

Décision

Procédures d'opposition n° 10331

dans la cause

Festina-Candino Watch AG
Hauptstrasse 136
4715 Herbetswil

Opposante

Représentée par Soprintel SA, 2300 La Chaux-de-Fonds

Marque suisse n° 407 910 CANDINO (fig.)

The logo for CANDINO features a stylized symbol above the word "CANDINO" in a bold, italicized, sans-serif font.

contre

TRADE BRIGHT LIMITED
Unit D, 11/F, Seabright Plaza, 9-23 Shell Street
Fortress Hill, Hong Kong, HK-Hongkong

Défenderesse

(pas de représentation)

Marque suisse n° 581 197 « Cadiero » (fig.)

The logo for Cadiero features the word "Cadiero" in a stylized, italicized, serif font.

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'Institut) 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° 581 197 « Cadiero » (fig.) a été publiée le 30 décembre 2008 sur Swissreg. Elle est enregistrée pour les produits suivants :
« Schwingquarze für Uhren; elektrische Uhren und Armbanduhren; Armbanduhren; Bänder für Armbanduhren; Wecker; Wanduhren; Uhrwerke; Gehäuse für die Herstellung von Uhren und Armbanduhren; Chronometer (Zeitmesser). » (classe 14)
« Kalender » (classe 16)
2. Par requête du 26 mars 2009, l'opposante a formé opposition totale contre l'enregistrement de cette marque. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 407 910 CANDINO (fig.) enregistrée pour les produits suivants:
« Montres mécaniques à remontage manuel et automatique; montres électriques et électroniques, mouvements, boîtes, cadrans, bracelets de montres; fournitures d'horlogerie, montres de plongée, chronomètres; chronographes; compteurs; pendules, pendulettes, réveils électriques, électroniques ou à remontage manuel; tous appareils chronométriques. » (classes 9, 14)
3. Le 30 mars 2009, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 2 juin 2009 au mandataire de l'opposante pour présenter une procuration en sa faveur.
4. Le 16 avril 2009, le mandataire de l'opposante a fourni dite procuration.
5. Le 17 avril 2009, l'Institut a émis une décision impartissant un délai au 17 juin 2009 à la défenderesse pour fournir une procuration et présenter une réponse à l'acte d'opposition. La défenderesse n'a fourni ni procuration ni réponse dans le délai imparti.
6. Par décision du 22 juin 2009, l'Institut a conclu à la poursuite d'office de la procédure, à l'exclusion de la défenderesse de la procédure et a prononcé la 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 8 octobre 2008. La marque suisse opposante est antérieure car elle a été déposée le 22 mars 1993. 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.

La défenderesse n'a ni domicile ni siège en Suisse. N'ayant pas désigné de mandataire dans le délai imparti, celle-ci est exclue de la procédure (art. 41 al. 1 LPM ; art. 21 al. 2 OPM).

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).

L'opposition porte sur les produits suivants de la marque attaquée:

« *Schwingquarze für Uhren; elektrische Uhren und Armbanduhren; Armbanduhren; Bänder für Armbanduhren; Wecker; Wanduhren; Uhrwerke; Gehäuse für die Herstellung von Uhren und Armbanduhren; Chronometer (Zeitmesser).* » (classe 14)

« *Kalender* » (classe 16)

La marque opposante revendique les produits suivants :

« *Montres mécaniques à remontage manuel et automatique; montres électriques et électroniques, mouvements, boîtes, cadrans, bracelets de montres; fournitures d'horlogerie, montres de plongée, chronomètres; chronographes; compteurs; pendules, pendulettes, réveils électriques, électroniques ou à remontage manuel; tous appareils chronométriques.* » (classes 9, 14)

La totalité des produits revendiqués par la marque attaquée en classe 14 se retrouve de manière identique, respectivement est incluse dans le libellé de la marque opposante. Dès lors, il y a lieu de conclure à l'identité pour ces dits produits.

En revanche, les calendriers en classe 16 ne peuvent être considérés comme identiques ou similaires aux produits revendiqués par l'opposante. En effet, il n'existe entre ces produits aucune proximité quant à leur nature et leur fonction. Par ailleurs, ceux-ci ne proviennent pas des mêmes types d'entreprises et ne sont pas l'objet de procédés de fabrication et de savoir-faire semblables. Dès lors, l'opposition doit être rejetée pour « *Kalender* », sans examen du risque de confusion.

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). S'agissant des marques combinées, il y a lieu d'examiner de cas en cas si la partie verbale ou la partie figurative d'une marque combinée domine ou est d'une importance décisive. Ni l'élément verbal, ni l'élément figuratif ne sont présumés être prépondérants (Directives, partie 5, c h. 7.7.2 et 7.7.3).

La marque opposante consiste en l'élément verbal « CANDINO » représenté dans une police majuscule italique assez standard, surmonté de manière centrée d'un élément graphique de sens indéterminé, pouvant évoquer la lettre grecque « phi » majuscule stylisée.

Le signe attaqué, quant à lui, est constitué du mot « Cadiero », reproduit dans une graphie standard italique, la première lettre étant écrite en majuscule (« C »).

Les signes présentent une similarité évidente sur le plan visuel. En effet, leurs éléments verbaux sont de longueur identique (sept lettres) et ont en commun cinq lettres. En outre, les deux premières lettres d'attaque et celle finale sont identiques, de même que la consonne « centrale » « D ». Enfin, toutes les voyelles présentes dans la marque opposante se retrouvent dans la marque attaquée, de surcroît à une place identique (après le « C », après le « D » et en lettre finale). On notera certes que le signe opposant est agrémenté d'un élément graphique. Au vu de sa nature et de sa taille, de même qu'en raison du sens indéterminé du terme « candino », l'Institut ne considère toutefois pas cette partie figurative comme dominante dans l'impression d'ensemble du signe.

Sur le plan phonétique, la cadence et le rythme des marques sont identiques, de même que le nombre de syllabes (trois). La suite de voyelles ne diffère que par la présence supplémentaire d'un « E » suivant le « I » dans la marque attaquée. A ce propos, il sied de relever qu'une part non négligeable des destinataires (notamment les germanophones) ne prononcera pas le « E », ce dernier ayant alors pour effet de créer un « I » long et d'autant plus marqué. Il en résulte ainsi dans ce cas une identité dans la suite de voyelles. Par ailleurs, les signes sont semblables dans leur attaque et leur fin, de même que dans leur consonne centrale « D », marquante d'un point de vue auditif. Les marques présentent donc également une similarité phonétique.

Les signes ayant une signification indéterminée, leur sens ne constitue pas en l'espèce un critère permettant de clairement les différencier.

D. Risque de confusion

1. 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.).
2. La marque opposante dispose d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux dès lors que son élément verbal n'a pas de signification déterminée ou générique en rapport avec les produits en cause et qu'elle contient un élément graphique stylisé non descriptif. En prenant en compte l'identité pour les produits en classe 14 de la défenderesse, de même que la similarité des signes, il convient d'admettre qu'il existe un risque de confusion pour ces dits produits. L'opposition est donc partiellement 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 (Directives, Partie 5, ch. 9.4.).

En l'espèce, l'opposition est admise contre la presque totalité des produits de la défenderesse, raison pour laquelle l'opposante se voit attribuer la somme de CHF 1'800.- à titre de dépens et d'indemnité (CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition et CHF 1'000.- pour le mémoire d'opposition).

Par ces motifs, l'Institut

décide:

1. La défenderesse est exclue de la procédure.
2. L'opposition n° 10331 contre la marque suisse n° 581 197 « Cadiero » (fig.) est déclarée partiellement bien fondée.
3. La marque suisse n° 581 197 « Cadiero » (fig.) sera révoquée pour les produits suivants :
« *Schwingquarze für Uhren; elektrische Uhren und Armbanduhren; Armbanduhren; Bänder für Armbanduhren; Wecker; Wanduhren; Uhrwerke; Gehäuse für die Herstellung von Uhren und Armbanduhren; Chronometer (Zeitmesser).* » (classe 14)
4. La taxe d'opposition de fr. 800.- reste acquise à l'Institut.
5. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante d'une somme de fr. 1'800.- à titre de dépens et de remboursement de la taxe d'opposition.
6. La présente décision est notifiée par écrit aux parties, par publication dans la Feuille fédérale pour la défenderesse.

Berne, le 22 janvier 2010
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.