



Arrêt du 14 juillet 2021

Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Maria Amgwerd, David Aschmann, juges,
Yann Grandjean, greffier.

Parties

PROSEGUR, COMPANIA DE SEGURIDAD, S.A.,
représentée par Maître Christophe Maillefer, avocat,
recourante,

contre

Prosegur SA, Società di vigilanza,
représentée par Rentsch Partner AG,
intimée,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI, autorité
inférieure.

Objet

Procédures d'opposition n^{os} 13983, IR 605'490
PROSEGUR/CH 663'236 PROSEGUR et 13984, IR 605'490
PROSEGUR/CH 663'250 Prosegur Società di vigilanza (fig.).

Faits :**A.****A.a** Marques attaquées

A.a.a Publiée le 9 septembre 2014 dans le registre suisse des marques ([www.https://www.swissreg.ch](http://www.swissreg.ch)), la marque suisse n° 663'250 "Prosegur Società di vigilanza (fig.)" (ci-après : la marque attaquée n° 1), dont la titulaire est la société suisse Prosegur SA, Società di vigilanza (ci-après : la défenderesse ou l'intimée), revendique différents produits et services en classes 9, 35, 37, 39, 41 et 45. Elle se figure ainsi :



A.a.b Publiée le 9 septembre 2014 dans le registre suisse des marques ([www.https://www.swissreg.ch](http://www.swissreg.ch)), la marque verbale suisse n° 663'236 "PROSEGUR" (ci-après : la marque attaquée n° 2), dont la titulaire est également la défenderesse, revendique différents produits et services en classes 9, 35, 37, 39, 41 et 45.

A.b Par requêtes du 8 décembre 2014, la société espagnole PROSEGUR, COMPANIA DE SEGURIDAD, S.A. (ci-après : l'opposante ou la recourante) a formé opposition totale contre la marque attaquée n° 1 (opposition n° 13984) et la marque attaquée n° 2 (opposition n° 13983) auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI (ci-après : l'autorité inférieure). Ces oppositions se fondent sur l'enregistrement international n° 605'490 "PROSEGUR" (marque verbale ; ci-après : la marque opposante), enregistré le 10 août 1993, publié dans la *Gazette OMPI des marques internationales* n° 9/1993 du 17 novembre 1993, avec revendication pour la Suisse, pour les produits et services suivants :

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques (y compris la radio), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques qui fonctionnent par l'introduction de monnaie ou d'une fiche, machines parlantes, machines enregistreuses, machines à calculer et appareils extincteurs.

Classe 39 : Services de transport de valeurs en fourgons blindés.

Classe 42 : Services d'une agence de surveillance et de protection.

A.c Le 22 juin 2015, la défenderesse a déposé ses réponses devant l'autorité intérieure et invoqué le non-usage de la marque opposante dans les procédures d'opposition n^{os} 13984 et 13983.

A.d Par deux décisions du 8 septembre 2016, l'autorité inférieure a rejeté les oppositions n^{os} 13984 et 13983. Dans les deux décisions, elle conserve la taxe d'opposition d'un montant de 800 francs ; elle met à la charge de l'opposante le paiement à la défenderesse de 1'000 francs à titre de dépens. A l'appui des deux décisions, l'autorité inférieure estime que les pièces produites prises dans leur ensemble n'apportent pas la vraisemblance d'un usage pour les produits et services concernés.

B.

Par actes du 11 octobre 2016, l'opposante a déposé un recours contre la décision n^o 13984 (cause B-6253/2016) et un recours contre la décision n^o 13983 (cause B-6271/2016) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Chaque fois, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, à l'admission de son opposition et à la radiation de la marque attaquée.

C.

Dans ses réponses du 9 février 2017 dans les causes B-6253/2016 et B-6271/2016, l'autorité inférieure conclut au rejet des deux recours, avec suite de frais. Elle informe le Tribunal que l'enregistrement international n^o 605'490 "PROSEGUR" (marque opposante) dans les procédures d'opposition n^{os} 13984 et 13983 fait l'objet d'une demande de radiation déposée le 9 janvier 2017 et menée sous le numéro n^o 100'003. Cette procédure de radiation est toujours pendante devant l'autorité inférieure. Elle requiert alors la suspension des procédures de recours B-6253/2016 et B-6271/2016 jusqu'à droit connu sur la procédure de radiation n^o 100'003.

D.

D.a Le 9 janvier 2017, l'intimée a également demandé la suspension des procédures de recours B-6253/2016 et B-6271/2016.

D.b Invitée à se déterminer par l'ordonnance du 10 février 2017 du Tribunal, la recourante a consenti à la suspension des procédures de recours B-6253/2016 et B-6271/2016 en date du 10 mars 2017.

D.c Par décisions incidentes du 10 mars 2017, le Tribunal a prononcé la suspension des procédures de recours B-6253/2016 et B-6271/2016 jusqu'à droit connu sur la procédure de radiation n° 100'003.

D.d Par décisions incidentes du 5 janvier 2021, le Tribunal, estimant que désormais le principe de la célérité l'emportait sur celui de l'économie de la procédure, a levé la suspension des procédures de recours B-6253/2016 et B-6271/2016 et invité les parties à l'informer de l'état de la procédure de radiation n° 100'003 et d'éventuelles discussions entre la recourante et l'intimée en vue d'une transaction ; il a donné à l'intimée la possibilité de déposer, à défaut d'une transaction, une réponse au fond.

D.e Par décisions incidentes du 2 mars 2021, le Tribunal a notamment rejeté des demandes de nouvelle suspension des procédures de recours B-6253/2016 et B-6271/2016 déposées par l'autorité inférieure en date du 1^{er} février 2021 ; il a réitéré sa proposition alternative à l'intimée.

D.f Par décision incidentes du 25 mai 2021, le Tribunal a rejeté les demandes de nouvelle suspension des procédures de recours B-6253/2016 et B-6271/2016 déposées par la recourante et l'intimée, respectivement en date du 12 avril 2021, invité la recourante et l'intimée, jusqu'au 31 mai 2021, à produire une éventuelle transaction entre elles et, à défaut d'accord, donné à l'intimée la possibilité de déposer ses réponses au fond dans le même délai.

E.

Dans ses réponses du 31 mai 2021, l'intimée a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens, éventuellement au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle demande à s'exprimer une nouvelle fois sur les pièces produites par la recourante devant le Tribunal.

F.

F.a Dans des déterminations spontanées du 11 juin 2021, la recourante s'exprime sur le caractère distinctif de la marque opposante.

F.b Dans une duplique spontanée du 28 juin 2021, l'intimée prend position sur ces déterminations.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit :

1.

Les causes B-6253/2016 et B-6271/2016 opposent les mêmes parties, ont un état de fait parallèle et soulèvent les mêmes questions juridiques.

Par conséquent, il convient de joindre ces deux causes et de ne rédiger qu'un seul arrêt, rendu sous le numéro B-6253/2016 (arrêt du TAF B-2671/2018 et B-2674/2018 du 3 décembre 2019 consid. 1 "Burn Energy [fig.]/burn [fig.]" et "BURN/burn [fig.]").

2.

2.1 Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

2.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les présents recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

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

2.4 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.

2.5 Les recours B-6253/2016 et B-6271/2016 sont ainsi recevables.

3.

3.1 La recourante estime avoir rendu vraisemblable l'usage sérieux de la marque opposante sur le territoire allemand (recours p. 6 ss [pour les deux causes]). Elle estime qu'une convention entre la Suisse et l'Allemagne lui permet de faire valoir cet usage (p. 3 ss). Elle soutient que sa marque est protégée, en Suisse, par le biais d'un enregistrement international et, en

Allemagne, sur le fondement de ses marques de l'Union européenne (p. 4 ss) et d'une société affiliée dans ce pays (p. 3 s.).

3.2 L'intimée conteste intégralement cette position. Elle estime que la recourante n'a pas d'établissement en Allemagne (réponses n° 15 ss). Elle considère que la marque opposante ne dispose pas d'une protection valable en Allemagne (n° 23 ss et 36 ss). A l'appui de sa position, elle cite la jurisprudence européenne et suisse (n° 32 ss). Elle estime que l'usage sérieux en Allemagne n'a pas été rendu vraisemblable (n° 39 ss), la recourante n'ayant pas été en droit de déposer de nouvelles pièces devant le Tribunal (n° 2 ss).

3.3 L'autorité inférieure nie l'usage sérieux de la marque opposante sur le territoire allemand (décisions attaquées n° III.B.16). Elle ne s'est donc pas prononcée sur la possibilité de retenir cet usage à l'étranger (n° III.B.13).

3.4 Le Tribunal, après avoir rappelé quelques principes régissant les marques et leur usage (consid. 4 et 5), tranchera les deux questions qui divisent les parties : la possibilité de retenir un usage de la marque opposante sur le territoire allemand (consid. 6) et le caractère sérieux de cet usage s'il devait être admis (consid. 7 à 9).

4.

La marque doit être utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM) dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou dans une forme n'en divergeant pas essentiellement (art. 11 al. 2 LPM). L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM). En outre, l'usage doit être sérieux et se rapporter, en principe, au territoire suisse.

5.

5.1

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

5.1.2 La protection est accordée pour autant toutefois que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11

al. 1 LPM). 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).

5.1.3 Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM dans sa première réponse à l'opposition, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM et art. 22 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM, RS 232.111]). La vraisemblance doit se rapporter à une période de cinq ans à compter rétroactivement à partir de la date à laquelle le défendeur fait valoir le défaut d'usage de la marque opposante (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 2.1.3 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4 "KINDER/kinder Party [fig.]").

5.2

5.2.1 En l'espèce, la date de l'inscription de la marque opposante (date de notification à partir de laquelle commence à courir le délai pour émettre un refus de protection) est le 1^{er} octobre 1993. Etant donné que la Suisse a été désignée selon l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.112.3), le délai de carence de cinq ans prévu à l'art. 12 al. 1 LPM a commencé à courir une année après cette date, c'est-à-dire le 1^{er} octobre 1994, et a pris fin le 1^{er} octobre 1999.

5.2.2 Dans les procédures d'opposition n^{os} 13984 et 13983, c'est dans les réponses qu'elle a déposées le 22 juin 2015 devant l'autorité inférieure, c'est-à-dire à temps (art. 22 al. 3 OPM), que l'intimée a fait valoir le défaut d'usage de la marque opposante. Il appartient dès lors à la recourante de rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante ou l'existence de justes motifs pour son non-usage *entre le 22 juin 2010 et le 22 juin 2015* (arrêt du TAF B-6986/2014 du 2 juin 2016 consid. 3.1 et 4.2 "ELUAGE/YALUAGE und Yaluage [fig.]").

6.

6.1 En principe, seul l'usage en Suisse peut valider le droit à la marque. Il faut que l'utilisation soit liée de manière directe avec des produits

effectivement livrés ou achetés en Suisse, ou avec des services effectivement fournis ou utilisés en Suisse, ou que la publicité ait été conçue spécialement pour la Suisse et qu'elle y ait été diffusée plus ou moins régulièrement de manière ciblée (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.4 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL", B-6856/2014 du 24 mars 2016 consid. 3.4 "sportsdirect.com [fig.]/sportdirect.com [fig.]" et B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4.2.1 "KINDER/kinder Party [fig.]" ; MARKUS WANG, in : Noth/Bühler/Thouvenin [édit.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2^e éd. 2017, art. 11 LPM n° 51 ; ERIC MEIER, in : Commentaire romand Propriété intellectuelle, 2013 [ci-après : MEIER, CR], art. 11 LPM n° 54).

Il existe deux exceptions au principe de territorialité : l'utilisation pour l'exportation (p. ex. arrêt du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 "Bentley") et l'art. 5 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 : la convention CH/D). Cette disposition se lit ainsi :

Les conséquences préjudiciables qui, d'après les lois des parties contractantes, résultent du fait qu'une invention n'a pas été mise en œuvre, qu'un dessin ou modèle n'a pas été reproduit, ou qu'une marque de fabrique ou de commerce n'a pas été employée dans un certain délai, ne se produiront pas, si la mise en œuvre, la reproduction ou l'emploi ont lieu sur le territoire de l'autre partie.

[...]

6.2 L'intimée estime que la portée de la convention CH/D aurait été relativisée par la jurisprudence fédérale récente (réponse n° 35). Il est vrai que, dans l'arrêt 4A_152/2020 du 26 octobre 2020 "OTTO'S II", le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 5 de la convention CH/D ne fait que reporter le délai de grâce dans l'autre Etat contractant – en Suisse, ce délai est de 5 ans conformément à l'art. 12 LPM – et que cette disposition ne doit pas être prise en compte lors de l'examen de la priorité découlant de l'usage relevant du droit de la concurrence déloyale (arrêt précité consid. 6.2.3). Cette interprétation restrictive de l'art. 5 de la convention CH/D ne change rien – et le Tribunal fédéral le dit expressément (arrêt précité consid. 6.2.3.2) – à sa pleine et entière application en droit des marques, comme en l'espèce.

6.3

6.3.1 Seuls les ressortissants allemands et suisses et les ressortissants de pays tiers résidant ou établis en Allemagne ou en Suisse peuvent se prévaloir des droits découlant de la convention CH/D, en vertu duquel il suffit que les personnes morales aient un établissement industriel ou commercial réel et non seulement apparent dans l'un des Etats contractants. En revanche, les ressortissants de pays tiers qui n'ont pas de résidence ou de succursale en Suisse ou en Allemagne ne peuvent tirer aucun droit de la convention CH/D pour eux-mêmes (ATF 124 III 277 consid. 2c "Nike" ; arrêts du TAF B-6505/2017 du 21 octobre 2019 consid. 5.1 "Puma [fig.]/MG PUMA" et B-5543/2012 consid. 5 "six [fig.]/SIXX et six [fig.]/sixx [fig.]").

6.3.2 Selon les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2013 (pce 21 p. 239), la recourante détenait 100% des parts de trois sociétés avec siège en Allemagne : Prosegur International Handels GmbH, à Hambourg, Prosegur GmbH, à Dusseldorf et Prosegur Deutschland GmbH, à Francfort-sur-le-Main.

Il est vrai que la recourante, dans ses écritures, parle d'une société domiciliée à Ratingen, qui semble ne pas figurer dans les pièces fournies. Cela étant, et contrairement à l'avis de l'intimée, la recourante a prouvé qu'elle disposait d'au moins une succursale en Allemagne au moment de l'invocation du défaut d'usage selon les exigences de la convention CH/D.

6.4

6.4.1 La marque doit en outre être enregistrée (*eingetragen* ou *registriert*) dans les deux pays (ATF 96 II 243 "Blauer Bock" consid. 5 [implicite] ; arrêt du TAF B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 6 "[fig.]/Targin [fig.]" ; décision de l'ancienne CREPI du 12 juillet 2006, sic! 2006, 860 "Omax [fig.]/Omax" ; IPI, Directives en matière de marques [<https://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marques.html>, consultées le 10 juin 2021], version du 1^{er} janvier 2019, Partie 6, ch. 5.3.1 [p. 243] ; BERNARD VOLKEN, in : Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3^e éd. 2017, art. 11 LPM n° 76 s. et art. 32 LPM n° 17 ; MANUEL BIGLER, in : Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3^e éd. 2017, art. 20 LPM n° 5 ; WANG, op. cit., art. 11 n° 62 ; MEIER, CR, art. 11 LPM n° 60 ; MICHÈLE BURNIER, in : Commentaire romand Propriété intellectuelle, 2013, art. 20 LPM n° 13 ; EBERT-WEIDENFELLER/NOTH, Benutzungsnachweis für Marken im deutsch-schweizerischen Verhältnis, GRUR-Prax 2013, 415 ss, 416 ; EUGEN

MARBACH, Markenrecht, in : von Büren/David [édit.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, 2^e éd. 2009, n° 1351 ; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, 2008, 53 ; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005 [ci-après : MEIER, thèse], 112 ; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz – Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2^e éd. 1999, art. 11 LPM n° 20 ; HEINRICH DAVID, Der schweizerisch-deutsche Staatsvertrag vom 13. April 1892 betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz, GRUR Int. 1972, 269 ss, 270). Un auteur estime que la marque doit seulement être protégée (*geschützt*) dans les deux pays (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, art. 11 LPM n° 36).

Il est vrai que la convention CH/D ne prévoit pas explicitement ce double enregistrement (WANG, op. cit., art. 11 LPM n° 62) et que les arrêts plus récents du TAF ne mentionnent plus systématiquement cette condition (entre autres : arrêts du TAF B-681/2016 du 23 janvier 2018 consid. 2.6 "FACEBOOK/StressBook", B-7768/2015 du 4 décembre 2017 consid. 2.6 "Capsa/CUPSY [fig.]", B-40/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4 "EGATROL/EGATROL" ou encore B-6378/2011 du 15 août 2013 consid. 5.3.2 "FUCIDERM/FUSIDERM").

6.4.2 Comprendre pourquoi un enregistrement en Suisse et en Allemagne est exigé suppose de remonter aux origines de la convention CH/D.

6.4.2.1 L'article premier (aujourd'hui abrogé) de la convention CH/D était ainsi libellé :

Les ressortissants de l'une des parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre partie, des mêmes droits que les ressortissants de cette dernière, en ce qui concerne la protection [...] des marques de fabrique ou de commerce [...]. En conséquence, ils jouiront de la même protection que les nationaux et auront le même recours légal contre toute violation de leurs droits, *sous réserve de l'accomplissement des formalités imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque Etat* (FF 1892 III 702, 703 [mise en évidence ajoutée]).

6.4.2.2 Parmi les "formalités imposées" par les législations suisse et allemande pour faire opposition à l'enregistrement d'une marque, il y a l'enregistrement de la marque opposante (aujourd'hui, en Suisse : art. 31 al. 1 LPM et en Allemagne : § 41 Absatz 1 de la *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz vom 25. Oktober*

1994 ; *MarkenG* ; BGBl. 1994 I 3082) ; JULIA MIOSGA, in : Ströbele *et al.* [édit.], *Markengesetz – Kommentar*, 13^e éd. 2021, § 42 *MarkenG* n° 26).

Autrement dit, l'enregistrement sur le territoire pertinent (le territoire suisse et/ou le territoire allemand) est une formalité essentielle à la recevabilité de toute opposition à l'enregistrement d'une marque. Or, le but de la convention CH/D était de former "un seul territoire" sous l'angle de l'usage des marques (message du Conseil fédéral du 24 mai 1892 concernant [la convention CH/D], FF 1892 III 694 ss, 696). Pour avoir ce territoire unique, il faut que la marque opposante soit enregistrée en Suisse et en Allemagne.

6.4.2.3 Il est vrai que l'art. 1 de la convention CH/D a été abrogé à la suite de l'adhésion de l'Allemagne à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 (ci-après : la Convention de Paris ; disponible à l'adresse <https://wipolex.wipo.int/fr/text/287780>, consultée le 10 juin 2021). Cependant, le Conseil fédéral expliquait bien alors que "le principe de l'égalité de traitement, garanti réciproquement aux ressortissants et habitants de chacun des deux Etats, énoncé dans les articles 1 et 2 de la [convention CH/D], est contenu dans les articles 2 et 3 de la [Convention de Paris]" (message du Conseil fédéral du 5 juin 1902 relatif à la ratification d'un arrangement conclu entre la Suisse et l'Empire allemand, modifiant la [convention CH/D], FF 1902 III 653 ss, 654).

De fait, l'art. 2 de la Convention de Paris avait la même teneur que l'ancien art. 1 de la convention CH/D et réservait donc également l'accomplissement des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque Etat. Cette disposition est toujours en vigueur (art. 2 ch. 1 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 [RS 0.232.04]).

On retrouve une exigence similaire au sein de l'Union de Madrid. En effet, celui qui veut s'opposer à l'enregistrement d'une marque suisse doit avoir requis que la protection résultant de l'enregistrement international s'étende à la Suisse (art. 3^{bis} du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques [ci-après : le Protocole de Madrid ; RS 0.232.112.4]). Autrement dit, le droit de l'Union de Madrid exige également un enregistrement sur le territoire pertinent.

6.4.3 En conclusion, malgré l'abrogation de l'art. 1 de la convention CH/D et selon un principe général du droit des marques, un enregistrement de la marque opposante en Suisse et en Allemagne est indispensable.


6.4.4 Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que les inscriptions soient identiques. Il suffit que les éléments essentiels soient les mêmes (ATF 96 II 243 consid. 5 "Blauer Bock" ; WANG, op. cit., art. 11 LPM n° 62 ; MARBACH, op. cit., n° 1351 ; MEIER, thèse, 112 ; BÜRGI LOCATELLI, op. cit., 53 ; *contra* DAVID, op. cit., art. 11 LPM n° 20, qui exige l'identité).

7.

L'enregistrement international n° 605'490 "PROSEGUR" a été renouvelé pour la Suisse en 2013 et pour dix ans (*Gazette OMPI des marques internationales* n° 33/2013 du 5 septembre 2013). La marque opposante est bien enregistrée en Suisse (art. 46 al. 1 LPM).

Il faut encore examiner si la marque opposante est enregistrée en Allemagne et comment peut se réaliser cette exigence.

7.1 La recourante ne dispose d'aucune marque allemande au sens strict. Elle ne peut pas se prévaloir de son enregistrement international (n° 605'490 "PROSEGUR"), car il n'a pas été renouvelé pour l'Allemagne. En revanche, la recourante est titulaire de plusieurs marques de l'Union européenne, notamment celles-ci :

Marques de l'Union européenne	Classes et produits revendiqués (pertinents)
n° 008764227 "PROSEGUR"	Classe 39 : [...] <i>guarded transport of valuables, transport of valuables by air.</i>
n° 004807038 	Classe 45 : <i>Security services for the protection of property and individuals.</i>

7.2 La jurisprudence suisse ne s'est jamais prononcée sur la question de savoir si une marque de l'Union européenne pouvait être considérée comme un enregistrement en Allemagne au sens de la convention CH/D (WANG, op. cit., art. 11 LPM n° 66).

7.2.1 Pour trancher cette question, il faut encore une fois revenir à l'art. 1 (désormais abrogé) de la convention CH/D. Cette disposition prévoyait, sous l'angle de l'usage, d'accorder à ceux qui se prévalent de la convention CH/D la même protection que les nationaux et de leur imposer l'accomplissement des *formalités imposées aux nationaux par la législation*

intérieure de chaque Etat (consid. 6.4.2.1 ; mise en évidence ajoutée). La Convention de Paris a repris cette règle (consid. 6.4.2.3). La convention CH/D contient donc un renvoi aux exigences du droit interne de chaque Etat.

7.2.2 Il faut donc examiner quel est le statut de la marque de l'Union européenne en droit interne allemand.

En droit allemand, le § 125b de la *Markengesetz* (BGBl. 2018 I 2357) dispose que cette loi est applicable aux marques de l'Union européenne, plus précisément aux marques qui ont été demandées ou enregistrées en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne (ci-après : l'ancien règlement européen, Journal officiel de l'Union européenne [ci-après : le JOUE] L 78 du 23 mars 2009), aujourd'hui remplacé par le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (ci-après : le nouveau règlement européen, JOUE L 154 du 16 juin 2017).

Selon l'article premier, par. 2, du nouveau règlement européen, la marque de l'Union européenne a un caractère unitaire ; elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union (voir aussi art. 9 par. 1). L'article premier, par. 2, de l'ancien règlement européen avait une teneur similaire. Cela ressort aussi de l'art. 5 par. 2 point a), 1) de la directive [UE] 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (JOUE L 336 du 23 décembre 2015) qui fait de la marque de l'Union européenne une "marque antérieure" dans toute l'Union européenne.

Selon § 125b Nr. 4 de la *Markengesetz*, lorsqu'une opposition à l'enregistrement d'une marque est fondée sur une marque antérieure de l'Union européenne, la procédure allemande d'opposition s'applique *mutatis mutandis* pour autant que la marque de l'Union européenne ait une ancienneté au sens de l'art. 15 de l'ancien règlement européen (FREDERIK THIERING, in : Ströbele *et al.* [édit.], *Markengesetz – Kommentar*, 13^e éd. 2021, § 125b MarkenG n° 3 ss et 50). Au moment du dépôt des oppositions n°s 13984 et 13983, cette disposition avait une portée identique (BGBl. 1996 I 1014 ; PHILIPPE KUTSCHKE, in : Kur *et al.* [édit.], *Markengesetz – Kommentar*, 2^e éd. 2015, § 125b n° 14 ss).

Autrement dit, selon le droit allemand, une marque de l'Union européenne est mise sur le même plan qu'une marque allemande classique au moins

pour ce qui est de la procédure d'opposition. Par conséquent, dans le contexte de la convention CH/D, la marque de l'Union européenne doit être vue comme un enregistrement en Allemagne de la marque opposante.

Il faut ici relever qu'un enregistrement international, avec revendication pour l'Allemagne, donne le même privilège (§ 112 de la *Markengesetz*).

7.3 La doctrine suisse s'exprime aussi dans le sens d'une reconnaissance par la Suisse d'une marque de l'Union européenne dans le cadre de la convention CH/D (WANG, op. cit., art. 11 LPM n° 66 *in fine*).

7.4 Cette solution s'impose aussi pour des questions d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]). En effet, il est admis qu'une entreprise allemande, active en Allemagne, puisse, sur la base de sa marque allemande, s'opposer à l'enregistrement d'une marque suisse. Si l'on refusait de mettre sur le même plan la marque allemande classique et la marque de l'Union européenne, cette même entreprise qui, au regard du droit allemand, a le droit d'opter pour la marque de l'Union européenne (avec le même effet de protection en Allemagne), perdrait le droit de s'opposer à l'enregistrement d'une marque suisse. Or, une telle distinction ne reposerait pas sur des motifs soutenable et constituerait donc une violation du principe de l'égalité de traitement.

7.5 L'intimée prétend qu'au regard de la jurisprudence européenne sur la convention CH/D, la Suisse ne devrait pas reconnaître l'usage en Allemagne d'une marque de l'Union européenne (réponse n° 34).

Il est exact que la CJUE refuse que l'on invoque la convention CH/D pour démontrer l'usage d'une marque de l'Union européenne. Il n'est ainsi pas possible de se prévaloir de l'usage en Suisse d'une marque de l'Union européenne (arrêt de la CJUE du 12 décembre 2013 C-445/12P Rivella International/OHMI "Baskaya/Passaia"). La CJUE rappelle que le régime des marques de l'Union européenne est un système autonome dont l'application est indépendante de tout système national (arrêt précité par. 48). Quant à la notion d'usage de la marque de l'Union européenne sur le territoire de l'Union, elle est régie de façon exhaustive par le seul droit européen, à l'exclusion du droit national. Comme la convention CH/D ne fait pas partie du droit européen, mais du droit allemand, la CJUE écarte son application (arrêt précité par. 52 ; PAUL STRÖBELE, in : Ströbele *et al.* [édit.], *Markengesetz – Kommentar*, 13^e éd. 2021, § 26 MarkenG n° 276 s. ; WANG, op. cit., art. 11 LPM n° 66 ; EBERT-WEIDENFELLER/NOTH, op. cit.,

416 s. ; MICHAEL TREIS, Passaia | Baskaya di Baskaya, sic! 2013, 56 ss, 58).

En l'espèce, la situation est différente du cas porté devant la CJUE. Dans l'arrêt C-445/12P précité, la question se posait de savoir si un usage en Suisse d'une marque de l'Union européenne était pertinent *pour le droit européen*. La réponse est négative, car la convention CH/D ne fait pas partie du droit européen, mais seulement du droit interne allemand. En l'espèce, la question est de savoir si l'usage en Allemagne d'une marque de l'Union européenne est pertinent *pour le droit suisse*. Or, la convention CH/D fait partie du droit interne suisse et, selon la même logique, elle doit donc être appliquée. La situation aurait été différente et l'on aurait pu se plaindre d'un défaut de réciprocité si un tribunal allemand avait refusé de reconnaître la portée de la convention CH/D. Tel n'est pas le cas.

D'ailleurs, à la suite de l'arrêt C-445/12P précité, le Tribunal a maintenu – à raison – l'application de la convention CH/D (arrêt du TAF B-7562/2016 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 "MERCi/Merci [fig.]").

7.6 Il est vrai que les autorités allemandes ne pratiquent aucun contrôle sur la marque de l'Union européenne, contrairement à une marque nationale classique ou à un enregistrement international avec revendication pour l'Allemagne. La marque de l'Union européenne relève uniquement des autorités européennes, à savoir l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après : l'EUIPO ; art. 41 ss du nouveau règlement européen). Or, la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, ni de l'EUIPO. Plus généralement, l'adhésion de l'Allemagne à l'Union européenne et la création d'une marque de l'Union européenne n'étaient pas prévues par les auteurs de la convention CH/D. Pour autant, ce traité, faute d'avoir été dénoncé par la Suisse, reste en vigueur et doit donc être appliqué (art. 5 al. 4 Cst. ; ATF 142 II 35 consid. 3.2).

7.7 A cela s'ajoute que l'Union européenne est membre de l'Union de Madrid depuis le 1^{er} octobre 2004, avec la ratification, en date du 1^{er} juillet 2014, du Protocole de Madrid ; voir aussi l'Avis 14/2014 de l'OMPI du 9 juillet 2014). La Suisse a pris acte de cette adhésion (RO 2004 4131). Cette adhésion a été possible grâce au dispositif prévu à l'art. 14 al. 1) point b) du Protocole de Madrid qui prévoit que toute organisation intergouvernementale – comme l'Union européenne – peut également en principe devenir partie audit Protocole. L'art. 14 al. 4) point b) dispose encore, à l'égard de tout autre organisation visée à l'al. 1), que ledit

Protocole entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification a été notifiée par le Directeur général.


Le Conseil fédéral a clairement expliqué que l'art. 14 du Protocole de Madrid avait été "taillé sur mesure" pour permettre l'adhésion de l'Union européenne au Protocole de Madrid, via l'EUIPO, nommé alors Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (*i.e.* OHMI). Le but était d'établir un lien entre la marque communautaire (aujourd'hui la marque de l'Union européenne) et le Protocole de Madrid, d'étendre la protection de la marque de l'Union européenne et d'octroyer, en se fondant sur la marque de l'Union européenne comme marque de base, des extensions territoriales à des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, comme la Suisse (message du Conseil fédéral concernant un arrêté fédéral relatif à deux traités internationaux relevant du droit des marques ainsi que la modification de la loi sur la protection des marques du 27 mars 1996, FF 1996 II 1393 ss, 1399 s. et 1405).

Il en résulte que la Suisse a accepté que la marque de l'Union européenne, sous certaines conditions, produise des effets sur son territoire. Sous cet angle, la Suisse peut plus facilement encore reconnaître la marque de l'Union européenne comme un enregistrement valable dans le cadre de la convention CH/D.

7.8 Il résulte de ce qui précède qu'une marque de l'Union européenne, tout comme un enregistrement international avec revendication pour l'Allemagne, constitue une protection en Allemagne, pertinente sous l'angle du double enregistrement exigé par la convention CH/D. Finalement, celui qui n'utilise pas sa marque en Suisse et qui veut s'opposer à l'enregistrement d'une marque suisse doit disposer, outre d'une marque suisse, soit d'une marque allemande, soit d'un enregistrement international avec revendication pour l'Allemagne, soit enfin d'une marque de l'Union européenne. La présente jurisprudence a pour conséquence que tout titulaire d'une marque de l'Union européenne, qui dispose d'un établissement en Allemagne ou en Suisse, peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque suisse, s'il rend vraisemblable l'usage sérieux de sa marque en Allemagne et s'il est titulaire d'une marque suisse (double enregistrement). Un usage dans un autre pays de l'Union européenne n'est pas suffisant. Cette configuration restera quoi qu'il en soit très rare.

7.9 Il faut encore préciser que, selon les exigences de la jurisprudence (consid. 6.4.3), les marques de la recourante protégées en Suisse et en

Allemagne sont soit identiques (marques verbales), soit sensiblement les mêmes, car elles se rejoignent sur l'élément verbal dominant "PROSEGUR", ainsi que cela ressort du tableau suivant :

Suisse (enregistrement international)	Allemagne (marques de l'Union européenne)	
n° 605'490 "PROSEGUR"	n° 008764227 "PROSEGUR"	
	n° 004807038	

7.10 En l'espèce, la recourante peut donc fonder l'usage en Allemagne sur ses marques de l'Union européenne n^{os} 008764227 et 004807038.

8.

La convention CH/D étant applicable en l'espèce, il convient d'examiner si la marque opposante a fait l'objet d'un usage sérieux en Allemagne.

8.1 La notion d'usage est celle du droit suisse, que la marque ait été utilisée en Suisse ou en Allemagne. Le fait qu'un tribunal allemand ait admis qu'il y avait usage selon le droit allemand n'est par exemple pas déterminant (ATF 100 II 230 consid. 1c "Mirocor" ; arrêt du TF 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 2.1).

8.2 Selon le droit suisse, l'opposant ne doit pas démontrer l'usage de sa marque, mais doit uniquement le rendre vraisemblable (art. 32 LPM). Le juge doit non seulement considérer l'usage comme possible, mais également comme probable, en se basant sur une appréciation objective des preuves. Il ne doit pas être persuadé que la marque est utilisée ; il suffit que la véracité des faits allégués soit plus élevée que leur inexactitude (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 3.1.2 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL", B-5732/2009 du 31 mars 2010 consid. 5 [et les références citées] "[fig.]/AVIATOR [fig.]" et B-7500/2006 du 19 décembre 2007 consid. 4 "Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.]").

8.3 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 (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 3.1.2 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-2910/2012 du 20 janvier 2014 consid. 5.3 "ARTELIER/ARTELIER" et B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 4 "EXIT [fig.]/EXIT ONE" ; VOLKEN, BaKom, art. 11 LPM n° 8).

8.4 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 (MEIER, CR, art. 11 LPM n° 64) – 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 (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 4.1 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL", B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 5.3.2.1 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]", B-3294/2013 du 1^{er} avril 2014 consid. 3.10 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]" et B-6378/2011 du 15 août 2013 consid. 3.8 "FUCIDERM/FUSIDERM"). Peu importe que l'autorisation soit délivrée gratuitement ou à titre onéreux (MEIER, CR, art. 11 LPM n° 64).

8.5

8.5.1 La marque doit être utilisée dans sa fonction distinctive des produits ou des services pour lesquels elle est protégée (WILLI, op. cit., art. 11 LPM n° 14). Il n'est par conséquent pas nécessaire qu'elle soit apposée sur le produit ou sur son emballage (arrêt du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.1 ; arrêt du TAF B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 5 "EXIT [fig.]/EXIT ONE" ; également : MEIER, thèse, 27). La marque peut donc également exercer sa fonction distinctive si elle figure sur des prospectus, des listes de prix ou des factures (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-2678/2012 du 7 mars 2013 consid. 3.1 "OMIX/ONYX PHARMACEUTICALS" ; MEIER, CR, art. 11 LPM n° 10).

8.5.2 Il est vrai que, si la marque est utilisée exclusivement à titre de raison de commerce (enseigne), autrement dit comme renvoi à une entreprise et non aux marchandises que celle-ci commercialise ou fabrique, on ne saurait retenir un usage à titre de marque (arrêt du TAF B-2683/2007 du 30 mai 2008 consid. 5.2 "Solvay/Solvexx" ; MEIER, CR, art. 11 LPM n° 12).

8.5.3 Il est généralement admis dans la jurisprudence et la doctrine que, dans le cas de *marques de services*, qui apparaissent également dans le

nom du fournisseur de cette prestation, il faut faire preuve d'une certaine largesse dans la reconnaissance de l'usage. Comme les services sont liés à l'entreprise qui les fournit en raison de leur caractère incorporel aux yeux du public, il n'est guère possible, dans ces cas, de distinguer entre l'utilisation du signe pour désigner l'entreprise et son utilisation en tant que marque. L'utilisation du signe sur les lettres commerciales, y compris des factures, sur des véhicules ou comme désignation des locaux commerciaux doit donc généralement être considérée comme préservant les droits des marques de service. Toutefois, cette hypothèse ne semble justifiée que pour les services qui relèvent du domaine principal de l'entreprise ou pour lesquels elle est connue du public (arrêts du TAF B-2256/2019 du 11 août 2020 consid. 3.2.1.5 "carl software [fig.]/TC CARL [fig.]", B-4640/2018 du 1^{er} avril 2019 consid. 2.4 "QUANTEX/Quantextual [fig.]", B-681/2016 du 23 janvier 2018 consid. 4.6 "FACEBOOK/StressBook" et B-5902/2013 du 8 avril 2015 consid. 5.6 "WHEELS/WHEELS" et les références citées ; WANG, op. cit., art. 11 LPM n° 24 ; VOLKEN, BaKom, art. 11 LPM n°s 23 et 28 ; MEIER, CR, art. 11 LPM n° 11 ; BÜRGI LOCATELLI, op. cit., 16 s.).

8.5.4 Une marque utilisée pour un produit particulier appartenant à une catégorie générale (*Oberbegriff*) revendiquée dans l'enregistrement est propre à maintenir la validité de cet enregistrement pour ladite catégorie. Il faut toutefois que le produit concerné soit typique de la catégorie et que cette catégorie ne comprenne pas des sous-catégories essentiellement différentes (entre autres : arrêts du TAF B-7768/2015 du 4 décembre 2017 consid. 2.5 "Capsa/CUPSY [fig.]" et B-5871/2011 du 4 mars 2013 consid. 2.3 "Gadovist/Gadogita").

8.6 En principe, la marque doit être utilisée dans la forme inscrite au registre (ATF 139 III 424 consid. 2.4 ; arrêt du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.1 ; message du Conseil fédéral du 21 novembre 1990 concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, FF 1991 I 1 ss, 24 ; PHILIPPE GILLIÉRON, L'usage à titre de marque en droit suisse, sic! 2005 [Sonderheft], 101 ss, 109). Le caractère dynamique du marché et son évolution exigent toutefois qu'une marque soit adaptée par son titulaire (MEIER, thèse, 60 s.). C'est la raison pour laquelle l'art. 11 al. 2 LPM précise que l'usage d'une forme de la marque ne doit pas diverger essentiellement de la marque enregistrée (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.2 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 5.3.1.2 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]").

Pour préserver l'impression d'ensemble, il est décisif que le noyau distinctif de la marque, qui en détermine cette impression, ne soit pas soustrait et que, malgré l'usage divergent, le caractère distinctif du signe soit maintenu (art. 11 al. 2 LPM ; ATF 130 III 267 consid. 2.4 "Tripp Trapp [fig.]" ; arrêts du TAF B-6251/2013 du 9 septembre 2014 consid. 2.4 "P&C [fig.]/PD&C", B-648/2008 du 27 janvier 2009 consid. 6 "[Hirsch] [fig.]/[Hirsch] [fig.]" et B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 8 s. "[fig.]/Targin [fig.]" [plus restrictif]).

8.7

8.7.1 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, indépendamment que cette activité soit rentable ou non. La marque doit être utilisée dans les transactions commerciales. 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 TAF B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 6.2 "[fig.]/Targin [fig.]" et B-5342/2007 du 29 février 2008 consid. 5.2 et 7.11 "WHALE/wally [fig.]" ; décision de l'ancienne CREPI du 3 mai 2005, sic! 2006 37 consid. 6 "Syscor/Sicor" ; IVAN CHERPILLOD, *Le droit suisse des marques*, 2007, 191 ; MEIER, thèse, 50 ; GILLIÉRON, *op. cit.*, 107). La prospection doit être si intensive qu'elle apparaît apte à gagner ou maintenir des parts de marché (MARBACH, *op. cit.*, n° 1344) ; cela nécessite une présence accrue dans un environnement concurrentiel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.3 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.]"). Il n'est pas nécessaire que le titulaire de la marque fabrique de nouveaux produits. La seule activité de vente suffit (GILLIÉRON, *op. cit.*, 107). L'usage à des fins privées ou à l'intérieur de l'entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Il en va de même lorsque la marque est utilisée dans le commerce exclusivement entre deux ou plusieurs sociétés étroitement liées sur le plan économique. L'usage est toutefois retenu lorsque les produits concernés sont mis en concurrence avec ceux d'un tiers (arrêts du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.1 et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.4 ; arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.3 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-763/2007 du 5 novembre 2007 consid. 7 "K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]" ; MEIER, thèse, 31 ; VOLKEN, art. 11 LPM n° 61 s. ; MARBACH, *op. cit.*, n° 1324 s. ; WANG, *op. cit.*, art. 11 LPM n° 46).

8.7.2 Pour déterminer objectivement le sérieux de l'usage, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas particulier, soit les produits 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 (arrêt du TF 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.4 ; arrêt du TAF B-6528/2017 du 2 décembre 2019 consid. 4.1 "Fundació Gala-Salvador Dalí [fig.]/Salvador Dali [fig.]", B-5530/2013 du 6 août 2014 consid. 2.3 "MILLESIMA/MILLEZIMUS" et B-3294/2013 du 1^{er} avril 2014 consid. 3.4 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]" ; MEIER, thèse, 50-52 ; MEIER, CR, art. 11 LPM nos 14 et 15). Les différents éléments objectifs doivent s'apprécier de manière globale. Il est ainsi admis que la courte durée de l'usage peut être compensée par un chiffre d'affaires particulièrement élevé. 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 (GILLIÉRON, op. cit., 107 et les références citées ; MEIER, thèse, 50 ; également : arrêt du TF 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.4 ; arrêts du TAF B-6528/2017 du 2 décembre 2019 consid. 4.1 "Fundació Gala-Salvador Dalí [fig.]/Salvador Dali [fig.]", B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.3 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-5342/2007 du 29 février 2008 consid. 7.11 "WHALE/wally [fig.]").

9.

9.1 En l'espèce, la recourante a produit en procédure de recours un certain nombre de pièces, notamment des factures (pce 24), recevables comme preuves (consid. 8.3). Contrairement à ce que soutient l'intimée, produire ces pièces au stade du recours est parfaitement admissible (p. ex. arrêt du TAF B-2296/2014 du 29 juin 2015 consid. 2 "Skinny Love" ; KAISER/RÜETSCHI, in : Noth/Bühler/Thouvenin [édit.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2^e éd. 2017, Beweisrecht, n° 100).

9.2 Toutes ces factures concernent les années 2012 à 2015 (fin juin), c'est-à-dire dans la période entre le 22 juin 2010 et le 22 juin 2015 (consid. 5.2.2). Elles concernent toutes un usage sur le territoire allemand (consid. 6).

9.3 Il convient de s'assurer que l'usage de la marque opposante est conforme à son enregistrement (consid. 8.6). En l'espèce, l'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 605'490 qui est pertinent, car il faut ici revenir à la procédure menée en Suisse, et non sur les marques de l'Union européenne.

Marque opposante (enregistrement international n° 605'490)	Signes figurant sur les pièces produites
PROSEGUR	 PROSEGUR ou PROSEGUR

En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les décisions attaquées (n° III.B.15), la marque verbale opposante, est utilisée dans une forme ne présentant pas de disparité phonétique ou visuelle amenant le public à percevoir deux marques distinctes (dans ce sens : MEIER, CR, art. 11 LPM n° 41). L'élément dominant des signes utilisés est le mot "PROSEGUR", c'est-à-dire le signe enregistré. Le cadre grisâtre – qui parfois ne figure pas – est insignifiant. Le globe stylisé est banal et ne change pas le sens donné par le consommateur, même attentif, au mot "PROSEGUR" (dans ce sens : arrêts du TAF B-3126/2010 du 16 mars 2011 consid. 5.2.1 "CC [fig.]/Organic Glam OG [fig.]" et B-648/2008 du 27 janvier 2009 consid. 5.5 "Hirsch [fig.]/Hirsch [fig.]"). Aussi, on doit retenir que l'utilisation est ici conforme à l'enregistrement.

9.4 En ce qui concerne l'usage à titre de marque (consid. 8.5), la marque opposante figure dans l'en-tête de toutes les factures examinées. Elle renvoie donc d'abord à l'entreprise (*i.e.* la recourante) à titre de raison de commerce. Cela étant, cette marque renvoie aussi aux services en question. En effet, l'apposition de la marque sur des factures permet bien au consommateur d'identifier le service qui lui est rendu par le biais de celui qui le fournit (consid. 8.5.3). Par ailleurs, il ressort du Registre allemand des entreprises (<https://www.unternehmensregister.de>) que la recourante est active dans le domaine des *Private Wach- und Sicherheitsdienste*. Aussi, conformément à la jurisprudence précitée, les services retenus entrent bien dans le domaine d'activités principal de la recourante et pour lequel elle est connue du public.

9.5 Il faut encore s'assurer que cet usage se fait en lien avec les produits et services revendiqués (consid. 8.5.1).

9.5.1 Pour mémoire, la marque opposante revendique notamment les produits et services suivants :

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques (y compris la radio), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

d'enseignement; appareils automatiques qui fonctionnent par l'introduction de monnaie ou d'une fiche, machines parlantes, machines enregistreuses, machines à calculer et appareils extincteurs.

Classe 39 : Services de transport de valeurs en fourgons blindés.

Classe 42 : Services d'une agence de surveillance et de protection.

9.5.2 Les factures produites en procédure de recours contiennent à 32 reprises la désignation "*Geld- und Werttransport*" (transport d'argent et de valeurs) et à 8 reprises la désignation "*Werte-Logistik*" (logistique de valeurs).

Ces factures rendent vraisemblable l'usage de la marque opposante pour des services de transport de valeurs en fourgons blindés en classe 39. Il va de soi que le transport d'argent se fait dans des véhicules adaptés, à savoir des fourgons blindés.

9.6 Les montants figurant sur les factures produites en procédure de recours ascendent à 250'000 euros environ. Sans prétendre à l'exhaustivité, la recourante a ainsi rendu vraisemblable le caractère sérieux de l'usage de la marque opposante (consid. 8.7).

9.7 La marque opposante a été utilisée au moins implicitement avec l'autorisation de la recourante par une filiale allemande (consid. 8.4).

9.8 En conclusion, la recourante a rendu vraisemblable l'usage sérieux de la marque opposante, à savoir l'enregistrement international n° 605'490, sur le territoire allemand en lien avec les services revendiqués en classe 39 conformément à son enregistrement et durant la période de référence.

10.

Au vu de ce qui précède, les décisions attaquées n^{os} 13984 et 13983, qui avaient nié tout usage sérieux de la marque opposante en Allemagne, doivent être annulées.

En procédure d'opposition, les décisions rendues en première instance par l'autorité inférieure ne sont susceptibles que d'un recours devant le Tribunal, qui statue ainsi en dernière instance (consid. 15). En l'espèce, vu que l'autorité inférieure n'a pas examiné le risque de confusion entre la marque opposante et les marques attaquées n^{os} 1 et 2, il se justifie de lui renvoyer les causes n^{os} 13984 et 13983 afin que les parties ne perdent pas le bénéfice de leurs droits en première instance (art. 61 al. 1 PA ; arrêts du TAF B-7210/2017 du 9 mai 2018 consid. 5.2 "*SCHELLEN-*

URSLI/Schellenursli" et B-7420/2006 du 10 décembre 2007 consid. 4-5 "WORKPLACE" ; WANG, op. cit., art. 33 LPM n° 39).

Par conséquent, le Tribunal ne peut faire droit aux conclusions de la recourante tendant à l'admission de ses oppositions n^{os} 13984 et 13983 et à la révocation des marques attaquées n^{os} 1 et 2 et les recours B-6253/2016 et B-6271/2016 doivent être partiellement admis.

Compte tenu de l'issue du litige, le Tribunal renonce à examiner, outre le risque de confusion, deux autres questions : 1) l'usage sérieux des produits en classe 9 et des services en classe 42, ainsi que 2) la question de savoir si les services en classe 39 (services de transport de valeurs en fourgons blindés) constituent une sous-catégorie des services en classe 42 (services d'une agence de surveillance et de protection) ; dans l'affirmative, l'usage de ces services en classe 42 aurait aussi été rendu vraisemblable (*Oberbegriff* ; consid. 8.5.4).

L'autorité inférieure devra se prononcer en première instance sur toutes ces questions dans le respect du droit d'être entendues des parties (art. 29 al. 2 Cst.). Elle veillera à coordonner ces procédures d'opposition n^{os} 13984 et 13983 avec la procédure de radiation n° 100'003 encore pendante devant elle.

11.

L'intimée, dans ses réponses du 31 mai 2021, a demandé, au cas où le Tribunal envisageait d'admettre l'usage sérieux de la marque opposante en Allemagne, la possibilité de se déterminer une nouvelle fois sur les pièces produites durant la procédure de recours (réponses n° 6 ss).

Il faut relever ici que le choix de faire usage de la faculté de se déterminer lorsqu'une prise de position ou une nouvelle preuve est déposée appartient aux parties à la procédure et non à l'instance de recours qui n'a que l'obligation de transmettre les écritures, qu'elles contiennent ou non de nouveaux arguments de fait ou de droit (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et 138 I 484 consid. 2.4 ; arrêt du TAF B-793/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.1).

Les pièces sur lesquelles l'intimée demandent à s'exprimer une nouvelle fois ont été produites en octobre 2016 et lui ont été transmises le mois suivant. Même si l'on ne retient que la période suivant la levée de la suspension des procédures de recours B-6253/2016 et B-6271/2016, l'intimée a été invitée à déposer ses réponses sur le fond dès le 5 janvier 2021. Elle a donc largement eu le temps de préparer sa prise de position

sur ces pièces qu'elle aurait pu insérer dans ses réponses du 31 mai 2021 ou dans son intervention spontanée du 28 juin 2021.

Ainsi, le Tribunal rejette, dans les deux causes B-6253/2016 et B-6271/2016, la demande de l'intimée tendant à avoir la possibilité de se prononcer une nouvelle fois sur les pièces produites en procédure de recours.

12.

Sur un autre plan, les interventions spontanées de la recourante du 11 juin 2021 et de l'intimée du 28 juin 2021 portent seulement sur le caractère distinctif de la marque opposante ; elles sont donc ici sans pertinence.

13.

Il reste à régler la question des frais et des dépens pour la procédure de recours.

13.1

13.1.1 Les frais de procédure – comprenant l'émolument judiciaire (art. 63 al. 4^{bis} PA ; art. 2 et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 10.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]") et les débours – sont mis à la charge de la partie qui succombe entièrement ou partiellement (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 FITAF).

La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2, art. 8, art. 9 al. 1 let. a, art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 al. 1 et 2 FITAF ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 11.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]").

13.1.2 En principe, la partie obtenant un renvoi à l'autorité inférieure afin que cette dernière procède à des éclaircissements complémentaires est réputée, sous l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de cause (ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 132 V 215 consid. 6.1). Cependant, selon la pratique du Tribunal, si le recourant ne présente des preuves pertinentes pour l'admission de son recours qu'au cours de la procédure de recours, comme en l'espèce (consid. 9), et dès lors que les dépenses supplémentaires lui sont imputables, il n'a droit à aucun dépens et doit supporter la moitié des frais de procédure, même en cas de succès complet (arrêts du TAF B-4640/2018 du 1^{er} avril 2019

consid. 7 "Quantex/Quantextual", B-6378/2011 du 15 août 2013 consid. 7 "Fuciderm/Fusiderm", B-2227/2011 du 3 janvier 2012 consid. 7.4 "ebm/EBM Ecotec" et B-246/2008 du 26 septembre 2008 consid. 4 "Red Bull/Dancing Bull").

13.2 En l'espèce, il convient d'arrêter les frais de procédure, pour les causes B-6253/2016 et B-6271/2016, à 6'000 francs compte tenu de leur jonction. Au vu de la pratique exposée plus haut (consid. 13.1.2), il convient de mettre les frais de procédure pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à la charge de l'intimée, à raison de 3'000 francs chacune. Ainsi, pour ce qui est de la recourante, ce montant doit être compensé avec les deux avances de frais de 4'500 francs versées durant l'instruction des causes B-6253/2016 et B-6271/2016, pour un montant total de 9'000 francs. Le solde de 6'000 francs lui sera restitué. S'agissant de l'intimée, ce montant de 3'000 francs devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.

13.3 Au vu de la pratique exposée plus haut (consid. 13.1.2), il n'est alloué de dépens ni à la recourante ni à l'intimée. Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas non plus droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

14.

Enfin, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.

(Le dispositif figure à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :**1.**

Les causes B-6253/2016 et B-6271/2016 sont jointes et l'arrêt est rendu sous le numéro B-6253/2016.

2.

Les demandes de l'intimée tendant à avoir la possibilité de se prononcer une nouvelle fois sur les pièces produites dans les procédures de recours B-6253/2016 et B-6271/2016 sont rejetées.

3.

Les recours B-6253/2016 et B-6271/2016 sont partiellement admis. Partant, les décisions attaquées n^{os} 13984 et 13983 sont annulées et les causes sont renvoyées devant l'autorité inférieure pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.

4.

4.1 Les frais de procédure pour les procédures de recours B-6253/2016 et B-6271/2016, arrêtés à 6'000 francs, sont mis pour moitié à la charge de la recourante (3'000 francs) et pour moitié à la charge de l'intimée (3'000 francs).

4.2 Pour ce qui est de la recourante, ce montant de 3'000 francs est compensé avec les deux avances de frais de 4'500 francs chacune versées par la recourante durant l'instruction des causes B-6253/2016 et B-6271/2016, pour un montant total de 9'000 francs. Le solde de 6'000 francs lui est restitué.

4.3 S'agissant de l'intimée, ce montant de 3'000 francs devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.

5.

Il n'est pas alloué de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour et formulaire "adresse de paiement")
- à l'intimée (recommandé ; annexes : pièces en retour et bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (n^{os} de réf. 13984 et 13983 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège :

Le greffier :

Pietro Angeli-Busi

Yann Grandjean

Expédition : 16 juillet 2021