

Décision
Procédure d'opposition n° 12064
dans la cause

Laurent Favre
44 rue Caroline
1227 Carouge

Valfamily SL
c/Fuerteventura 23
Poligono Industrial Norte
28700 San Sebastian de Los Reyes, Madrid, Espagne

Opposants

représentés par Moinas & Savoye S.A., 42 rue Plantamour, 1201 Genève

Marque suisse n° 572 702 « FAVRE »

contre

Simon Haldy
Rue Industrielle 10
1820 Montreux

Défendeur

représenté par Tradamarca, Humphrey & Co, Avenue de la Gare 10, 1001 Lausanne

Marque suisse n° 619 091 « JAQUEMART & FAVRE »

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° 619 091 « JAUDEMART & FAVRE » a été publiée le 26 août 2011 sur Swissreg (<https://www.swissreg.ch/srclient/faces/jsp/trademark/sr1.jsp>). Elle est enregistrée pour les produits suivants:

« Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets, parties constitutives de pièces d'horlogerie et accessoires pour pièces d'horlogerie non compris dans d'autres classes, horloges et autres instruments chronométriques, chronomètres, chronographes, appareils de chronométrage sportif, appareils et instruments à mesurer et marquer le temps non compris dans d'autres classes; cadrans, boîtes, boîtiers et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie » (classe 14).

2. Par requête du 22 novembre 2011, les opposants ont formé opposition totale contre cet enregistrement. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 572 702 « FAVRE », enregistrée en Suisse entre autres 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 24 novembre 2011, l'Institut a accusé réception de l'opposition.
4. Le 1^{er} décembre 2011, l'Institut a émis une décision impartissant un délai au 1^{er} février 2012 au défendeur pour présenter une réponse.
5. Le 1^{er} juin 2012, soit dans le délai prolongé imparti, le défendeur a présenté une réponse. Il a notamment invoqué la faiblesse de la marque opposante.
6. Le 5 juin 2012, l'Institut a émis une décision impartissant aux opposants un délai au 6 août 2012 pour présenter une réplique et prendre position sur la prétendue faiblesse de la marque opposante.
7. Le 3 août 2012, soit dans le délai imparti, les opposants ont présenté une réplique.
8. Le 6 août 2012, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 8 octobre 2012 au défendeur pour présenter une duplique.
9. Le 5 octobre 2012, soit dans le délai imparti, le défendeur a présenté une duplique.
10. Le 12 octobre 2012, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.

II. CONDITIONS REQUISES POUR UNE DECISION SUR LE FOND

1. 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.
2. La marque suisse attaquée a été déposée le 8 avril 2011. La marque suisse opposante est antérieure car elle a été déposée le 11 janvier 2008. 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

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 notamment Directives en matière de marques, état au 1.7.2012, [ci-après Directives], https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/flma/flma_f.pdf; Partie 5, ch. 7.1 et ss).
2. L'opposition est totale, à savoir qu'elle est dirigée contre tous les produits revendiqués par la marque attaquée:

« Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets, parties constitutives de pièces d'horlogerie et accessoires pour pièces d'horlogerie non compris dans d'autres classes, horloges et autres instruments chronométriques, chronomètres, chronographes, appareils de chronométrage sportif, appareils et instruments à mesurer et marquer le temps non compris dans d'autres classes; cadrans, boîtes, boîtiers et écrans pour l'horlogerie et la bijouterie » (classe 14).

La marque opposante est protégée en Suisse notamment 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. La grande majorité des produits attaqués se retrouvent tels quels respectivement sont inclus dans le libellé de la marque opposante. Il s'agit des « **Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets, parties constitutives de pièces d'horlogerie et accessoires pour pièces d'horlogerie non compris dans d'autres classes, horloges et autres instruments chronométriques, chronomètres, chronographes, appareils de chronométrage sportif, appareils et instruments à mesurer et marquer le temps non compris dans d'autres classes** ». Il convient dès lors de conclure à une identité pour ces dits produits.
4. S'agissant des produits restants, à savoir les « **cadrans, boîtes, boîtiers et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie** », ils présentent une similarité évidente. Ils détiennent en effet une proximité de nature et d'utilisation avec les produits de l'opposante. Les boîtes, boîtiers et écrins consistent en outre en des accessoires de produits tels que les montres ou les bijoux. Ces produits sont enfin souvent vendus dans les mêmes types de magasins, mis sur le marché par les mêmes canaux de distribution et fabriqués par le même producteur.
5. Par conséquent, il sied de conclure à une identité respectivement une similarité des produits en cause.

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).
2. Les signes en litige sont tous deux de nature verbale, « FAVRE » constituant la marque opposante et « JAQUEMART & FAVRE » la marque attaquée.
3. On constate que les signes concordent sur le terme « FAVRE », parfaitement perceptible de part et d'autre. Selon la pratique et la jurisprudence constantes, le fait de reprendre un ou des éléments essentiels du signe opposant est de nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple TAF, B-4151/2009 – GOLAY / Golay Spierer (fig.); TAF B-7500/2006 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.)). Il s'agit dès lors ici de déterminer si l'élément « FAVRE » peut être considéré comme essentiel et d'évaluer l'impact des ajouts dans la marque attaquée.

D. Risque de confusion

1. 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 ou l'identité 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 (voir not. 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 (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. Le défendeur invoque une prétendue faiblesse du signe opposant. Selon lui, un nom de famille pris seul ne saurait identifier une personne ou entreprise. Il faudrait l'ajout d'un certain graphisme ou élément additionnel pour y voir une marque. Le patronyme « FAVRE » serait en outre ici soumis à un besoin de disponibilité, vu qu'il serait fréquent en Suisse et en particulier dans l'horlogerie. Le défendeur allègue par ailleurs que le terme « JAQUEMART » est sans aucun doute l'élément fort de la marque attaquée, ceci d'autant que cet élément serait singulier, inhabituel et placé au début. Comme les produits de l'horlogerie ne seraient en outre pas des produits de consommation journalière, il n'y aurait ainsi selon lui pas de risque de confusion.
3. Le terme « FAVRE » n'a d'autre signification qu'un nom de famille courant en Suisse (3500 hits environ sur Twixtel). Conformément à la pratique constante de l'Institut, un tel patronyme utilisé seul et sans rapport descriptif direct et générique avec les produits en cause constitue une marque à part entière, dont la force distinctive n'est pas diminuée et qui n'est pas soumise à un besoin de disponibilité (voir également Directives, Partie 4, ch. 4.4.2.2.5). Ceci correspond également à la position du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), qui a notamment reconnu au patronyme seul « Golay » une force distinctive normale, de surcroît pour des produits d'horlogerie et bijouterie (cf. TAF B-4151/2009 GOLAY / Golay Spierer [fig.] et jurisprudence citée). Dans cet arrêt (consid. 8.3.2), le TAF a également relevé que le fait qu'un nom de famille soit porté par moins de personnes qu'un autre patronyme ne le rendait pas davantage distinctif. Au vu de ce qui précède, la marque opposante « FAVRE » ne saurait ainsi être considérée comme faible. Au contraire, elle est dotée d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux. Au surplus, on rappellera que plusieurs questions pouvant avoir leur importance pour établir le bien-fondé définitif d'un droit à la marque ne sont pas prises en compte en procédure d'opposition, dès lors qu'elles sortent du cadre de l'art. 3 LPM. On songera ici en particulier aux considérations liées au droit au nom.
4. Dans le signe attaqué, la marque opposante est précédée de la partie verbale « JAQUEMART & ». Un jaquemart est un automate indiquant les heures en frappant une cloche avec un marteau (source: <http://www.larousse.com/de/dictionnaires/francais/jaquemart/44731> , <http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacquemart>). Ce terme présente dès lors un lien sémantique descriptif avec

certaines produits de la marque attaquée (« *Parties constitutives de pièces d'horlogerie et accessoires pour pièces d'horlogerie non compris dans d'autres classes, appareils et instruments à marquer le temps non compris dans d'autres classes* ») et ne saurait détenir une pleine force distinctive. Pour ces dits produits, la différenciation du signe attaqué par rapport à la marque opposante est ainsi clairement insuffisante pour nier un risque de confusion.

5. Pour les autres produits, les seules adjonctions du terme « JAQUEMART » et du symbole typographique de liaison non distinctif « & » ne sont pas non plus en mesure de modifier de manière déterminante l'impression d'ensemble. En effet, la marque opposante distinctive « FAVRE » fait non seulement l'objet d'une reprise totale, mais elle constitue également un élément marquant et non secondaire de la marque attaquée composée uniquement de deux termes reliés par un élément non distinctif. Même si le terme « JAQUEMART » est placé en première position et qu'il n'est pas directement descriptif pour ces dits produits, il ne saurait dans ces conditions occulter la présence de « FAVRE ». Enfin, les éléments additionnels « JAQUEMART & » ne confèrent pas un sens différent au terme « FAVRE » dans la marque attaquée. Celui-ci y est en effet également perçu en tant que patronyme.
6. Il se pourrait même que certains consommateurs voient dans la marque attaquée l'association de deux noms de famille. Certes, JAQUEMART n'en est pas un en tant que tel, mais il se trouve très proche du patronyme JACQUEMART (6 hits Twixtel). En outre, la construction impliquant le symbole « & » est fréquemment utilisée dans le commerce pour relier des partenaires d'affaires désignés par leur nom de famille. Par ailleurs, on relèvera que dans le secteur de la bijouterie et de l'horlogerie, il est courant de rencontrer des marques patronymiques (cf. TAF B-4151/2009 GOLAY / Golay Spierer [fig.] et jurisprudence citée).
7. Les produits en cause en classe 14 constituent des produits de consommation courante et la jurisprudence leur attribue un degré d'attention et une capacité de distinction moyens (cf. not. TAF B-4260/2010, consid. 7 - Bally / BALU). Il est certes correct que des montres ou des bijoux peuvent constituer des produits de luxe. Au regard de la classification de Nice, ces produits visent toutefois aussi des articles de consommation courante. On ne saurait dès lors leur attribuer une attention particulièrement accrue.
8. Dans ces conditions et en tenant compte de l'identité respectivement la similarité des produits, il existe un risque de confusion. Les consommateurs percevront le signe opposant dans le signe attaqué.
9. 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 (voir Directives, Partie 5, ch. 9.4.).

L'opposition est admise dans sa totalité. Il convient dès lors d'attribuer aux opposants une pleine indemnité à titre de dépens. La procédure a nécessité deux échanges d'écriture. Dans ces conditions, les opposants se voient allouer 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° 12064 contre la marque suisse n° 619 091 « JAQUEMART & FAVRE » est admise.
2. La marque suisse n° 619 091 « JAQUEMART & FAVRE » sera révoquée dans sa totalité, à savoir pour tous les produits revendiqués en classe 14.
3. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
4. Il est mis à la charge du défendeur le paiement aux opposants 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 aux parties.

Berne, le 31 décembre 2012

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, case postale, 9023 St. Gall. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.