

Décision

Procédure d'opposition n° 10925

dans la cause

Ashley Nettye, Inc.
463 Seventh Avenue
New York (NY)
US-Etats-Unis d'Amérique

Opposante

Représentée par Kirker & Cie SA, Conseils en Marques, 1226 Thônex

Marque suisse n° 495 183 « BERNARDO »

Contre

SOUS-VETEMENTS BERNARD
Route de Mortagne
F-85130 LA VERRIE (FR)

Défenderesse

(pas de représentation)

Enregistrement international n° 1 014 730 « BERNARD »

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. L'enregistrement international n° 1 014 730 « BERNARD » a été publié dans la Gazette OMPI des marques internationales n° 41/2009 du 29 octobre 2009. Il revendique la protection en Suisse notamment pour les produits et services suivants:
« Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures (habillement), sous-vêtements. » (classe 25)
« Services fournis dans le cadre de la vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures, sous-vêtements. » (classe 35)
2. Par requête du 29 janvier 2010, l'opposante a formé opposition partielle contre les produits et services précités de cet enregistrement. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 495 183 « BERNARDO », enregistrée pour les produits suivants:
« Vêtements; vêtements de bains, chaussettes, bonneterie, gants, lingerie, chapeaux, ceintures, cravates, écharpes, robes, sweaters, costumes, pantalons, jeans, vestes, hauts, chemises, shorts, jupes et blazers; vêtements d'extérieur, jaquettes, vestes, manteaux, manteaux de pluie, et vestes coupe-vent, faits de ou avec du duvet, du fil polyester, de la soie, du cuir, de la doublure de fourrure, de la fourrure, du coton et de tout autres tissus et matériaux ou combinaison de tout autres tissus et matériaux. » (classe 25)
3. Le 2 février 2010, l'Institut a accusé réception de l'opposition.
4. Le 4 février 2010, 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 10 mars 2010. Un mandataire a été désigné dans le délai imparti, soit le 29 avril 2010.
5. Le 7 mai 2010, l'Institut a émis une décision impartissant un délai au 7 juillet 2010 au mandataire de la défenderesse pour produire une procuration en sa faveur et présenter une réponse. Aucune procuration ni réponse ne sont parvenues dans le délai imparti.
6. Le 16 juillet 2010, 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 au registre international le 13 mai 2009 avec priorité CUP au 14 novembre 2008. La marque suisse opposante est antérieure car elle a

été déposée le 11 septembre 2001. La taxe a été payée dans le délai. L'opposition a été introduite dans le délai et les formes requises. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.

La défenderesse n'ayant pas valablement 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 (Directives en matière de marques, état au 1^{er} janvier 2010 [ci-après : Directives], partie 5, ch. 7.1).

L'opposition est dirigée contre les produits et services suivants de la marque attaquée, à savoir:

« Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures (habillement), sous-vêtements. » (classe 25)

« Services fournis dans le cadre de la vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures, sous-vêtements. » (classe 35)

La marque opposante revendique les produits suivants :

« Vêtements; vêtements de bains, chaussettes, bonneterie, gants, lingerie, chapeaux, ceintures, cravates, écharpes, robes, sweaters, costumes, pantalons, jeans, vestes, hauts, chemises, shorts, jupes et blazers; vêtements d'extérieur, jaquettes, vestes, manteaux, manteaux de pluie, et vestes coupe-vent, faits de ou avec du duvet, du fil polyester, de la soie, du cuir, de la doublure de fourrure, de la fourrure, du coton et de tout autres tissus et matériaux ou combinaison de tout autres tissus et matériaux. » (classe 25)

En classe 25, les « vêtements, chapellerie, ceintures (habillement), sous-vêtements. » revendiqués par la marque attaquée se retrouvent de manière identique, respectivement sont inclus dans le libellé de la marque opposante. Il convient ainsi d'admettre l'identité pour ces dits produits.

Les « *chaussures* », quant à elles, ont une proximité évidente de nature et de fonction avec des vêtements. En outre, il est fréquent qu'une entreprise fabrique ces deux types de produits sous une même marque. Ceux-ci sont également souvent vendus dans les mêmes endroits. Il convient dès lors de conclure à une similarité (cf. not. TAF, B-3118/2007, SWING / SWING RELAXX – Swing & RELAXX, consid. 7 ; CREPI, sic ! 2001 – Woodstone/Moonstone).

La similarité peut exister entre un produit et un service. Pour que celle-ci soit admise, il est toutefois déterminant que le consommateur considère qu'il existe une complémentarité logique entre l'offre de produits et les services. En fonction du caractère différent des produits et des services, les critères de distinction habituels sont à relativiser (Directives, Partie 5, ch. 7.6.3 et références jurisprudentielles et doctrinales). Seuls sont pertinents les produits et les services qui sont offerts à titre professionnel par le titulaire de la marque. Les produits ou services auxiliaires qui servent simplement d'appui au produit principal ne sont pas à prendre en compte.

En l'espèce, l'Institut nie toute similarité entre les produits de l'opposante et les services de la défenderesse en relation avec la vente au détail en classe 35. Ceci reflète tant la pratique que la jurisprudence constantes (cf. notamment CREPI, sic ! 2007, 39 – SUD EXPRESS /// EXPRESSFASHION). En effet, la « vente au détail » en classe 35 ne correspond nullement à la commercialisation et la fabrication d'un produit. Ces dernières sont en fait comprises dans l'intitulé du produit, car elles ne constituent pas un service en tant que tel au sens de la classification de Nice. La notion de « vente au détail » doit ainsi être uniquement appréhendée comme une sorte de promotion des produits, un « *regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément* » (cf. entre autres Directives, partie 1, ch. 4.8). Dans ces conditions, les services fournis dans ce cadre n'ont pas de complémentarité logique avec des produits d'habillement. Ces services ne sont d'aucune utilité particulière pour les produits en question. Il pourrait tout au plus s'agir de services auxiliaires qui, par définition, ne sont pas à prendre en compte (cf. Directives, Partie 5, ch. 7.1.3).

Il sied en conséquence de conclure à l'identité, respectivement la similarité d'une partie des produits et services attaqués, à savoir tous les produits revendus en classe 25.

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. Une similarité sur un seul de ces dits plans suffit en règle générale à admettre un risque de confusion pour ce type de marques (Directives, partie 5, ch. 7.7.1).

Tant la marque opposante « BERNARDO » que le signe attaqué « BERNARD » sont de nature verbale.

Les signes présentent une similarité certaine sur le plan visuel. En effet, ils sont de longueur

presque identique (8 lettres / 7 lettres) et partagent la grande majorité de leurs éléments, à savoir les sept premières lettres. En d'autres termes, la marque attaquée se retrouve intégralement dans la marque opposante, celle-ci se distinguant uniquement par un « O » final supplémentaire. Cette seule et minime différence n'est pas à même de remettre en cause la similarité visuelle constatée, d'autant plus qu'on rappellera qu'une concordance dans le seul début est déjà susceptible de créer une confusion entre deux signes selon une jurisprudence et une pratique constantes (voir notamment Eugen Marbach, *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, Band II/1, Markenrecht, 2^{ème} édition, Bâle 2009, no 881 et références jurisprudentielles citées).

Sur le plan phonétique, les deux signes se prononcent de façon très proche dans leur majorité, à savoir que les deux syllabes de la marque attaquée se retrouvent dans le même ordre et à la même place dans la marque opposante. Dans ces conditions, la seule différence dans une partie de la terminaison ne saurait être qualifiée d'importante dans l'impression phonétique d'ensemble, caractérisée surtout par l'attaque commune. On rappellera ici également qu'une concordance sur le début des signes est particulièrement marquante dans l'impression d'ensemble (voir en particulier ATF 122 III 388 – Kamillosan; ATF 127 III 168 – Securitas [fig.]). Les destinataires seront dès lors moins attentifs à une légère différence dans la terminaison. Au vu de ce qui précède, les marques présentent donc une similarité phonétique également.

Au niveau sémantique, les deux signes renvoient clairement et directement à des variantes linguistiques d'un même prénom. En effet, « Bernardo » est le pendant italien et espagnol du prénom français et anglais « Bernard ». Tant l'un que l'autre sont très répandus et connus en Suisse. Il ne fait dès lors nul doute que les deux signes ont un contenu sémantique très proche et qu'une similarité sur ce plan doit aussi être constatée.

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 que le prénom « Bernardo » n'a pas de signification descriptive ou générique en rapport avec les produits en cause. En prenant en compte l'identité respectivement la similarité d'une partie des produits et services en cause, de même que la similarité des signes, il convient d'admettre qu'il existe un risque de confusion. L'opposition est donc partiellement bien fondée.

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 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).

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.).

Compte tenu du fait que l'opposition n'est admise que pour une partie des produits et services attaqués, les dépens sont à compenser. Il est ainsi à mettre à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante d'une somme de CHF 400.- correspondant à la moitié de la prise en charge de la taxe d'opposition suite à la compensation des frais.

Par ces motifs, l'Institut

décide:

1. La défenderesse est exclue de la procédure.
2. L'opposition n° 10925 contre l'enregistrement international n° 1 014 730 « BERNARD » est déclarée partiellement bien fondée, à savoir à l'encontre de tous les produits revendiqués en classe 25.
3. L'Institut émettra une déclaration d'octroi partiel de la protection selon la règle 18ter2)ii) du règlement d'exécution commun admettant les produits suivants de l'enregistrement international n° 1 014 730 « BERNARD » :
Classes 16, 20, 24, 35 : tous les produits et services revendiqués.
4. La taxe d'opposition de CHF 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 CHF 400.- correspondant à la moitié de la prise en charge de la taxe d'opposition suite à la compensation des frais.
6. La présente décision est notifiée aux parties, par publication dans la Feuille fédérale pour la défenderesse.

Berne, le 16 mars 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.