

Décision
Procédure d'opposition n° 10886
dans la cause

H & M Hennes & Mauritz AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
SE-106 38 Stockholm (Suède)

Opposante

Représentée par Bugnion S.A., 1211 Genève

Enregistrement international n° 785 451 « H&M »

contre

Dirk Mutters, Im Wüschbach 164, 9427 Wolfhalden

Andre Häfliger, Im Wüschbach 164, 9427 Wolfhalden

Défendeurs

Représentés par Dirk Mutters, 9427 Wolfhalden

Marque suisse n° 592 170 « H&M Lifestyle »

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° 592 170 « H&M Lifestyle » a été publiée sur Swissreg le 12 octobre 2009. Elle est enregistrée notamment pour les produits suivants :
« *Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel.* » (classe 3)
« *Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.* » (classe 25)
2. Par requête du 12 janvier 2010, l'opposante a formé opposition partielle contre les produits précités de cet enregistrement de marque. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 785 451 « H&M », protégé en Suisse pour les produits suivants :
« *Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.* » (classe 3)
« *Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.* » (classe 18)
« *Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.* » (classe 25)
3. Le 14 janvier 2010, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 15 mars 2010 au mandataire de l'opposante pour fournir une procuration en sa faveur. Une procuration a été envoyée dans le délai imparti.
4. Le 25 février 2010, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 26 avril 2010 aux défendeurs pour présenter une réponse à l'opposition.
5. Le 29 avril 2010, soit hors délai, les défendeurs ont présenté une demande de modification de son signe.
6. Le 7 mai 2010, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction et informé le mandataire des défendeurs que la modification d'un signe après son enregistrement n'était pas possible.

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 18 septembre 2009. L'enregistrement international opposant est antérieur car il a été inscrit le 2 août 2002 au registre international, avec priorité CUP au 27 juin 2002. 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/services 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 (voir notamment Directives en matière de marques, état au 1.1.2011 [ci-après : Directives], Partie 5, ch. 7.1 et ss).

Les produits de la marque attaquée visés par l'opposition sont les suivants:

« Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel. » (classe 3)

« Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen. » (classe 25)

La marque opposante revendique les produits suivants :

« Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices. » (classe 3)

« Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie. » (classe 18)

« Vêtements, chaussures et articles de chapellerie. » (classe 25)

Tous les produits visés par l'opposition se retrouvent de façon identique dans le libellé de la marque opposante. Il convient dès lors de conclure à l'identité pour tous les 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 présences sont les signes verbaux « H&M » et « H&M Lifestyle ». Les signes concordent sur la combinaison « H&M », à savoir l'entier de la marque opposante. La reprise complète d'une marque est de nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple TAF, B-4151/2009 – GOLAY / Golay Spierer (fig.)). Il convient donc en l'espèce de déterminer si la dite reprise est de nature à fonder un risque de confusion.

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. Le signe opposant « H&M » n'a pas de signification particulière ni ne revêt de caractère descriptif en rapport avec les produits sur lesquels se base l'opposition. Ce type de construction verbale, à savoir deux lettres reliées par le symbole typographique « & », est couramment utilisé dans le commerce et désigne en général des partenaires d'affaires. Le signe opposant dispose ainsi d'une force distinctive et d'un champ de protection au mini-

mum normaux. Dès lors, sa reprise intégrale est de nature à fonder un risque de confusion en présence de produits identiques et/ou similaires.

3. L'adjonction ou l'omission d'éléments est insuffisante pour nier la similarité et/ou le risque de confusion lorsque ceux-ci ne les influencent pas de manière déterminante et lorsque les marques concordent dans leurs éléments principaux (cf. not. Directives, Partie 5, ch. 7.3 et références jurisprudentielles citées), ce qui est le cas en l'espèce.
4. La marque attaquée reprend l'entier du signe opposant, à savoir la combinaison « H&M », parfaitement individualisée et perceptible tant visuellement que phonétiquement dans la marque attaquée. La seule adjonction de l'élément « Lifestyle » (« style de vie ») ne permet pas d'occulter la présence du signe opposant, d'autant plus que ce terme est plutôt faible pour les produits en cause et que ces derniers sont identiques. On notera également que la combinaison « H&M » se situe au début de la marque attaquée et qu'elle est d'autant plus facilement perceptible.
5. L'impression d'ensemble n'est ainsi pas suffisamment modifiée par cet ajout. Il n'en résulte notamment pas 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.
6. 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. On parle alors de risque de confusion indirect (cf. Directives, Partie 5, ch. 7.4.2).
7. L'opposition est donc bien fondée.

V. 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 un échange d'écriture (le mémoire d'opposition). Vu la pratique ci-dessus, 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° 10886 contre la marque suisse n° 592 170 « H&M Lifestyle » est admise.
2. La marque suisse n° 592 170 « H&M Lifestyle » sera révoquée pour l'ensemble des produits revendiqués en classes 3 et 25.
3. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
4. Il est mis à la charge des défendeurs 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).
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 7 janvier 2011
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.