Suisse (décision attaquée, p. 9).

#### **E. 16.2.3.4**

S.\_\_\_\_\_ - CEO de la recourante - indique que, en Suisse, un client au moins ("at minimum, one Swiss client", "at least one client [...] located in Switzerland") bénéficie de services de la recourante depuis mai 2018 (déclaration S.\_\_\_\_\_ 2019, p. 2). Or, une telle déclaration contribue plutôt à mettre en doute la vraisemblance d'un usage sérieux de la marque attaquée (cf. consid. 4.2.4 ; cf. également : recours, p. 28 in fine), ce d'autant que l'existence de ce (seul) client ne repose sur aucun moyen de preuve. En effet, s'il mentionne la raison sociale de la recourante, le document intitulé "Account profile" (pièce 3/3 jointe à la réponse de la recourante du 4 décembre 2019 devant l'autorité inférieure [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure]), qui n'est d'ailleurs présenté que comme "an example of what the Swiss client would receive as a [...] account statement" (déclaration S.\_\_\_\_\_ 2019, p. 3), ne permet d'établir un quelconque lien avec la Suisse (cf. décision attaquée, p. 10 in limine). A noter encore qu'aucun rapport avec la Suisse ne peut être mis en évidence par le tableau présentant l'ensemble des partenaires de la recourante (pièce 1 jointe à la duplique de la recourante du 22 juin 2020 devant l'autorité inférieure [annexe 8 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] ; cf. décision attaquée, p. 10 ; recours, p. 15-16).

#### **E. 16.2.3.5**

Enfin, la recourante soutient que, vu qu'elle offre ses services par l'intermédiaire d'établissements financiers (cf. consid. 16.2.1), il lui est particulièrement difficile d'avoir accès, notamment, à des informations au sujet des clients de ses partenaires (réplique, p. 9-12, 18-20 et 22 ; observations de la recourante du 24 janvier 2022, p. 4-5 et 6-7). La recourante ne saurait toutefois se prévaloir de choix commerciaux qui lui sont propres pour justifier le fait qu'elle n'est en mesure de fournir que de maigres indices de l'utilisation de la marque attaquée, tels que la réputation de la recourante dans le domaine financier (cf. consid. 16.1.1-16.1.2) ou la notoriété de l'importance de la place financière suisse (cf. duplique de l'intimée, p. 10 et 12). N'y change rien le fait que, dans plusieurs de ses décisions, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) relève "[l]es difficultés à rapporter des preuves d'usage en raison du cadre réglementaire et des obligations de confidentialité très strictes qui régissent le domaine financier" (observations de la recourante du 24 janvier 2022, p. 7). En effet, vu que les moyens de preuve qu'elle

fournit demeurent extrêmement vagues, notamment en ce qui concerne l'utilisation de la marque attaquée en Suisse, la recourante ne peut tirer quoi que ce soit en sa faveur de décisions dans lesquelles l'EUIPO se limite pour l'essentiel à indiquer qu'il convient de tenir compte du fait que les obligations de confidentialité qui s'imposent dans le secteur financier empêchent de fournir certains moyens de preuve (cf. décisions de l'EUIPO relatives à l'opposition B 2 498 080 du 14 décembre 2016, p. 4-5, à l'opposition B 2 495 052 du 14 décembre 2016, p. 4-5, à l'opposition B 2 491 812 du 29 novembre 2016, p. 5-6, à l'opposition B 1 938 474 du 23 avril 2015, p. 7, et à l'opposition B 1 756 330 du 21 mars 2012, p. 3-5). C'est d'ailleurs tout au plus à titre d'indice que les décisions étrangères peuvent être prises en considération par le Tribunal administratif fédéral (arrêts du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 10.2.4.2 "SKY/ SKYFIVE", B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 8.2.2 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]" et B-502/2009 du 3 novembre 2009 consid. 7 "Premium ingredients, s.l. [fig.]/ Premium Ingredients International [fig.]").

### **E. 16.3.1**

En conclusion, les moyens de preuve à disposition ne permettent pas de rendre vraisemblable que la marque attaquée est utilisée en lien avec des services financiers (classe 36) fournis - notamment par l'intermédiaire d'autres entreprises (cf. consid. 4.2.6) - à des clients (business-to-consumers) en Suisse (cf. réplique, p. 11, 12 et 18-20 ; duplique de l'intimée, p. 11-13 ; observations de la recourante du 24 janvier 2022, p. 10 ; cf. également : arrêt du TF 4A\_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.3 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]"). La recourante ne parvient pas non plus à rendre vraisemblable qu'elle utilise la marque attaquée en Suisse en lien avec de tels services dans le cadre de relations (contractuelles) qu'elle entretient elle-même avec des établissements financiers (business-to-business) (cf. réplique, p. 11-12 et 16-17 ; duplique de l'intimée, p. 13 ; observations de la recourante du 24 janvier 2022, p. 9).

### **E. 16.3.2**

Dans un tel contexte, l'audition à titre de témoin de P.\_\_\_\_\_ (cf. consid. 15.1) ne paraît pas propre à élucider les faits (cf. art. 14 al. 1 et art. 33 al. 1 PA ; cf. également : consid. 11.3.2.3). L'offre de preuve formulée en ce sens par la recourante (cf. recours, p. 27-28 et Beweismittelverzeichnis) doit dès lors être rejetée.

### **E. 17**

Il convient d'examiner encore si la recourante parvient à rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée en lien avec les services revendiqués en classe 41 (cf. réplique, p. 20-21 et 22 ; observations de la recourante du 24 janvier 2022, p. 10-11).

#### **E. 17.1.1**

E.\_\_\_\_\_ ([...] ; Athènes) fait notamment la déclaration suivante : "[...] has been generating revenue from products and services that include TRILLIUM proprietary trademarked material and over the past four years [...] has run seminars, forums and workshops that included TRILLIUM branded content in European countries like Cyprus, Germany, Greece, Switzerland and the United Kingdom" (déclaration E.\_\_\_\_\_, p. 2). S'il ajoute que ces événements rassemblent généralement 40 à 80 personnes, E.\_\_\_\_\_ ne donne aucune information particulière au sujet des dates, de la fréquence ou de l'envergure de ceux qui se tiennent en Suisse. Le document intitulé "[...] ESG Investments & Green Finance Geneva Round Table" et portant la date du 12 décembre 2017 (pièce 26 jointe à la réplique) rend certes vraisemblable la tenue d'une manifestation en Suisse. Présente en

petits caractères dans le titre de trois tableaux figurant dans ce document, la mention "(Source: Trillium Asset Management)" ne saurait être perçue comme l'indication de la marque attaquée en lien avec des services de la classe 41, mais comme une simple référence à la recourante, au moyen, d'ailleurs, de sa raison sociale (cf. duplique de l'intimée, p. 18).

#### **E. 17.1.2**

Quant à elle, F.\_\_\_\_\_ (K.\_\_\_\_\_ et L.\_\_\_\_\_ ; Londres) s'exprime ainsi : "Trillium Asset Management has been a sponsor and supporter, as well as a speaker and attendee, at our events for L.\_\_\_\_\_ since 2018. Trillium Asset Management has also been a colleague and fellow speaker with our principal, F.\_\_\_\_\_, at events across Europe since 2010, including [...] (every year since 2010) in the UK, [...] in Italy, France, Germany, the UK. [...] in Paris, the Netherlands, and elsewhere, and other notable events [sic]" (déclaration F.\_\_\_\_\_, p. 1). Force est de constater que F.\_\_\_\_\_ ne mentionne pas la Suisse, à l'instar d'ailleurs de D.\_\_\_\_\_, qui se contente de la déclaration suivante : "TRILLIUM has also been an important partner and subject matter expert at [...] global conferences and webinars" (déclaration D.\_\_\_\_\_, p. 2). Enfin, si la recourante fournit la "Liste de participants suisses au 2018 L.\_\_\_\_\_" (pièce 25ter jointe à la réplique ; cf. chargé de pièces joint à la réplique, p. 2), rien n'indique que la manifestation à laquelle se rapporte ce document se soit tenue en Suisse et que des services relevant de la classe 41 aient été offerts dans ce pays (cf. duplique de l'intimée, p. 18).

#### **E. 17.2**

En conclusion, les rares moyens de preuve déposés à ce sujet par la recourante ne permettent pas de rendre vraisemblable le caractère sérieux de l'utilisation en Suisse de la marque attaquée en lien avec des services de la classe 41. Sans compter le fait que le rapport avec la Suisse ne s'avère que ténu, les déclarations de E.\_\_\_\_\_, F.\_\_\_\_\_ et D.\_\_\_\_\_ restent vagues quant à la question de savoir quels services de la classe 41 sont concernés.

#### **E. 18.1.1**

Aucun moyen de preuve ne peut laisser penser que la marque attaquée pourrait avoir été utilisée en lien avec des services de la classe 35. La recourante ne le soutient d'ailleurs pas expressément dans le cadre de la présente procédure de recours.

#### **E. 18.1.2**

Dans ces conditions, il convient de retenir que l'usage de la marque attaquée n'est rendu vraisemblable en Suisse pour aucune des catégories de services revendiquées en classe 35 (cf. consid. 18.1.1), en classe 36 (cf. consid. 16.3.1) et en classe 41 (cf. consid. 17.2). La recourante n'invoque par ailleurs pas l'art. 5 in limine Convention CH-D (cf. consid. 4.2.5.2) en faisant valoir que la marque attaquée serait utilisée en Allemagne (cf. recours, p. 25 in fine). L'usage de la marque attaquée n'est ainsi pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 35b al. 1 let. b in limine LPM.

#### **E. 18.2**

Enfin, la recourante ne soutient pas que le défaut d'usage de la marque attaquée serait dû à un juste motif au sens de l'art. 35b al. 1 let. b in fine LPM.

#### **E. 19**

Vu que l'intimée rend vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 35b al. 1 let. a LPM (cf. consid. 11.3.1) et que la recourante ne rend pas vraisemblable

l'usage de la marque attaquée ou un juste motif du défaut d'usage au sens de l'art. 35b al. 1 let. b LPM (cf. consid. 18.1.2 et 18.2), il n'existe en l'espèce aucun des deux cas de rejet de la demande de radiation prévus par l'art. 35b al. 1 LPM. La demande de radiation de la marque attaquée déposée par l'intimée doit dès lors être admise, ce qui conduit le Tribunal administratif fédéral à confirmer les ch. 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée (cf. consid. A.c).

#### **E. 20.1**

La recourante conteste au surplus le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée relatif aux frais et aux dépens de la procédure devant l'autorité inférieure.

#### **E. 20.2.1**

Le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée est justifié dans la mesure où il met à la charge de la recourante le paiement à l'intimée d'un montant de Fr. 2'400.- à titre de dépens. Cette somme correspond en effet à l'indemnité forfaitaire allouée à la partie qui obtient entièrement gain de cause dans la procédure de radiation - en l'occurrence l'intimée (cf. consid. 19) - lorsque, comme en l'espèce, un double échange d'écritures est ordonné par l'autorité inférieure (cf. IPI, Directives 2022, Partie 1, ch. 7.3.2.2 ; cf. également : décision attaquée, p. 11). Le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée est également justifié dans la mesure où il met à la charge de la recourante - qui succombe dans la procédure de radiation no 100890 - le remboursement à l'intimée de la taxe de radiation d'un montant de Fr. 800.-. La recourante ne formule d'ailleurs aucune critique à ce sujet (cf. recours, p. 30-31).

#### **E. 20.2.2.1**

La recourante soutient en revanche que les frais du rapport produit par l'intimée (cf. consid. 10), que l'autorité inférieure a arrêtés à un montant de Fr. 769.88 (cf. décision attaquée, p. 11), ne sauraient être mis à sa charge dans leur intégralité (recours, p. 25-26 et 31).

#### **E. 20.2.2.2**

Il est vrai que, au sens de l'art. 35b al. 1 let. a LPM, il suffit que le requérant rende vraisemblable le défaut d'usage de la marque en Suisse (cf. consid. 9.2). Or, vu que les art. 35a-35c LPM relatifs à la procédure de radiation pour défaut d'usage n'étaient entrés en vigueur qu'en 2017 et que la pratique se mettait en place, il est compréhensible que, au début de l'année 2019, l'intimée ait, par mesure de sécurité, fait établir un rapport couvrant tant la Suisse que l'Allemagne. Il est également légitime que l'intimée ait souhaité anticiper le fait que la recourante invoque éventuellement l'art. 5 in limine Convention CH-D (la Convention CH-D n'avait pas encore été dénoncée [cf. consid. 4.2.5.2 in fine]) en faisant valoir le fait que la marque attaquée est utilisée en Allemagne (cf. consid. 9.2 in fine ; cf. également : décision attaquée, p. 6 in limine). Contrairement à ce que semble prétendre la recourante (recours, p. 25 in fine), il n'était en effet pas d'emblée exclu que la recourante puisse invoquer l'art. 5 in limine Convention CH-D. Force est par ailleurs de constater que seule une partie limitée du rapport est consacrée spécifiquement à l'Allemagne. Enfin, un montant de Fr. 769.88 reste raisonnable pour un tel rapport (cf. Meier, Lösungsverfahren, p. 237 et 244).

#### **E. 20.2.2.3**

Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'intimée d'avoir déposé un rapport qui porte également sur l'utilisation de la marque attaquée en Allemagne. Peu importe dès lors que l'intimée n'indique pas quelle partie du prix du rapport concerne spécifiquement

l'Allemagne (cf. recours, p. 26 in limine). Vu l'art. 35b al. 3 LPM ainsi que, par analogie (cf. Bernard Volken, in : David/ Frick [éd.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3e éd. 2017, art. 34 LPM no 5), l'art. 8 de l'Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0) et les art. 8 et 13 let. a du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie de mettre à la charge de la recourante le paiement à l'intimée d'un montant de Fr. 769.88 à titre de remboursement des frais du rapport (cf. décision attaquée, p. 11).

### **E. 20.3**

Le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée doit ainsi être confirmé.

#### **E. 21.1.1**

Vu l'ensemble de ce qui précède, il ne se justifie pas d'annuler la décision attaquée.

#### **E. 21.1.2**

Le recours doit dès lors être rejeté.

### **E. 21.2**

Il ne reste qu'à statuer sur les frais (consid. 22) et les dépens (consid. 23) de la présente procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral.

#### **E. 22.1**

En règle générale, les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 4bis PA ; art. 2 et art. 4 FITAF) et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 in limine PA ; art. 1 al. 1 FITAF).

#### **E. 22.2.1**

En l'espèce, il se justifie d'arrêter à Fr. 4'500.- le montant des frais de la procédure de recours (cf. ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 7.1 "PIERRE DE COUBERTIN" ; sic! 2015, p. 497).

#### **E. 22.2.2.1**

Vu le sort du recours (cf. consid. 21.1.2), il convient de mettre ce montant à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 63 al. 1 in limine PA).

#### **E. 22.2.2.2**

Ces frais de procédure sont compensés par l'avance de frais de Fr. 4'500.- versée par la recourante le 6 avril 2021.

### **E. 23.1**

La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2, art. 8, art. 9 al. 1, art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 FITAF).

#### **E. 23.2.1**

En l'espèce, la recourante, qui succombe (cf. consid. 22.2.2.1), n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF).

#### **E. 23.2.2**

L'intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat devant le Tribunal administratif fédéral, a quant à elle droit à des dépens.

#### **E. 23.2.2.1**

Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal administratif fédéral. Un tel décompte doit être détaillé ("eine detaillierte Kostennote", "una nota particolareggiata"), de manière à permettre au Tribunal administratif fédéral de vérifier que les frais allégués constituent des frais nécessaires causés par le litige au sens de l'art. 7 al. 1 FITAF (cf. arrêt du TAF B-4311/2019 du 17 novembre 2020 consid. 15.2.2.2 "DPAM/ DMAP"). Le Tribunal administratif fédéral n'est toutefois pas lié par le décompte d'une partie. Il ne doit en effet indemniser que les frais nécessaires (cf. art. 7 al. 1 et art. 8 FITAF) et garde ainsi un grand pouvoir d'appréciation dans la fixation des dépens (cf. arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 15.2.1.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL"). L'art. 14 al. 2 FITAF prévoit d'ailleurs que le Tribunal administratif fédéral fixe les dépens "sur la base" du décompte et que, à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier.

#### **E. 23.2.2.2**

En l'espèce, l'intervention de l'avocat de l'intimée consiste, pour l'essentiel, en le dépôt d'une réponse (cf. consid. C.a), d'une duplique (cf. consid. E.b) et d'observations (cf. consid. G.b.a). Chacun de ces actes de procédure est accompagné de la note de frais et honoraires y relative adressée à l'intimée par son avocat, qui s'élève à Fr. 6'611.50 (c'est-à-dire Fr. 5'960.- d'honoraires, Fr. 178.80 de débours et Fr. 472.70 de TVA) pour la réponse (pièce 16 jointe à la réponse de l'intimée [cf. réponse de l'intimée, p. 22-23]), à Fr. 7'632.05 (c'est-à-dire Fr. 6'880.- d'honoraires, Fr. 206.40 de débours et Fr. 545.65 de TVA) pour la duplique (pièce 20 jointe à la duplique de l'intimée [cf. duplique de l'intimée, p. 19-20]) et à Fr. 3'549.80 (c'est-à-dire Fr. 3'200.- d'honoraires, Fr. 96.- de débours et Fr. 253.80 de TVA) pour les observations (pièce 21 jointe aux observations de l'intimée du 24 février 2022 [cf. observations de l'intimée du 24 février 2022, p. 8-9]). La présente cause comporte certes des questions de fait et de droit d'une certaine difficulté. En outre, le fait que la recourante change d'avocat au stade de la réplique devant le Tribunal administratif fédéral (cf. consid. D) contribue à augmenter les frais de représentation de l'intimée. Un montant d'honoraires de Fr. 16'040.-, correspondant à la somme totale facturée à l'intimée par son avocat, apparaît toutefois trop élevé. Il se justifie dès lors de réduire à Fr. 10'800.- le montant des honoraires d'avocat nécessaires à la défense des intérêts de l'intimée dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF) et de mettre cette somme à la charge de la recourante (cf. art. 64 al. 1 et 3 PA ; art. 7 al. 1 FITAF ; arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 15.2.1.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL"). Les frais de représentation comprennent également les débours (cf. art. 9 al. 1 let. b FITAF). En l'espèce, à défaut de précisions à leur sujet (hormis le fait qu'ils comprennent les "bases de données juridiques" [réponse de l'intimée, p. 23]), les débours ne peuvent pas être pris en compte. Les notes de frais et honoraires adressées à l'intimée par son avocat se limitent en effet à prévoir des débours d'un montant forfaitaire de 3 % de la somme des honoraires. Enfin, vu que l'intimée figure dans le registre IDE ([https:// www. uid. admin. ch](https://www.uid.admin.ch) , consulté le 26.08.2022), elle est réputée avoir droit à la déduction de l'impôt préalable. Les dépens ne comprennent ainsi aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF (cf. arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 15.2.1.2 in fine "The SwissCellSpa

EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL").

**E. 23.2.3**

Quant à elle, l'autorité inférieure n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.