

Décision

Procédure d'opposition n° 9853

dans la cause

Omega SA
Jakob-Stämpfli-Strasse 96
2501 Bienne

Opposante

Représentée par The Swatch Group SA, 2501 Bienne

Marque suisse n° 457 854 « PLANET OCEAN »

Contre

Montres Loyal SA
Tscheneyweg 13
2504 Bienne

Défenderesse

Représentée par Me Mathieu North, 2001 Neuchâtel

Marque suisse n° 571 011 « AQUA PLANET »

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),

considérant:**I. FAITS ET PROCEDURE**

1. La marque suisse n° 571 011 « AQUA PLANET » a été publiée le 14 mai 2008 dans la FOSC n° 91. Elle est enregistrée pour les produits suivants en classe 14:
Montres et parties de montres.
2. Par requête du 13 août 2008, l'opposante a formé opposition totale contre la protection en Suisse de cet enregistrement. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 457 854 « PLANET OCEAN », enregistrée pour les produits suivants en classe 14:
Montres et parties de montres.
3. Le 20 août 2008, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 20 octobre 2008 à la défenderesse pour présenter une réponse.
4. Le 20 octobre 2008, la défenderesse a présenté une réponse dans le délai imparti. Elle a notamment invoqué la faiblesse du signe opposant.
5. Le 6 novembre 2008, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 6 janvier 2009 à l'opposante pour présenter une réplique et prendre position sur la prétendue faiblesse de la marque opposante.
6. Le 6 janvier 2009, soit dans le délai imparti, l'opposante a présenté une réplique.
7. Le 16 janvier 2009, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 16 mars 2009 à la défenderesse pour présenter une duplique.
8. Le 25 février 2009, la défenderesse a présenté une duplique.
9. Le 26 février 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.

La marque suisse attaquée a été déposée le 13 décembre 2007. La marque suisse opposante est antérieure car elle a été déposée le 26 août 1998. 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).

La marque attaquée revendique les produits suivants :

Classe 14 : *Montres et parties de montres.*

La marque opposante revendique notamment les produits suivants :

Classe 14 : *Montres et parties de montres.*

Il y a lieu de conclure à l'identité des produits.

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 sensible 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, 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, c h. 7.7.1).

Les marques en présence sont les signes verbaux « PLANET OCEAN » et « AQUA PLANET ».

Les signes concordent sur le terme « PLANET », le seul qui pourrait fonder un risque de confusion. En effet, la reprise d'une marque ou la reprise d'un élément essentiel pour l'impression d'ensemble est de nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple CREPI, sic ! 1998,

194 –SECRET PLEASURES / PRIVATE PLEASURES). Il convient donc en l'espèce de déterminer si ce terme constitue un élément essentiel du signe opposant et si la concordance en question 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.).

Les deux signes contiennent le terme allemand et anglais « PLANET », phonétiquement identique et visuellement très similaire au pendant français « Planète ». En relation avec les produits revendiqués, ce mot ne revêt pas de caractère directement descriptif. Il dispose ainsi d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux, au même titre que la marque opposante dans son ensemble. Par ailleurs, « PLANET » dispose d'un poids au moins égal à l'autre élément (« OCEAN ») dans l'impression d'ensemble de ce signe. Pour toutes ces raisons, le mot « PLANET » constitue un élément essentiel de la marque opposante et est ainsi de nature à fonder un risque de confusion. Ce risque est ici d'autant plus grand que les produits sont identiques.

L'adjonction ou l'omission d'éléments est insuffisante pour nier la similarité des marques lorsque ceux-ci ne les influencent pas de manière déterminante et lorsqu'elles concordent dans leurs éléments principaux (Lucas David, *Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz*, 2^{ème} éd., Bâle, 1999, n. 11 ad art. 3).

Dans ces circonstances, l'adjonction du seul terme « AQUA » dans la marque attaquée n'est pas de nature à occulter cette concordance sur un élément essentiel, ce d'autant plus que « AQUA » est considéré par l'Institut comme descriptif en relation avec les produits en cause en classe 14. En effet, ce mot latin est phonétiquement identique et visuellement très similaire à son pendant italien « ACQUA » et désigne de façon claire et usuelle la destination des dits produits, à savoir des montres et autres produits horlogers conçus pour être utilisés dans l'eau. L'adjonction de cet élément faible ne saurait ainsi en aucun cas changer de manière sensible l'impression d'ensemble de la marque attaquée pour exclure un risque de confusion, que l'on qualifiera ici d'indirect. En effet, un destinataire pourra certes percevoir des divergences visuelles et auditives entre les marques en présence, 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 (DAVID, *op. cit.*, n. 6 ad art. 3). Au surplus, on notera la proximité de sens entre les termes non communs aux deux signes, à savoir « aqua » et « ocean ». Ainsi, compte tenu de l'identité des produits, il existe un risque de confusion. 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). 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 deux échanges d'écriture. Vu la pratique ci-dessus, il convient d'attribuer à l'opposante une somme de CHF 2'800.- 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° 9853 contre la marque suisse n° 571 011 « AQUA PLANET » 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 2'800.- 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, la marque suisse n° 571 011 « AQUA PLANET » (fig.) sera révoquée.
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 26 août 2009
Division des marques

Steve Hauser
section des oppositions

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.