

## Propriété intellectuelle

# Du bon usage de la marque financière

Par Jeremy Bacharach le 29 mai 2019

À quelles conditions une marque financière est-elle suffisamment utilisée pour conserver sa protection ? Voici la question sur laquelle se penche le Tribunal administratif fédéral dans deux arrêts [B-4640](#) et [B-4641](#) du 1<sup>er</sup> avril 2019, entrés en force (cf. [art. 73 LTF](#)).

Les faits peuvent être résumés de la manière suivante. La société suisse Quantex AG, gestionnaire de placements collectifs autorisé par la FINMA, détient la marque [QUANTEX](#). Cette marque est enregistrée auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) depuis 2008 en lien avec des activités visées par la [classe 36](#) de la [Classification de Nice](#), à savoir les services d'assurances et les services financiers.

Courant 2016, les marques [QUANTEXTUAL](#) et [QUANTEDGE](#) sont – indépendamment l'une de l'autre – enregistrées auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en lien, elles aussi, avec des activités visées par la classe 36. Les sociétés requérantes, respectivement américaine et singapourienne, requièrent par ailleurs la protection de leurs marques en Suisse, par le biais du mécanisme prévu par l'[art. 2 du Protocole de Madrid](#).

Quantex AG fait alors opposition à l'enregistrement de ces marques auprès de l'IPI ([art. 31 LPM](#)), faisant valoir qu'elle détient une marque antérieure similaire et destinée à des services identiques au sens de l'[art. 3 al. 1 let. c LPM](#), ce qui ferait obstacle à leur enregistrement en Suisse. Les requérantes invoquent, pour leur part, que Quantex SA n'utilise pas de manière sérieuse la marque QUANTEX dans le cadre de ses activités, si bien qu'elle aurait perdu son droit à la marque. En première instance, l'IPI suit les requérants et rejette l'opposition de Quantex AG. Cette dernière recourt auprès du Tribunal administratif fédéral.

Le TAF rappelle tout d'abord les règles régissant la désuétude d'une marque : en vertu de l'[art. 11 al. 1](#) et de l'[art. 12 al. 1 LPM](#), la protection d'une marque s'éteint lorsqu'elle n'a pas été utilisée sérieusement par son titulaire en relation avec les produits et les services enregistrés pendant une durée ininterrompue de cinq ans. Le fardeau de la preuve appartient au titulaire de la marque ([art. 32 LPM](#)). N'importe quelle utilisation n'est pas suffisante : il faut une utilisation « qualifiée », c'est-à-dire sérieuse, dans un contexte commercial, en Suisse ou à l'export, en lien avec les produits et services revendiqués et d'une manière qui soit similaire au signe enregistré. Le TAF approuve également l'avis de certains auteurs pour qui l'on peut être plus clément pour les marques qui correspondent à la raison sociale de leur titulaire et qui sont liées à la prestation de services (et non à l'offre de produits).

Sur le fond, le TAF ne rejoint pas les conclusions de l'IPI. Il se fonde sur plusieurs éléments.

En premier lieu, plusieurs rapports annuels et de nombreux prospectus de fonds d'investissement « Quantex » confirment que la recourante agit bien en tant que gestionnaire de fonds d'investissement (« *Investment Manager* ») et de gestionnaire de patrimoine et qu'elle fait usage de sa marque dans ce cadre.

Quantex AG a également une activité de distributrice de fonds sous l'égide de sa marque. Ceci est démontré par le prospectus du fonds « Quantex Nebenwerte », dont UBS Fund Management avait la direction mais que Quantex AG gérait et distribuait. Le TAF se fonde également sur les diverses présentations produites par la recourante, qui prouvent qu'elle cherchait effectivement à trouver des acquéreurs pour les parts de fonds dont elle n'avait pas la direction, ce qui est caractéristique d'une activité de distribution et de courtage. La question de savoir si Quantex AG était rémunérée pour cette activité n'est pas pertinente.

Le TAF considère enfin que les formulaires estampillés QUANTEX et adressés aux clients de la recourante afin de déterminer leur fortune, leur expérience et leur stratégie de placement constituent une preuve de l'utilisation de la marque pour des activités de conseil : en effet, ces informations permettaient par la suite à Quantex AG de leur proposer les fonds et les placements les plus adéquats. Il en va de même des profils clients, tous estampillés « *Quantex Asset Management* ».

Fort de ces constatations, le TAF considère que Quantex AG a prouvé à suffisance de droit l'usage effectif et sérieux de sa marque QUANTEX dans ses activités commerciales. Elle bénéficie donc toujours du droit à sa marque, contrairement à ce qu'avait retenu l'IPI.

Reste à déterminer si l'[art. 3 al. 1 let. c LPM](#) permet effectivement de faire barrage à l'enregistrement de QUANTEXTUAL et QUANTEDGE en Suisse, soit, en d'autres termes, s'il y a effectivement un risque de confusion avec QUANTEX. Le TAF renvoie donc les deux affaires à l'IPI afin qu'il se penche sur cette question.

Ces arrêts du TAF sont intéressants à plus d'un titre. Premièrement, ils décrivent avec force détail les documents et supports qu'une société financière peut utiliser pour conserver la protection de sa marque : en l'espèce, Quantex AG a produit avec succès ses rapports annuels, prospectus, formulaires et présentations. Deuxièmement, ils considèrent pour la première fois que l'usage de marques liées à des services peut être jugé avec plus de clémence : cette nouvelle jurisprudence est bienvenue pour les entreprises financières, dont peu se livrent à des campagnes publicitaires d'ampleur et dont la reconnaissance est parfois limitée à un cercle restreint de professionnels et d'investisseurs avisés.