

Décision

Procédure d'opposition n° 104713

dans la cause

COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE (Société par Actions Simplifiée)
97, rue du Général Moulin
F-14000 CAEN
FR-France

Partie opposante

représentée par

Inteltech SA
Rue Saint-Honoré 1
Case postale 2510
2001 Neuchâtel

enregistrement international n° 586528 - GARUM

contre

The Garum Project srl.
Via A. Volta 13a
39100 Bozen
IT-Italie

Partie défenderesse

représentée par

DTS Zürich
Bahnhofplatz 1
8001 Zürich

Marque suisse n° 829739 - re.garum

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : IPI), en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI du 14 juin 2016 sur les 2/14 taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement de la marque suisse n° 829739 - "re.garum" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 23.04.2025 dans Swissreg. Elle revendique entre autres les produits suivants:
Classe 29 : Fermente (Milch-) für Speisezwecke, alle vorgenannten Extrakte zum Kochen oder für Speisezwecke.
Classe 30 : Geschmacksverstärker für Lebensmittel [ausgenommen ätherische Öle].
2. En date du 23.07.2025, la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre de cet enregistrement dans la mesure des produits précités.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 586528 "GARUM" (ci-après : la marque opposante), enregistré pour les produits suivants :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades, à savoir compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.
4. Le 28.07.2025, l'IPI a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Par courrier du 28.08.2025, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti (prolongé). Dans sa prise de position, la partie défenderesse a invoqué le non-usage de la marque opposante.
6. Le 01.09.2025, l'IPI a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
7. Par courrier du 03.11.2025, la partie opposante a présente une réplique dans le délai imparti (prolongé).
8. Le 05.11.2025, l'IPI a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
9. Le 04.12.2025, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti.
10. Le 08.12.2025, l'IPI a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
11. Les arguments des parties seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l'art. 31 LPM, le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM. L'opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).
2. La marque attaquée a été déposée le 14.03.2025 avec une priorité au sens de l'art. 7 al. 1 LPM fondée sur la marque européenne n° 019080008 au 16.09.2024. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 09.06.1992. L'opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM) et la taxe d'opposition a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.

III. Examen matériel

A. Motifs d'opposition

Selon l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

B. Usage de la marque opposante

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).
2. Si le défaut d'usage selon l'art. 12 al. 1 LPM est invoqué, la partie opposante doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque pendant les cinq années qui précèdent l'invocation de ce défaut (Directives, Partie 6, ch. 5.3.2) ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM).
3. Si la partie défenderesse veut invoquer le défaut d'usage de la marque antérieure au sens de l'art. 32 LPM, il doit le faire dans sa première réponse (voir art. 22 al. 3 OPM).
4. En l'espèce, la marque opposante a été enregistrée à l'international et notifiée en Suisse le 09.06.1992. Aucune opposition n'a été introduite contre cet enregistrement. Le délai de carence de cinq ans était donc échu depuis longtemps au moment de l'invocation du défaut d'usage (cf. pour le calcul du délai de carence : Directives, Partie 6, ch. 5.2.1). La partie défenderesse a invoqué le non-usage dans sa première réponse du 28.08.2025 dans le délai et les formes requises et la partie opposante doit donc rendre vraisemblable l'usage de sa marque pendant les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage, à savoir pour la période du 28.08.2020 au 28.08.2025 (Directives, Partie 6, ch. 5.3.2).
5. En procédure d'opposition, l'opposante ne doit pas prouver l'usage au sens strict, mais simplement le rendre « vraisemblable » (Directives, Partie 6, ch. 5.5.2). Un fait est tenu pour vraisemblable lorsque le fait allégué apparaît non seulement comme possible, mais également comme probable en se basant sur une appréciation objective des preuves (Directives, Partie 1, ch. 5.5.2).
6. Si l'opposant établit la vraisemblance de l'usage de sa marque, il convient d'examiner les motifs relatifs selon l'art. 3 LPM. Lorsque l'usage n'est pas rendu vraisemblable, l'opposition n'est pas fondée sur un droit à la marque valable et doit être rejetée sans examen des motifs relatifs (Directives, Partie 6, ch. 5.6).
7. Dans son mémoire d'opposition, la partie opposante demande que l'opposition soit fondée uniquement sur certains produits couverts par la marque opposante, à savoir « *Produits diététiques pour enfants et malades, à savoir compléments alimentaires* » en classe 5. Or, la marque opposante est également enregistrée en relation avec d'autres produits de la classe 5 et de la classe 29 (cf. consid. I. 3).
8. Pour sa part, la partie défenderesse invoque à tort que les produits de la classe 29 ont été intégralement supprimés à la suite de la limitation partielle de la marque opposante publiée le 21.08.2025 dans la Gazette des marques internationales n° 32/2025. En effet, cette limitation inscrite au registre international le 16.07.2025 prévoit que seule la classe 5 est limitée, les autres classes demeurant inchangées.
9. L'IPI souligne que c'est la marque attaquée qui définit l'objet de la procédure d'opposition, dont l'étendue dépend des conclusions de la partie opposante, à savoir si l'opposition est totale ou partielle. Si l'acte d'opposition doit contenir une référence relative à la marque sur laquelle se fonde l'opposition (art. 20 let. b OPM), l'opposant ne doit en revanche pas indiquer sur quels produits ou services cette opposition se fonde. En effet, la question de savoir si les produits ou services de la marque attaquée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure est une question de droit que l'IPI examine librement, sans être lié par les arguments avancés de part et d'autre par les parties.
10. Pour rendre vraisemblable l'usage de sa marque, la partie opposante a déposé avec sa réplique du 03.11.2025 les pièces suivantes :
 - Annexe 1 : Offre actuelle de vente sur le site Internet : https://www.redcare-apotheke.ch/fr/hygiene-et-sante/BE02178903/yalacta-stabilium-200.htm?srsId=AfmBOoqLZvT1WFXtdNse-0fp5T_nd2KzcEJ-

Kq64wO8VNsHKI1FqJUrv

- Annexe 2 : Présentation du produits STABILIMUM 200 (<https://yalacta.com/produit/stabilium-200>)
 - Annexe 3 : Fiches de présentation du produit STABILIMUM 200 / Grille tarifaire concernant les produits STABILIMUM 200 / Capture d'écran WebArchive du 2 août 2023 présentant notamment le produit STABILIMUM 200 « GARUM »
 - Annexe 4 : Factures à destination de clients suisses sur le période 2020 - 2023
11. La partie opposante estime que, compte-tenu des éléments de preuves fournis, il ne fait aucun doute que la marque opposante a fait l'objet d'un usage réel et sérieux en Suisse au cours des cinq dernières années pour des compléments alimentaires.
 12. Par conséquent, l'IPI considère que la partie opposante reconnaît ne plus faire valoir son droit à la marque faute d'usage en relation avec tous les produits de la classe 29 et les produits suivants de la classe 5 : *Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.*
 13. La partie défenderesse estime pour sa part qu'aucun usage sérieux de la marque pour les produits enregistrés n'a été démontré de manière vraisemblable durant la période concernée.
 14. Il convient dès lors d'examiner si l'ensemble des pièces produites est apte à rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante pour les produits suivants de la classe 5 : *Produits diététiques pour enfants et malades, à savoir compléments alimentaires.*
 15. A titre liminaire, l'IPI rappelle qu'il ne lui appartient pas de déchiffrer, de décomposer et de mettre les preuves remises par une partie en relation avec d'autres preuves. Dans ces conditions, il convient de mentionner, que selon l'art. 13 al. 1 PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Ce devoir de collaboration est même considéré comme étant accru pour la partie opposante lorsqu'elle doit rendre vraisemblable, comme dans le cas d'espèce, l'usage de sa marque (Directives, Partie 6, ch. 5.5.2 ; TAF B-2910/2012 cons. 4.1.3 – ARTELIER / ARTELIER). L'obligation est justifiée par le fait que l'administré entend tirer un avantage ou un droit de la procédure. Elle vaut en partie pour les faits que la partie connaît mieux que l'autorité ou que cette dernière ne peut pas établir sans engager de frais excessifs. Selon le principe général consacré à l'art. 8 du Code civil suisse (CC ; RS 210) applicable en droit public, la partie supporte les conséquences du défaut de preuve lorsqu'elle entend déduire des droits d'un fait pertinent qui est resté non-prouvé ou qui n'a pas été rendu vraisemblable au regard du degré de preuve exigé (voir Directives, Partie 1, ch. 5.4 et 5.4.2 en rapport avec l'établissement des faits et le devoir de coopération des parties).
 16. L'IPI constate ensuite que les annexes 2 et 3 ne présentent aucun lien avec la Suisse. Il s'agit en effet de présentation de produits, de bons à tirer et de copies d'emballage qui ne portent aucune référence à la Suisse ni ne démontrent que la marque est utilisée en Suisse. Il en va de même de la liste des tarifs et conditions de ventes applicables aux revendeurs en France Métropolitaine et de la capture d'écran WebArchive du 02.08.2023. L'IPI constate ensuite que certains moyens de preuves produits par la partie opposante ne sont pas datés, à savoir l'annexe 1 et l'extrait du site web <https://yalacta.com/produit/stabilium-200/> (annexe 2). L'IPI relève enfin qu'un site Internet ne constitue pas une preuve suffisante propre à démontrer le caractère sérieux de l'usage ; encore faut-il que le site soit consulté par des consommateurs et que des achats aient été effectués par ceux-ci (cf. E. Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, Zurich 2005, p. 55). La partie opposante n'a pas apporté la moindre preuve que son site Internet a été consulté par des consommateurs suisses et ne démontre pas non plus que des achats ont été effectués à partir de la Suisse sur ce site. Ces pièces ne sont ainsi pas propres à rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante durant la période de référence.
 17. Les autres moyens de preuve consistent en cinq factures (annexe 4) montrant la vente en Suisse à deux destinataires pour la période 2020 à 2023. Force est d'abord de constater que la période à prendre en considération n'est pas entièrement couverte, la partie opposante n'ayant pas fourni de factures pour les années 2024 et 2025 (jusqu'au 28.08). Ensuite, les factures produites ne permettent pas de rendre vraisemblable l'intention de satisfaire la demande du marché. Elles montrent en effet un très faible volume de produits vendus (2023 : 20 boîtes de 90 capsules / 2022 : 2 recharges de 8 boîtes de 90 capsules / 2021 : 20 boîtes de 90 capsules / 2020 : 2 recharges de 8 boîtes de 90 capsules et 20 boîtes de 90

capsules) pour un montant annuel inférieur à 1'000 euros. L'IPI relève également que la partie opposante ne fait pas non plus valoir d'efforts publicitaires pour les produits en question.

18. Ainsi, les moyens de preuve fournis ne permettent pas de démontrer l'usage sérieux de la marque opposante en Suisse durant la période à prendre en considération.
19. L'IPI relève enfin que la partie défenderesse fait valoir que la marque opposante n'est pas utilisée pour les produits enregistrés. A l'appui de son argumentation, elle invoque que les compléments alimentaires ne constituent pas une sous-catégorie des produits diététiques destinés aux enfants et aux malades. Selon elle, les premiers sont réglementés par l'ordonnance du DFI sur les compléments alimentaires (OCAI ; 817.022.14) et les seconds par l'ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBPN ; 817.022.104). La partie défenderesse allègue en outre que la marque opposante n'est pas utilisée dans une forme qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée.
20. L'IPI estime que ces questions peuvent toutefois demeurer ouvertes dès lors que, comme on l'a vu précédemment, aucun usage sérieux de la marque opposante en Suisse durant la période à prendre en considération ne peut être démontré.
21. Au vu de ce qui précède et sur la base des moyens de preuve, l'IPI considère que la partie opposante n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'usage de sa marque de manière conforme à l'art. 11 LPM.
22. Dès lors que l'usage de la marque opposante par son titulaire n'est pas rendu vraisemblable, l'opposition n'est pas fondée sur un droit à la marque valable et doit être rejetée sans examen des motifs relatifs (Directives, Partie 6, ch. 5.6).

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste acquise à l'IPI (art. 31 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur l'opposition, l'IPI doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens) (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. Les procédures d'opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition est rejetée. La procédure a nécessité deux échanges d'écritures et il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l'IPI considère raisonnable d'allouer CHF 2'400.00 à titre de dépens à la partie défenderesse qui obtient au total une indemnisation de CHF 2'400.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **104713** est rejetée.

2.

La taxe d'opposition de CHF 800.00 reste acquise à l'IPI.

3.

Il est mis à la charge de la partie opposante le paiement à la partie défenderesse de CHF 2'400.00 à titre de dépens.

4.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 26 mars 2026

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Cédric Freymond

Indication des voies de droit:

La présente décision peut faire l'objet d'un recours écrit auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale 9023, St-Gall, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le délai de recours est observé lorsque le recours est remis au Tribunal administratif fédéral ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle suisse; il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être joints pour autant qu'elles soient en mains de la partie recourante (art. 52 al. 1 PA).