

Décision
Procédure d'opposition n° 11036
dans la cause

OMEGA SA
Jakob-Stämpfli-Strasse 96
2502 Biel/Bienne

Opposante

Représentée par The Swatch Group AG,
6, Faubourg du Lac, 2501 Biel/Bienne

Marque suisse n° 415 168 « OMEGA »

Contre

INDENA S.p.A.
Viale Ortles, 12
20139 Milan (ITALIE)

Défenderesse

Représentée par Isler & Pedrazzini AG, Patentanwälte,
Postfach 1772, 8027 Zürich

Enregistrement international n° 1 019 865 « OMEGABLUE »

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 232.148), 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° 1 019 865 « OMEGABLUE » a été publié dans la Gazette OMPI des marques internationales n° 47/2009 du 10 décembre 2009. Il revendique la protection en Suisse notamment pour les produits et services suivants:

« Cosmétiques, à savoir crèmes pour le visage, gels, onguents, lotions, produits avant exposition au soleil, produits après-soleil et rouge à lèvres, tous à base d'extraits botaniques. » (classe 3)

2. Par requête du 31 mars 2010, l'opposante a formé opposition contre les produits susmentionnés de la partie suisse de cet enregistrement. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 415 168 « OMEGA », qui est enregistrée notamment les produits suivants :

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

3. Le 6 avril 2010, l'Institut a accusé réception de l'opposition.
4. Le 13 avril 2010, l'Institut a émis un refus provisoire partiel (sur motifs relatifs) à l'encontre de l'enregistrement international attaqué. Un délai de trois mois au 13 juillet 2010 a été imparti à la défenderesse pour désigner un mandataire.
5. Le 9 juillet 2010, soit dans le délai imparti, l'Institut a reçu une communication de Isler & Pedrazzini AG déclarant avoir été constitué mandataire de la défenderesse.
6. Le 13 juillet 2010, l'Institut a émis une décision impartissant un délai au 13 septembre 2010 à la défenderesse pour présenter une réponse à l'opposition.
7. Le 7 septembre 2010, soit dans le délai imparti, la défenderesse a présenté une réponse. Elle a notamment invoqué le non-usage de la marque opposante.
8. Le 15 septembre 2010, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 15 novembre 2010 à l'opposante pour présenter une réplique et rendre l'usage de sa marque ou de justes pour motifs pour le non-usage vraisemblable.
9. Le 15 mars 2011, soit dans le délai prolongé imparti, l'opposante a présenté une réplique.
10. Le 22 mars 2011, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 23 mai 2011

à la défenderesse pour présenter une duplique.

11. La défenderesse n'a pas présenté de duplique.

12. Le 9 juin 2011, 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 25 septembre 2009 et bénéficie d'une priorité italienne au 12 mai 2009. La marque suisse opposant est antérieure car elle est protégée depuis le 18 novembre 1994. 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.

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. Invocation du défaut d'usage

1. La défenderesse a invoqué le défaut d'usage de la marque opposante au sens de l'art. 32 LPM pour les produits revendus par l'opposante en classe 3. Tant que l'usage n'est pas contesté ou tant que le délai de carence n'est pas échu, les produits et services enregistrés sont déterminants pour l'examen de la similarité. L'art. 12 al. 1 LPM accorde au titulaire de la marque un délai de carence de cinq ans avant de faire usage de sa marque. Avant l'échéance du délai de carence, le défaut d'usage ne peut être invoqué. Pour les marques suisses, le délai de carence commence à courir à l'échéance du délai d'opposition ou, en

cas d'opposition, à la fin de la procédure d'opposition (Directives en matière de marques, état au 1.1.2011, [ci-après Directives], Partie 5, ch. 6.3.1., à voir sous https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/rlma/rlma_f.pdf).

2. En l'espèce, la marque suisse opposante date de 1994. Le délai de carence était donc échu au moment de l'invocation du défaut d'usage dans la présente procédure (7 septembre 2010).
3. Si le défaut d'usage est invoqué, l'usage de la marque doit être rendu vraisemblable pendant les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage (art. 32 LPM). La période à prendre en considération en l'espèce s'étend du 7 septembre 2005 au 7 septembre 2010. Il suffit d'établir l'usage récent de la marque mais les moyens permettant de rendre l'usage vraisemblable doivent se rapporter à une époque antérieure à celle de l'invocation du défaut d'usage (Directives, Partie 5, ch. 6.4.2.).
4. En principe, la marque doit être utilisée en Suisse. Une exception découle de la Convention entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (ci-après : Convention). L'art. 5 al. 1 de cette Convention prévoit que le défaut d'usage dans un Etat ne produit pas d'effet préjudiciables si la marque a été utilisée dans l'autre Etat (Directives, Partie 5, ch. 6.4.1.).
5. Seul l'usage sérieux est pris en compte. Le caractère sérieux de l'usage se détermine en se fondant sur l'intention du titulaire de la marque de satisfaire la demande du marché. Il n'est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur le produit ou sur son emballage. Il suffit que le signe soit perçu par le public comme un moyen d'identification des produits ou services. Il peut s'agir d'un usage dans des catalogues, des listes de prix, des factures, etc. L'usage doit cependant se rapporter aux produits et/ou services enregistrés. Un usage de la marque en rapport avec les produits et/ou services fait défaut si l'usage n'est en rapport qu'avec l'entreprise. L'utilisation qui a lieu uniquement à titre de raison sociale (renvoi abstrait à une entreprise) n'est pas suffisant au regard de l'art. 11 LPM. Elle ne permet pas à la marque d'exercer sa fonction, autrement dit de distinguer des produits ou services (Directives, Partie 5, ch. 6.4.4.).
6. La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits et/ou services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Si la marque n'est utilisée que pour une partie des produits enregistrés, elle n'est protégée que dans cette mesure. L'usage de la marque pour certains produits d'une classe ne permet en principe pas de justifier son utili-

sation pour tous les produits tombant sous l'indication générale (Oberbegriff) enregistrée (Directives, Partie 5, ch. 6.4.5.).

7. Une marque doit en principe être utilisée telle qu'elle est inscrite au registre, car ce n'est qu'ainsi que l'impression distinctive prend véritablement effet. L'usage d'une forme de la marque qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée est assimilé à l'usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM). Le fait de laisser tomber des parties secondaires de la marque ou son adaptation au goût du jour sont acceptables. En revanche, le fait de laisser tomber un élément distinctif produit une impression d'ensemble différente et constitue un usage qui diverge essentiellement de l'enregistrement. Il est pour cela décisif que le noyau distinctif de la marque, qui en détermine l'impression d'ensemble spécifique, ne soit pas soustrait et que, malgré l'usage divergent, le caractère distinctif du signe soit maintenu. Tel est le cas lorsque le public met sur pied d'égalité le signe utilisé et le signe enregistré, c'est-à-dire qu'il voit la même marque dans les deux signes qu'il peut pourtant différencier (Directives, Partie 5 ch. 6.4.6.).
8. Les pièces déposées par l'opposante se répartissent suivant la liste ci-dessous :
 - a. Une Bouteille de parfum dans son emballage avec l'inscription « Ω OMEGA Aqua Terra » (fig.), 50ml. (*annexe 1*)
 - b. 21 factures datées de 2009 à 2011 pour divers articles « Eau de Toilette Aqua Terra 100ml / 50ml / testeur ». (*annexe 2*)
 - c. Extraits du site internet www.omegawatches.com en français, allemand et italien présentant diverses représentations de bouteilles de parfum dotées de l'Inscription « Ω OMEGA Aqua Terra » (fig.). (*annexe 3*)
 - d. Trois coupures de presse des magazines *L'Hebdo* du 18 juin 2009, *L'Express* du 27 juin 2009 et *Bilanz* du 31 juillet 2009 sur le lancement du parfum « Omega Aqua Terra ». (*annexe 4*)
9. La marque en question est de nature verbale. Dans les pièces fournies (en particulier annexes 1, 3, 4), celle-ci est souvent utilisée dans des formes stylisées et combinée avec des éléments verbaux et graphiques comme suit :



Les dites formes ne divergent toutefois pas essentiellement de la marque verbale telle qu'enregistrée. En particulier, les polices d'écritures sont relativement standard et les éléments verbaux (Aqua Terra) et graphiques (symbole Ω) n'engendrent pas une impression d'ensemble différente. Aucun élément distinctif de la marque n'est soustrait et son noyau est toujours présent. De plus, en raison des polices d'écriture différentes, de l'alignement des éléments les uns sous les autres et de la taille prédominante du mot « OMEGA » par rapport aux autres éléments, le terme « OMEGA » se dégage optiquement du reste et est perçu comme un élément indépendant (à ce sujet voir CREPI sic! 2003, 907 Kiss / Soft-Kiss, cons. 2). Il ne fait ainsi pas de doute que le consommateur y verra la même marque.

10. Les factures (*annexe 2*) portent uniquement sur des eaux de toilettes. Elles sont émises par l'opposante, qui y est clairement identifiable (voir en-tête des factures). Elles tombent pour la plus grande partie dans la période temporelle déterminante et couvrent une large partie du pays (Lucerne, Zürich, Genève, Berne, Lausanne, Crans-Montana). Dix-huit de ces factures sont adressées à des boutiques resp. sociétés de l'opposante, à savoir à diverses boutiques Omega ainsi qu'à The Swatch Group The Boutiques SA. Il se pose ainsi la question de savoir si la distribution des produits en question à des boutiques et sociétés du propre groupe est suffisante pour établir un usage sérieux. Toutefois, les trois factures restantes, datées de 2009, sont adressées à la société Bucherer Handels AG qui est indépendante du Swatch Group. Deux présentent un montant de CHF 6'068.65.- et une un montant de CHF 1'252.45., sommes non négligeables pour des produits de la parfumerie et constituant en soi un indice sérieux et valable en faveur de la vraisemblance de l'usage. La question de savoir si la distribution des produits en question à des boutiques et sociétés du propre groupe est suffisante pour établir un usage sérieux peut ainsi rester ouverte.
11. Les articles de journaux (*annexe 4*) datent tous de 2009 et tombent ainsi dans la période déterminante. Ils sont issus de journaux tant régionaux que suisses et traitent du lancement par l'opposante du parfum « Omega Aqua Terra ». Deux des trois articles sont illustrés par une image de la bouteille de parfum en question qui correspond parfaitement à la bouteille fournie par l'opposante comme pièce d'usage (*annexe 1*).

12. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la combinaison des pièces fournies, en particulier les annexes 1, 2 et 4, permet raisonnablement d'établir le caractère vraisemblable de l'usage de la marque opposante pour des produits de la « *parfumerie* ». En effet, bien que les factures (*annexe 2*) ne mentionnent pas la marque « OMEGA » (mais seulement « Eau de Toilette Aqua Terra 100ml / 50ml / testeur») et ne présentent pas le numéro de référence de la bouteille d'eau de toilette fournie (*annexe 1*), ces factures combinées avec la bouteille et les articles de journaux (*annexe 4*) permettent d'établir un lien manifeste entre la marque « OMEGA », son titulaire et la « *parfumerie* ». De plus, la parution des articles dans les publications susmentionnées (*annexe 4*) témoigne d'une volonté sérieuse de l'opposante de lancer sa marque en Suisse pour de la parfumerie.
13. En conclusion, les pièces fournies permettent dans leur ensemble de rendre vraisemblable un usage sérieux de la marque opposante en relation avec la « *parfumerie* » sur le marché helvétique et durant une période récente antérieure à l'invocation du défaut d'usage. Pour les produits autres que « *parfumerie* », à savoir « *Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices* », l'opposante n'a pas fourni de documents d'usage, la vraisemblance d'un usage sérieux doit donc être refusée à cet égard.
14. En conséquence, l'Institut admet le caractère vraisemblable d'un usage sérieux et récent pour les produits suivants :

« *parfumerie* »

Cet usage peut être qualifié d'au moins probable, ce qui est suffisant au vu de la jurisprudence et de la pratique. Il convient ainsi d'examiner le risque de confusion sur la base de ces seuls produits.

C. Comparaison des produits et services

1. 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 Directives d'examen des marques (ci-après Directives), Partie 5, ch. 7.1, sous

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/rlma/rlma_f.pdf).

2. L'opposition est dirigée contre les produits suivants de la marque attaquée :
« Cosmétiques, à savoir crèmes pour le visage, gels, onguents, lotions, produits avant exposition au soleil, produits après-soleil et rouge à lèvres, tous à base d'extraits botaniques. » (classe 3)
3. L'opposante a rendu vraisemblable l'usage pour les produits suivants :
« parfumerie » (classe 3)
4. Les produits revendiqués par la marque attaquée sont manifestement similaires aux produits de la marque opposante. En effet, il s'agit dans les deux cas de produits destinés à l'usage sur les corps, qui sont distribués dans les mêmes magasins et qui s'adressent à la même clientèle. De plus, la limite entre les « cosmétiques » d'une part et les produits de la « parfumerie » d'autre part est très vague et difficile à déterminer, ce qui plaide également en faveur de la similarité. Enfin, ces produits connaissent les mêmes lieux de production et font appel à un savoir-faire de fabrication très similaire voire identique.
5. Il sied par conséquent de conclure à la similarité pour tous les produits visés par l'opposition.

D. Comparaison des signes

1. 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).

2. Les signes en litige sont les signes verbaux « OMEGA » (marque opposante) et « OMEGABLUE » (marque attaquée).
3. La marque attaquée reprend de manière intégrale la marque opposante « OMEGA » et la combine avec le mot anglais « BLUE ». Cette reprise conduit indéniablement à une similarité tant au niveau visuel que phonétique.
4. Pour ce qui est de l'aspect sémantique, l'élément « OMEGA » commun aux deux marques désigne notamment la dernière lettre de l'alphabet grec ainsi qu'une « *Famille d'acides gras insaturés présents dans certains aliments (poissons gras [thon, sardine, saumon, par exemple], soja, etc.) ou dans des suppléments nutritionnels, bénéfiques pour le système cardio-vasculaire.* » (<http://www.larousse.fr/encyclopedia>). Cet élément étant présent dans les deux marques, cela conduit inévitablement à une similarité également au niveau du sens. Et ce bien que la marque attaquée combine cet élément avec le terme anglais « BLUE » (= bleu).
5. La similitude des signes est ainsi admise. Il convient donc en l'espèce de déterminer si la concordance constatée est de nature à fonder un risque de confusion.

E. Risque de confusion

1. Lors de l'examen du risque de confusion, il convient de déterminer en premier lieu le contenu distinctif et le champ de protection de la marque opposante (Directives, Partie 5, ch. 7.7).
2. En l'espèce, la marque opposante est constituée du terme « OMEGA », qui désigne notamment une lettre de l'alphabet grec ainsi qu'une famille d'acides gras insaturés (voir partie III, para. D, ch. 2 ci-avant). Cet élément ne présente pas de sens directement descriptif en relation avec les produits en cause. La marque opposante dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normal en relation avec les produits revendiqués.
3. Par ailleurs, les produits concernés en l'occurrence sont similaires (partie III, para. C ci-avant). Plus les produits et/ou services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches plus il y a un risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque (Directives, Partie 5, ch. 7.5, avec renvois).

4. Les marques en présence concordent sur le terme « OMEGA », marquant et directement perceptible dans le deux signes. Le fait d'ajouter des éléments à l'élément distinctif principal 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. 7.3, avec renvois). En l'occurrence, les deux marques en présence continuent de concorder sur l'élément principal « OMEGA ». Le seul élément faible « BLUE » (renvoi directement descriptif à la couleur bleue des produits) est manifestement inapte à modifier de manière sensible l'impression d'ensemble de la marque attaquée et ne saurait occulter le reprise de l'élément « OMEGA ».
5. Au vu de ce qui précède, le risque de confusion est admis en relation avec tous les produits attaqués de la classe 3 et l'opposition 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. Dès lors que l'opposition est admise dans sa totalité, 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° 11036 contre les produits de la classe 3 de l'enregistrement international n° 1 019 865 « OMEGABLUE » est admise.
2. Une déclaration d'octroi partiel de la protection selon la règle 18ter2)ii) du règlement d'exécution commun sera émise à l'égard de l'enregistrement international n° 1 019 865 « OMEGABLUE » acceptant tous les produits revendus en classe 1 et 5.
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 2'800.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition).
5. La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 8 décembre 2011

Division des marques

Corinne Hofmann
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.