

Décision

Procédure d'opposition n° 9553

dans la cause

Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)
Jakob-Stämpfli-Strasse 96
2502 Biel/Bienne

Opposante

Représentée par The Swatch Group AG, 2501 Biel/Bienne

Marque suisse n° 415 168 «OMEGA»

contre

Roy Martina Experience B.V.
Oude Boteringestraat 62A
NL-9712 GM GRONINGEN

Défenderesse

Marque internationale n° 943 356 «Omega Health Coaching»

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss du Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT, RS 232.248), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), des art. 1 ss de l'Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (OFIPA, RS 172.041.0)

considérant:**I. FAITS ET PROCEDURE**

1. L'enregistrement international n° 943 356 «Omega Health Coaching» a été publié dans la Gazette OMPI des marques internationales n° 47/2007 du 27 décembre 2007. Il revendique la protection en Suisse notamment pour les produits suivants :
9 Disques acoustiques, bandes et cassettes vidéo préenregistrée; CD et DVD préenregistrés; publications électroniques et autres supports de données magnétiques.
16 Livres, périodiques, revues, bulletins d'information, écrits, brochures, dépliants et autres imprimés non compris dans d'autres classes; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).
35 Services d'intermédiaire en affaires commerciales concernant l'achat et la vente des produits mentionnés dans les classes 05, 09 et 16; marchandisage; réclame et promotion.
2. Par requête du 1er avril 2008, l'opposante a formé opposition partielle contre la protection en Suisse de cet enregistrement international. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° P-415 168 « OMEGA » enregistrée notamment pour les produits et services suivants :
9 appareils pour le traitement de l'information (ordinateurs); appareils photographiques, optiques, de mesurage, de signalisation à l'exception de ceux employés à des fins industrielles et scientifiques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques et optiques, disques acoustiques et optiques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs
16 Papier, carton et produits de papeterie, papiers d'emballage, produits en papier pour le ménage et les soins personnels; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; crayons, plumes, porte-mines, stylos à bille, stylos feutre; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage sous forme d'enveloppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
3. Le 16 septembre 2008, l'Institut a émis un refus provisoire partiel (sur motifs relatifs) à l'encontre de cet enregistrement. Un délai de trois mois, soit jusqu'au 16 décembre 2008, a été imparti à la défenderesse pour désigner un mandataire en Suisse. Aucun mandataire n'a été désigné dans le délai imparti.
4. Le 3 juillet 2009, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.

II. CONDITIONS REQUISES POUR UNE DECISION SUR LE FOND

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.

L'enregistrement international attaqué a été enregistré le 20 août 2007 au registre international. La marque suisse opposante est antérieure car elle a été déposée le 18 novembre 1994. L'opposition a été introduite dans le délai et les formes requises. La taxe a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.

III. EXAMEN MATERIEL

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. Comparaison des produits et services

Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu'ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu'ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique des marques (Lucas DAVID, *Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz*, 2^{ème} éd., Bâle, 1999, n. 35 ad art. 3).

En classe 9 la marque attaquée revendique les produits suivants : *disques acoustiques, bandes et cassettes vidéo préenregistrées; CD et DVD préenregistrés; publications électroniques et autres supports de données magnétiques*. Ces produits se retrouvent de manière identique ou très similaire en classe 9 dans le libellé de la marque opposante: *supports d'enregistrement magnétiques et optiques, disques acoustiques et optiques*. En classe 16 la défenderesse revendique : *livres, périodiques, revues, bulletins d'information, écrits, brochures, dépliants et autres imprimés non compris dans d'autres classes; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)*. Les matériels d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) se trouvent de manière identique dans les deux libellés. Les autres biens de la défenderesse dans cette classe sont compris dans les *produits de l'imprimerie* de l'opposante ce qui amène à l'identité desdits produits. Les *services d'intermédiaire en affaires commerciales concernant l'achat et la vente des produits mentionnés dans les classes 5, 9 et 16* sont des services identiques à la *gestion des affaires commerciales* de l'opposante. Les services de *marketing; réclame et promotion* de la défenderesse sont inclus dans les services de *publicité* de l'opposante. Les services en cause sont identiques ou fortement similaires. Il convient donc de passer à l'examen des deux signes.

C. Comparaison des signes

Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l'impression d'ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n'a le plus souvent pas l'occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu'un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d'ajouter des éléments à la partie distinctive principale d'une marque est insuffisant s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensi-

ble le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels. Le fait que la marque soit complétée par un autre signe ne change rien non plus (Directives IPI en matière de marques <https://www.ige.ch/>, Partie 5, ch. 7.7).

Le signe attaqué est la marque verbale «Omega Health Coaching». La marque opposante est la marque verbale «OMEGA». Les signes ont en commun le mot «OMEGA». La reprise complète d'une marque ou la reprise d'un élément essentiel est de nature à fonder un risque de confusion (CREPI, sic ! 1998, 194 – SECRET PLEASURE / PRIVATE PLEASURES). L'institut estime que la reprise intégrale de la marque opposante par la marque attaquée suffit pour constituer une similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes en litige.

D. Risque de confusion

L'appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu'elles sont inscrites au registre et non sur leur utilisation (actuelle) dans le commerce. Il y a risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou services sur lesquels est apposé l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 5, ch. 7.2.). Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 5, ch. 7.3.). Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif. Le domaine de similitude est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes (Directives, Partie 5, ch. 7.5.).

La marque opposante «OMEGA» est la «vingt-quatrième et dernière lettre de l'alphabet grec (Ω, ω) » servant à noter le o long ouvert en grec ancien (LE PETIT ROBERT ELECTRONIQUE sous <http://pr2010.bvdep.com/pr1.asp>). En rapport avec les produits et services revendiqués en classes 9, 16 et 35 la marque opposante a un sens indéterminé. Elle dispose ainsi d'un champ de protection normal et sa reprise dans un autre signe est de nature à fonder un risque de confusion. La marque attaquée reprend cet élément en ajoutant «Health Coaching». Cet élément supplémentaire n'est pas apte à conférer au signe attaqué une impression suffisamment différente pour qu'il se distingue de la marque opposante. L'expression anglaise «Health Coaching» peut être traduite en français comme «instruction de santé» et indique ainsi le contenu des produits en classes 9 et 16 et la destination des services en classe 35. Les deux marques concordent sur l'élément essentiel et distinctif «OMEGA». L'ajout de l'élément «Health Coaching» pourrait faire penser à une variante de la marque opposante. La reprise intégrale de la marque opposante suffit pour constituer une similitude des signes en litige, ce qui rend leur distinction malaisée pour les consommateurs. En prenant en compte l'identité respectivement la forte similarité des biens et services, il existe un risque de confusion et l'opposition est donc bien fondée.

IV. REPARTITION DES FRAIS

En statuant sur l'opposition, l'Institut 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 en relation avec l'art. 24 OPM, 8 OFIPA). En règle générale, la partie qui succombe doit prendre en charge la taxe d'opposition ainsi que les frais de représentation de l'autre partie. En prenant en

compte que la procédure doit être avantageuse, la pratique est d'allouer une indemnité de CHF 1'000.- par échange d'écriture (voir Directives, Partie 5, ch. 9.4.).

La procédure a nécessité un échange d'écriture (le mémoire d'opposition). Vu la pratique exposée ci-dessus, l'Institut est d'avis qu'il convient d'attribuer à l'opposante une somme de CHF 1'800.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition).

Par ces motifs, l'Institut

décide:

1. L'opposition n° 9553 contre l'enregistrement international n° 943 356 «Omega Health Coaching» est admise.
2. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
3. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante d'une somme de CHF 1'800.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition).
4. Quand la présente décision sera entrée en force, il sera émis une déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire de l'enregistrement international n° 943 356 «Omega Health Coaching» pour tous les produits et services qui ne faisaient pas l'objet de la présente opposition.
5. La présente décision est notifiée aux parties, par publication dans la Feuille fédérale pour la partie défenderesse.

Berne, le 3 mars 2010
Division des marques

Simon Däpp
Section des oppositions

Cette décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours à compter de cette notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Bern 14. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.