

Décision

Procédure d'opposition n° 9756

dans la cause

Vagabond Skor Varberg AB
SE-S-432 19 Varberg

Opposante

Représenté par Kirker & Cie,
1201 Genève

Marque suisse n° 383 861 « VAGABOND »

contre

GIELLE S.R.L.
I-70051 Viale Ippocrate, 2, BARLETTA (BARI)

Défenderesse

Enregistrement international n° 951 558 « MONELLA VAGABONDA VIP » (fig.)



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° 951 558 « MONELLA VAGABONDA VIP » (fig.) a été publié dans la Gazette OMPI des marques internationales n° 7/2008 du 20 mars 2008. Il revendique la protection en Suisse pour les produits suivants :

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, produits imprimés, articles pour reliure, articles de papeterie, adhésifs (matière collante) pour la papeterie ou le ménage, cartes d'anniversaire, calendriers, agendas, carnets de note, cahiers.

Classe 18 : Cuir et imitations de cuir, à savoir, sacs, malles et sacs de voyage, porte-monnaie, étuis porte-clefs, parapluies.

Classe 25 : Vêtements, à savoir tee-shirts, chemises, pull-overs, pantalons, jupes, jeans, vestes, maillots de bain, casquettes et chapeaux, articles chaussants.

2. Par requête du 27 juin 2008, l'opposante a formé opposition partielle contre la protection en Suisse de cet enregistrement. L'opposition dirigée contre la classe 25 se fonde sur la marque suisse n° 383 861 « VAGABOND », enregistrée notamment pour les produits suivants:

Classe 25 : vêtements, chaussures et chapellerie.

3. Le 3 juillet 2008, l'Institut a accusé réception de l'opposition.
4. Le 7 août 2008, l'Institut a émis un refus provisoire partiel (sur motifs relatifs) à l'encontre de l'enregistrement attaqué. Un délai de trois mois a été imparti à la défenderesse pour désigner un mandataire, soit jusqu'au 7 novembre 2008. Aucun mandataire n'a été désigné dans le délai imparti.
5. Le 11 décembre 2008, 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 6 décembre 2007 au registre international. La marque suisse opposante est antérieure car elle a été déposée le 18 juillet 1990. 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

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).

L'opposition partielle est dirigée contre les produits de la marque attaquée suivants :

Classe 25 : Vêtements, à savoir tee-shirts, chemises, pull-overs, pantalons, jupes, jeans, vestes, maillots de bain, casquettes et chapeaux, articles chaussants.

La marque opposante revendique notamment les produits suivants :

Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières compris dans la classe 18; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

Classe 25 : vêtements, chaussures et chapellerie.

Les produits en classe 25, *Vêtements, à savoir tee-shirts, chemises, pull-overs, pantalons, jupes, jeans, vestes, maillots de bain, casquettes et chapeaux*, de la marque attaquée sont couverts par les intitulés généraux de la Classification de Nice *vêtements et chapellerie* de la marque opposante. Il y a donc identité des produits.

En ce qui concerne les *articles chaussants* de la marque attaquée, il faut admettre la similarité avec les *chaussures* de la marque opposante, ces produits étant fréquemment fabriqués par les même entreprises et couramment vendus et exposés dans les rayons communs ou adjacents des magasins (voir dans ce sens TAF, sic! 2008, 365 - Salamander (fig.); Salamander (fig.) / Salamander (fig.)).

Il convient donc d'admettre l'identité voire la similarité pour tous les produits en classe 25 de la marque attaquée.

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 (Directives, partie 5, ch. 7.7.). S'agissant des marques verbales, leur impression d'ensemble est déterminée en premier lieu par l'effet auditif et l'effet visuel. L'effet auditif est influencé par le nombre des syllabes, la cadence et la suite de voyelles, alors que l'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Le sens d'une marque verbale est également déterminant pour

l'impression d'ensemble (Directives, partie 5, ch. 7.7.1).

La marque opposante est composée du terme français et anglais « VAGABOND » (selon le Petit Robert : *Littér. Personne qui se déplace sans cesse, qui erre de par le monde. aventurier, voyageur. « La Vagabonde », roman de Colette. 2. Cour. Personne sans domicile fixe et sans ressources avouables, qui erre, traîne à l'aventure*).

La marque attaquée consiste dans les deux termes italiens « MONELLA » (signifiant chipie) et « VAGABONDA » (signifiant vagabonde) dans une écriture légèrement stylisée en lettres majuscules de couleur noire, ainsi que du terme courant « VIP » dans une écriture stylisée de couleur rouge. Au-dessous de ces termes figure à droite une petite image représentant une grenouille accroupie stylisée (dans un genre proche de la bande dessinée), de couleur verte, avec une fleur rouge disposée sur sa tête.

En confrontant les deux signes « VAGABOND » et « MONELLA VAGABONDA VIP » (fig.), on constate qu'ils concordent dans le radical « VAGABOND » tant sur le plan auditif que visuel. Ce dernier constitue l'élément essentiel et unique de la marque opposante. Comme la reprise complète d'une marque ou la reprise d'un élément essentiel est de nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple CREPI, sic ! 1998, 194 – Secret Pleasures / Private Pleasures), il s'agit de déterminer si la concordance dans le terme « VAGABOND » est de nature à fonder un risque de confusion.

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.).

Pour déterminer si le terme « VAGABOND » est de nature à fonder un risque de confusion, il convient d'examiner sa force distinctive et par conséquent son champ de protection en rapport avec les produits sur lesquels se fonde l'opposition. En l'occurrence, il s'agit d'un substantif ou adjectif, en français et en anglais, qui évoque un style de personnage ou de vie, tout au plus allusif pour un genre de vêtements. Le signe ne possède pas de signification descriptive en rapport avec les produits concernés. Ce mot dispose dès lors d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux et, en tant qu'une partie essentielle des deux signes, il est de nature à fonder un risque de confusion en présence de produits identiques et/ou similaires, ce qui est le cas en l'espèce.

Un risque de confusion peut résulter de trois éléments: de l'effet sonore, de l'aspect graphique ou de la signification des marques. Il suffit qu'il y ait similitude des signes sous l'angle d'un seul de ces éléments.

Dans le cas présent, force est de constater que les signes sont similaires. Ils diffèrent certes dans leur longueur et dans leur partie initiale, mais sont identiques dans leur seconde moitié

tant au plan auditif que visuel (avec une reprise des 8 lettres du signe opposant dans les 9 lettres constituant l'élément « VAGABONDA »). La reprise de l'élément essentiel « VAGABOND » est susceptible de créer un risque de confusion.

Il s'agit toutefois d'examiner si les différences que la marque attaquée comporte seraient aptes à distinguer les signes et exclure un risque de confusion. Le fait d'ajouter des éléments à l'élément distinctif principal d'une marque est insuffisant s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Lucas David, *Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz*, 2ème éd., Bâle, 1999, n. 11 ad art. 3; Directives, Partie 5, ch. 7.7.), ce qui est le cas en l'espèce.

En l'occurrence, la présence de la terminaison avec la lettre A et de l'écriture stylisée dans la marque attaquée n'est pas de nature à occulter la présence de l'élément essentiel « VAGABOND » de la marque opposante, notamment sur le plan phonétique. Au contraire, pour une partie des destinataires suisses des produits concernés, à savoir le public italophone, le terme sera immédiatement compris comme version féminine de « VAGABOND », pour évoquer un style de personnage ou de vie. Les destinataires tessinois pourront donc associer les deux signes également sur le plan de leur signification. L'adjonction du terme « MONELLA » (chipie) ne change en rien cette perception, puisque ce dernier sera avant tout perçu comme un adjectif complétant le terme « VAGABOND(E) ». Il en est de même du terme qualitatif « VIP », couramment utilisé dans un sens laudatif et publicitaire. Enfin, la présence du petit graphisme représentant une grenouille ne confère pas non plus au signe attaqué une impression d'ensemble totalement différente de la marque opposante. En effet, l'adjonction d'un élément graphique ne peut pallier le risque de confusion créé sur le plan visuel et phonétique (voire conceptuel pour les italophones) par la reprise de la marque d'un tiers. Ainsi, les éléments additionnels de la marque attaquée ne sont pas aptes à occulter la présence du radical « VAGABOND(E) », bien perceptible dans les deux signes (qui englobe la totalité de la marque verbale attaquée). Ceci d'autant plus qu'au vue de la longueur des signes concernés, le risque que le public ne retienne pas de différences est bien présent (voir dans ce sens Directives, Partie 5, ch. 7.7.1.).

Dans ces circonstances, un consommateur potentiel ne pourra pas véritablement distinguer les marques de manière à ce qu'un risque de confusion soit exclu. Il est certes possible qu'il perçoive des divergences, mais il pourrait facilement penser à une variante de la marque de base ou à une marque de série et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu'il s'agit du même titulaire que l'opposante ou d'un titulaire qui lui est lié. Les conditions de ce qu'il est communément appelé un risque de confusion indirect sont donc aussi remplies (Directives, Partie 5, ch. 7.2.2.). Ainsi, compte tenu de la forte similarité voire l'identité des produits en classe 25, il existe un risque de confusion. L'opposition est donc bien fondée pour ces produits.

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, 1 ss Tarif TF). 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 d'opposition doit être avantageuse, la pratique est d'allouer une indemnité de CHF 1000.- par échange d'écritures (voir Directives, ch. 9.4.).

La procédure n'a pas nécessité d'échange d'écriture. L'opposante a présenté un mémoire d'opposition. La défenderesse n'a quant à elle pas présenté de réponse. 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° 9756 contre l'enregistrement international n° 951 558 « MONELLA VAGABONDA VIP » (fig.) est admise. Elle est admise pour tous les produits en classes 25.
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).

Quand la présente décision sera entrée en force, il sera émis une déclaration de refus partiel définitif à l'encontre de l'enregistrement international n° 951 558 « MONELLA VAGABONDA VIP » (fig.). Seuls les produits suivants en classe 16 et 18 seront admis à la protection en Suisse :

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, produits imprimés, articles pour reliure, articles de papeterie, adhésifs (matière collante) pour la papeterie ou le ménage, cartes d'anniversaire, calendriers, agendas, carnets de note, cahiers.

Classe 18 : Cuir et imitations de cuir, à savoir, sacs, malles et sacs de voyage, portemonnaie, étuis porte-clefs, parapluies.

4. Les produits restants, à savoir ceux cités sous chiffre 1, seront définitivement refusés à la protection en Suisse.
5. La présente décision est notifiée aux parties, par publication dans la Feuille fédérale pour la défenderesse.

Berne, le 4 mai 2009
Division des marques

Eric Rojas
Chef de section

Voies de droit

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.