

## Décision

### Procédures d'opposition n° 10452

#### dans la cause

FMTM Distribution Ltd  
1st Floor Chesterfield House  
7-13 Victoria Street  
IM1 2LR Douglas – Isle of Man

**Opposante**

Représentée par Inteltech SA, 2000 Neuchâtel

Marque suisse n° 529 175 « 8888 » (fig.)

8 8 8 8

**contre**

Chapromont Sàrl  
Rue des Moulins 51  
2000 Neuchâtel

**Défenderesse**

Représentée par INFOSUISSE, Information Horlogère et  
Industrielle, 2302 La Chaux-de-Fonds

Marque suisse n° 583 390 « CH8888 »

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° 583 390 « CH8888 » a été publiée le 24 février 2009 sur Swissreg. Elle est enregistrée pour les produits suivants :  
*« Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties comprises dans cette classe; tous les produits précités de provenance suisse. » (classe 14)*
2. Par requête du 13 mai 2009, l'opposante a formé opposition totale contre l'enregistrement de cette marque. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 529 175 « 8888 » (fig.) enregistrée pour les produits suivants:  
*« Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques. » (classe 14)*
3. Le 25 mai 2009, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 27 juillet 2009 à la défenderesse pour présenter une réponse à l'opposition. Aucune réponse n'est parvenue à l'Institut dans le délai prolongé imparti.
4. Le 16 octobre 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 8 août 2008. La marque suisse opposante est antérieure car elle a été déposée le 8 novembre 2004. 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<sup>ème</sup> éd., Bâle, 1999, n. 35 ad art. 3).

La marque attaquée est enregistrée pour les produits suivants:

*« Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties comprises dans cette classe; tous les produits précités de provenance suisse.»*  
(classe 14)

La marque opposante revendique les produits suivants :

*« Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.»*  
(classe 14)

La quasi-totalité des produits revendiqués par la marque attaquée se retrouve de manière identique dans le libellé de la marque opposante, à savoir les *« Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques »*. Dès lors, il y a lieu de conclure à l'identité pour ces produits. Les éléments restants, à savoir des *« parties »* de produits précités *« comprises dans cette classe »* doivent pour leur part être considérés au minimum comme hautement similaires. En effet, on constate soit qu'ils peuvent être compris dans les produits de l'opposante soit qu'il existe entre les produits des deux parties une proximité évidente quant à leur nature et leur utilisation. Par ailleurs, ceux-ci sont souvent vendus dans les mêmes types de magasins, mis sur le marché par les mêmes canaux de distribution, et, notamment dans le domaine du luxe, souvent fabriqués par le même producteur (séparément ou en combinaison) (CREPI, sic ! 2005, 478 – Mystere / Mystery ; CREPI, sic ! 1997, 61 – Odeon / Nickelo-deon).

Par conséquent, il sied de reconnaître l'identité, respectivement la similarité 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). 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).

Le signe opposant est de nature combinée, dans la mesure où il est représenté dans une police qui ne résulte pas de la norme ISO 8859-15. Les éléments constituant la marque, à savoir le nombre « 8888 » ou la juxtaposition de quatre chiffres « 8 », relèvent d'une graphie standard mais sont légèrement « brumeux » ou « voilés » et représentés dans un ton de gris foncé. Toutefois, ces particularités graphiques faiblement perceptibles et mineures ne sauraient être qualifiées de distinctives. Du point de vue de l'impression d'ensemble, le signe ne diffère quasiment pas d'un signe verbal.

La marque attaquée, quant à elle, est purement verbale et constituée des lettres et chiffres « CH8888 ». Il sied déjà à ce stade de relever que ce signe sera clairement perçu par les destinataires comme la combinaison de « CH » et « 8888 », dès lors que la marque dans son entier ne dispose d'aucun sens propre avec les produits en cause et que l'indication « CH » constitue distinctement une référence à la Suisse, conformément à la pratique constante de l'Institut. Ce dernier point appelle une conclusion supplémentaire, à savoir que l'élément « CH » doit être considéré comme descriptif et faible dans le signe attaqué.

On remarquera également que la marque attaquée reprend quasi entièrement la marque opposante, ce qui est en soi 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 ladite reprise 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.).

La marque opposante dispose d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux dès lors qu'elle n'a pas de signification déterminée ou générique en rapport avec les produits en cause. Dès lors, sa reprise quasi intégrale est de nature à fonder un risque de confusion en présence de produits identiques et/ou similaires.

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<sup>ème</sup> éd., Bâle, 1999, n. 11 ad art. 3), ce qui est le cas en l'espèce. En effet, la marque attaquée reprend quasi entièrement le signe opposant doté d'une force distinctive normale. La seule adjonction de l'élément faible et descriptif « CH » à la marque attaquée ne permet pas d'occulter le signe opposant, d'autant que les produits sont identiques ou fortement similaires. De même, on rappellera que la légère graphie du signe opposant est insignifiante et presque imperceptible.

L'impression d'ensemble n'est ainsi pas suffisamment modifiée. Il n'en résulte pas non plus pour la marque attaquée une signification particulière et qui la distinguerait clairement de la marque opposante. Les conditions d'un risque de confusion sont ainsi remplies.

Un destinataire pourrait 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). Ainsi, compte tenu de l'identité respectivement la forte similarité 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 (Directives, Partie 5, ch. 9.4.).

La procédure a nécessité un échange d'écriture, à savoir le mémoire d'opposition. Dès lors que ce dernier est quasiment identique à celui produit dans les procédures connexes n° 10451 et 10453, l'Institut est d'avis qu'il convient d'attribuer à l'opposante une somme de CHF 1'300.- 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° 10452 contre la marque suisse n° 583 390 « CH8888 » est admise.
2. La marque suisse n° 583 390 « CH8888 » sera révoquée pour l'ensemble des produits revendiqués.
3. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
4. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante d'une somme de CHF 1'300.- à titre de dépens et de remboursement de la taxe d'opposition.
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 30 juin 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.**