

Décision
Procédure d'opposition n° 12139
dans la cause

PRADA S.A.
23, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg (LU)

Opposante

Représentée par Jacobacci & Partners S.A., 2 av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève

Enregistrement international n° 650 695

P R A D A

contre

Emidio Ibraimo Do Sacramento
Route de la croix blanche, 17
1066 Epalinges

Défendeur

Marque suisse n° 620 867

 **P R A D A**

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° 620 867 « PRADA » ((fig.)) a été publiée le 29 septembre 2011 sur Swissreg. Elle est enregistrée pour les produits et services 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)

« Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.» (classe 41)

2. Par requête du 21 décembre 2011, l'opposante a formé opposition totale contre cet enregistrement. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 650 695 « PRA-DA » ((fig.)), protégé en Suisse pour divers produits en classes 14, 18, 24, 25 ainsi que pour les produits suivants en classes 3 et 9:

«Articles de parfumerie, parfums, huiles essentielles; cosmétiques, y compris crèmes pour la peau, rouges à lèvres, poudres et fards à paupières; lotions pour les cheveux; dentifrices, savons; savonnettes; savons à barbe; préparations pour nettoyer, savons liquides et sels de bain; préparations pour la mise en plis et l'ondulation permanente des cheveux; produits pour colorer et décolorer les cheveux; désodorisants à usage personnel; savons désodorisants. » (classe 3)

« Lunettes; montures pour lunettes; verres optiques; verres pour lunettes de soleil; lunettes de protection; verres de contact; lunettes de sport; appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques, géodésiques et électriques (non compris dans d'autres classes); appareils et instruments électroniques; téléviseurs; appareils de radio; radioenregistreurs; radioémetteurs; tourne-disques; disques; rubans magnétiques, disques magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques; enregistreurs à bandes magnétiques; radiotéléphones; appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de signalisation; appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs et appareils d'agrandissement; appareils de reproduction du son; caisses enregistreuses; machines à calculer; fers à repasser électriques; aspirateurs de poussière électriques.» (classe 9)

3. Le 23 décembre 2011, l'Institut a accusé réception de l'opposition.

3

4. Le 29 décembre 2011, l'Institut a émis une décision impartissant un délai au 29 février 2012 au défendeur pour présenter une réponse.
5. Le 23 février 2012, le défendeur a soumis une réponse, toutefois en anglais.
6. Le 2 mars 2012, l'Institut a émis une décision impartissant un délai de 10 jours au défendeur pour fournir une traduction de sa réponse dans une langue officielle, faute de quoi cette dernière ne serait pas prise en compte et la procédure poursuivie d'office.
7. En date du 24 mars 2012, soit hors délai, le défendeur a fourni une traduction en français de sa réponse.
8. Le 30 mars 2012, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction. Il a été signalé que la prise de position tardive du défendeur ne serait prise en considération dans la décision finale que si elle apparaissait décisive et ce, conformément à l'art. 32 al. 2 PA.

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 22 septembre 2011. L'enregistrement international opposant est antérieur car il a été enregistré le 15 décembre 1995, avec priorité CUP au 14 novembre 1995. 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], consultables sous https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/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:

« 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)

« Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.» (classe 41)

La marque opposante revendique notamment les produits suivants :

«Articles de parfumerie, parfums, huiles essentielles; cosmétiques, y compris crèmes pour la peau, rouges à lèvres, poudres et fards à paupières; lotions pour les cheveux; dentifrices, savons; savonnettes; savons à barbe; préparations pour nettoyer, savons liquides et sels de bain; préparations pour la mise en plis et l'ondulation permanente des cheveux; produits pour colorer et décolorer les cheveux; désodorisants à usage personnel; savons désodorisants. » (classe 3)

« Lunettes; montures pour lunettes; verres optiques; verres pour lunettes de soleil; lunettes de protection; verres de contact; lunettes de sport; appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques, géodésiques et électriques (non compris dans d'autres classes); appareils et instruments électroniques; téléviseurs; appareils de radio; radioenregistreurs; radioémetteurs; tourne-disques; disques; rubans magnétiques, disques magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques; enregistreurs à bandes magnétiques; radiotéléphones; appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de signalisation; appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs et appareils d'agrandissement; appareils de reproduction du son; caisses enregistreuses; machines

à calculer; fers à repasser électriques; aspirateurs de poussière électriques.» (classe 9)

En classe 3, une majorité des produits attaqués se retrouve de manière identique dans le libellé de la marque opposante, à savoir: « ***Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices*** ».

Les produits restants que sont les « ***Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour polir, dégraisser et abraser*** » doivent, quant à eux, être qualifiés de similaires aux savons et autres préparations pour nettoyer revendiqués par l'opposante (cf. not. ATAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011, BALLY /// BALU ((fig.))) .

En classe 41, il convient également de conclure à une similarité. En effet, les « ***activités sportives et culturelles*** » et les services d'« ***Education; formation; divertissement*** » présentent un lien suffisant avec les « ***disques ; disques magnétiques ; rubans magnétiques*** » présents en classe 9 de la marque opposante. On fera ici notamment référence aux entreprises spécialisées dans le sport ou dans l'apprentissage des langues, qui fournissent aussi bien des prestations de cours et de divertissement que du matériel sous forme de disques et cds.

Par conséquent, il sied de conclure à une similarité respectivement une identité pour l'entier des produits et services visés par l'opposition.

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. Les deux signes sont constitués de la même partie verbale « PRADA ». Ils contiennent certes chacun des éléments graphiques mais leur nature figurative est uniquement due à l'utilisation d'une police majuscule ne se distinguant pas d'une écriture que l'on qualifierait de standard et en la présence d'un petit carré rouge sur la gauche pour la marque attaquée. Ces caractéristiques graphiques mineures sont à qualifier de non prépondérantes dans l'impression d'ensemble et peuvent ainsi être écartées (cf. Directives, partie 5, ch. 7.3.3).
3. La marque opposante est ainsi reprise quasi intégralement dans la marque attaquée. Son seul élément essentiel que constitue la partie verbale « PRADA » s'y retrouve à l'identique, uniquement précédé d'un petit carré rouge. Il en résulte dès lors une forte similitude visuelle et même une identité phonétique. Le sens des signes ne saurait pas non plus les différencier.
4. Au vu de ce qui précède, l'impression d'ensemble est très proche et l'Institut conclut à une similitude certaine des signes.
5. On rappellera par ailleurs que selon la pratique et la jurisprudence constantes, le fait de reprendre un élément essentiel ou l'entier 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.)).

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. La marque opposante dispose d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux, dès lors que « PRADA » n'a pas de signification descriptive ou générique en rapport avec les produits et services en cause.
3. Par conséquent, au vu de l'identité respectivement la similarité d'une majorité des produits et services concernés par l'opposition, ainsi que de la forte similitude des signes, il convient d'admettre un risque de confusion. L'adjonction d'un petit carré rouge et une police d'écriture standard dans la marque attaquée ne sauraient en effet modifier de façon décisive l'impression d'ensemble. Les destinataires percevront ainsi sans mal la marque opposante dans le signe attaqué.
4. Par ailleurs, on relèvera que le degré d'attention doit être qualifié de normal au vu de la nature des produits et services en cause. En effet, ceux-ci ne sont pas particulièrement - respectivement pas exclusivement - destinés à des professionnels. Les produits de la classe 3 sont en outre des articles de consommation courante achetés avec une certaine régularité.
5. L'opposition est donc bien fondée pour la majeure partie des produits et services attaqués.
6. La question du champ de protection éventuellement accru du signe opposant peut rester ouverte, dès lors que l'opposition peut déjà être admise sur la base d'un champ de protection normal.

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 à l'opposante une indemnité à titre de dépens. La procédure a nécessité un échange d'écriture, à savoir le mémoire d'opposition pour l'opposante. Dès lors, l'Institut est d'avis qu'il convient d'attribuer à cette dernière 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° 12139 contre la marque suisse n° 620 867 « PRADA » ((fig.)) est admise dans sa totalité.
2. La marque suisse n° 620 867 « PRADA » ((fig.)) sera révoquée pour tous les produits et services revendiqués.
3. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
4. Il est mis à la charge du défendeur 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 19 juin 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, 3000 Bern 14 (dès le 1^{er} juillet 2012 : Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall). Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.