

Décision
Procédure d'opposition n° 11063
dans la cause

ANGEL CUSTODIO DALMAU SALMONS
Balmes, 426, 9° B
E-08022 Barcelona (ES)

Opposante

Représentée par TRADAMARCA, 1001 Lausanne

Enregistrement international n° 816 425 « CUSTO BARCELONA »

Contre

Konstantinos Cholevas
c/o Gusto Shoes & Accessoires
Burggraben 22
9000 St. Gallen

Défenderesse

Représentée par Philip Schneider, c/o Schwager Mätzler Schneider,
9001 St. Gallen

Marque suisse n° 595 714 « GUSTO SHOES & ACCESSOIRES » ((fig.))



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. La marque suisse n° 595 714 « GUSTO SHOES & ACCESSOIRES » ((fig.)) a été publiée le 15 janvier 2010 sur Swissreg. Elle est enregistrée pour les produits suivants:

Lederimitationen; Leder sowie Waren aus Leder (classe 18)

Detailhandel mit Waren aller Art, insbesondere mit Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen; Detailhandel. (classe 35)

2. Par requête du 13 avril 2010, l'opposante a formé opposition totale contre cet enregistrement. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 816 425 « CUSTO BARCELONA », enregistré en Suisse pour les produits suivants :

Vêtements, chaussures et chapellerie, notamment t-shirts et pantalons; tous les produits concernés provenant d'Espagne. (classe 25)

3. Le 15 avril 2010, l'Institut a accusé réception de l'opposition.
4. Le 21 avril 2010, l'opposante a fait parvenir à l'Institut un courrier complémentaire, visant à illustrer « la forte présence dans les médias suisses de la marque « CUSTO » respectivement « CUSTO BARCELONA ».
5. Le 22 avril 2010, l'Institut a émis une décision impartissant un délai au 22 juin 2010 à la défenderesse pour présenter une réponse.
6. Le 23 novembre 2010, soit dans le délai prolongé imparti, la défenderesse a présenté une réponse. Elle a notamment invoqué la faiblesse de la marque opposante. Elle a également demandé à ce que la langue de la procédure soit l'allemand.
7. Le 1^{er} décembre 2010, l'Institut a émis une décision impartissant à l'opposante un délai au 1^{er} février 2011 pour présenter une réplique et prendre position sur la prétendue faiblesse de la marque opposante. Dans le même délai, l'opposante a été enjointe de se déterminer sur la langue de la procédure.
8. Le 31 janvier 2011, soit dans le délai imparti, l'opposante a présenté une réplique. Elle a en outre exprimé son souhait de garder le français comme langue de la procédure.

9. Le 8 février 2011, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 8 avril 2011 à la défenderesse pour présenter une duplique.
10. Le 8 avril 2011, la défenderesse a présenté une duplique.
11. Le 12 avril 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.

La marque suisse attaquée a été déposée le 1^{er} septembre 2009. L'enregistrement international opposant est antérieur car il a été enregistré le 29 septembre 2003, avec priorité CUP au 6 mai 2003. 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 (voir notamment Directives en matière de marques, état au 1.1.2011, [ci-après Directives], https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/r/rlma/rlma_f.pdf; Partie 5, ch. 7.1 et ss).

L'opposition est dirigée contre tous les produits et services de la marque attaquée, à savoir:
Lederimitationen; Leder sowie Waren aus Leder (classe 18)

Detailhandel mit Waren aller Art, insbesondere mit Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen; Detailhandel. (classe 35)

La marque opposante est enregistrée pour les produits suivants:

Vêtements, chaussures et chapellerie, notamment t-shirts et pantalons; tous les produits concernés provenant d'Espagne. (classe 25)

En classe 18, les «*Lederimitationen; Leder*» sont des produits bruts et dès lors de nature totalement différente des produits finis que sont les vêtements en classe 25 (Directives, Partie 5, ch. 7.1.2). De même, ils ne proviennent pas des mêmes entreprises et font appel à un savoir-faire distinct. Leur similarité est dès lors à nier. Au contraire et conformément à la jurisprudence du TAF, les «*Waren aus Leder*» ont une proximité certaine avec les vêtements, les chaussures et la chapellerie (voir entre autres dans ce sens TAF, B-4536/2007 – SALAMANDER (fig.) / (fig.)). Par ailleurs, ces dits produits sont (ou peuvent être) fabriqués par les mêmes types d'entreprises et sont (ou peuvent être) l'objet de procédés de fabrication et de savoir-faire semblables. Au surplus, on relèvera que la similarité est en l'espèce vaste, dès lors que plusieurs produits des deux parties sont revendiqués de manière large, notamment par l'utilisation d'intitulés de classes. Les articles en cuir doivent ainsi être considérés comme similaires. La défenderesse revendique la vente au détail («*Detailhandel*») en classe 35. On rappellera qu'au sens de la classification de Nice, ce type de service ne correspond nullement à la commercialisation et la fabrication d'un produit. Ces deux prestations ne sont d'ailleurs pas revendiquables en tant que telles, étant déjà incluses dans l'intitulé du produit lui-même. 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, il n'existe pas de complémentarité logique entre des produits et la "vente au détail" au sens de la classification de Nice. Ces services proviennent d'ailleurs d'entreprises différentes. 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). Toute similarité est dès lors à nier, conformément à la pratique et la jurisprudence constantes (cf. notamment CREPI, sic ! 2007, 39 – SUD EXPRESS /// EXPRESSFASHION). Au vu de ce qui précède, il sied de conclure à une similarité pour une partie des produits en classe 18, à savoir pour les «*Waren aus Leder*».

C. 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. 7.3). 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. 7.3.1). 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. 7.3.3).

2. La marque opposante est de nature verbale et constituée de la combinaison "CUSTO BARCELONA", dont « CUSTO » ne dispose pas de signification déterminée connue et « BARCELONA » renvoie à Barcelone, une des principales villes espagnoles.
3. Quant à la marque attaquée, elle consiste en un carré noir au centre duquel est inscrit le terme « GUSTO » en blanc, représenté dans une police majuscule de taille conséquente ne différant que très peu d'une police standard. Au-dessous et sur une seule ligne, se trouve la partie verbale « SHOES & ACCESSOIRES », dans une même graphie et couleur, mais d'une taille beaucoup plus petite.
4. Au vu de l'impression d'ensemble, les éléments graphiques de la marque attaquée sont à qualifier de faibles, étant banals et d'importance négligeable. Les termes « SHOES & ACCESSOIRES » (« chaussures et accessoires ») sont quant à eux descriptifs en relation avec les produits dont l'identité a été reconnue, à savoir l'entier de la classe 18 de la défenderesse. Au contraire, le nom italien « GUSTO » (signifiant le « goût ») ne dispose pas de sens direct avec ces dits produits. En effet, utilisé seul et en rapport avec des « vêtements, chaussures et chapellerie », ce terme ne renvoie pas à une caractéristique claire. Entre autres, « GUSTO » seul ne saurait renvoyer à « bon goût », de même que les produits de la classe 25 ne peuvent avoir « du goût ». Dans ces conditions, l'Institut est ainsi d'avis que « GUSTO » constitue l'élément essentiel et marquant du signe attaqué. Ceci est en outre renforcé par son impact visuel, ce terme étant centré et de taille beaucoup plus conséquente que les autres éléments verbaux.
5. S'agissant de la marque opposante, « CUSTO » en constitue l'élément essentiel, dès lors qu'il se trouve distinctif et que « BARCELONA » est une indication de provenance appartenant au domaine public.
6. Les éléments essentiels des deux signes, à savoir les termes « CUSTO » et « GUSTO », présentent une similitude certaine sur le plan visuel. Ils sont en effet identiques, à

l'exception de leur première lettre (« C » // « G »). On relèvera même que cette unique différence n'en est en réalité pas vraiment une au niveau visuel, dès lors que la police utilisée dans la marque attaquée génère un « G » très proche d'un « C ». Notamment, il est ici présenté sans son appendice « rentrant ». Les quatre lettres suivantes (« USTO ») sont, quant à elles, rigoureusement les mêmes.

7. Sur le plan phonétique, « CUSTO » et « GUSTO » sont également très proches. Ils partagent une même cadence et un même nombre de syllabes, à savoir deux. La suite de voyelles est également identique. Les marques se distinguent uniquement dans leur attaque et encore, cette différence se révèle plutôt faible. En effet, le « C » et le « G » engendrent des prononciations très proches dans ces combinaisons. Dès lors, cette seule différence ne saurait être qualifiée d'importante dans l'impression phonétique d'ensemble, dès lors que cette impression est caractérisée essentiellement par l'identité de la suite des voyelles, du nombre de syllabes et de la cadence. Les marques présentent donc une grande similitude sur le plan phonétique également.
8. S'agissant de l'aspect sémantique, les deux termes présentent des différences, dès lors que « GUSTO » signifie « goût » et que « CUSTO » ne détient pas de signification déterminée. Toutefois, l'Institut estime qu'il existe un risque très important que les consommateurs ne perçoivent pas cette différence, en raison des fortes ressemblances auditives et visuelles constatées. Dans l'impression d'ensemble, le sens de ces deux termes ne constitue ainsi pas un critère permettant de clairement les différencier.
9. Au vu de tout ce qui précède, les signes coïncident de manière évidente et suffisante sur leurs éléments essentiels et les éléments additionnels ne sont pas à même de modifier de manière sensible les impressions d'ensemble en raison de leur caractère faible ou descriptif. Il convient dès lors d'admettre la similitude des signes.

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. 7.4.1). 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. 7.5.). 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. 7.7.).
2. Tant la marque opposante que son élément marquant et essentiel « CUSTO » disposent d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux, dès lors que ce terme ne dispose pas de signification déterminée. On relèvera par ailleurs que la défenderesse fait valoir la faiblesse de « CUSTO », sans toutefois la motiver ni la démontrer. Ce point ne saurait être pris en compte pour cette raison également.
3. Par conséquent, au vu de la similarité d'une partie des produits, ainsi que de la grande similitude des signes au niveau visuel et phonétique, il convient d'admettre qu'il existe un risque de confusion. L'opposition est donc partiellement bien fondée.
4. Il se pourrait certes qu'un destinataire puisse percevoir des divergences entre les marques en présence, notamment en raison de l'absence ou de la présence des termes « BARCELONA », « SHOES & ACCESSOIRES » et/ou du carré noir. 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. Ceci est principalement dû au fait que les différences entre les termes « CUSTO » et « GUSTO » sont insuffisantes en l'espèce, ceux-ci pouvant entre autres être facilement confondus visuellement et

auditivement. On parle alors de risque de confusion indirect (cf. Directives, Partie 5, ch. 7.4.2).

5. L'opposante invoque le « caractère hautement connu » de la marque opposante. Dès lors que l'opposition peut déjà être admise sur la base d'un champ de protection normal de la marque opposante, il convient de laisser ouverte la question d'un éventuel caractère distinctif accru de celle-ci.

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.).

Compte tenu du fait que l'opposition n'est admise que dans une proportion équivalent à environ la moitié 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. L'opposition n° 11063 contre la marque suisse n° 595 714 « GUSTO SHOES & ACCESSOIRES » ((fig.)) est partiellement admise.
2. La marque suisse n° 595 714 « GUSTO SHOES & ACCESSOIRES » ((fig.)) sera révoquée pour une partie des produits en classe 18, à savoir pour les « **Waren aus Leder** ».
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 400.- correspondant à la moitié de la prise en charge de la taxe d'opposition suite à la compensation des frais.
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 12 octobre 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.