

Décision Procédure d'opposition n° 12501 Dans la cause

SELECTIVA S.P.A.
S.S. Per Genova, Km. 98
I-15100 Alessandria (AL)
Italie

Opposante

représentée par

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

Enregistrement international n° 1 050 596



contre

Cendrine Gaffner
Grüebliweg 5
3252 Worben

Défenderesse

représentée par

Dr. iur. Yvette Kovacs
Kempterstrasse 5
Postfach
8032 Zürich

Marque suisse n° 628 810



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 procédure

1. La marque suisse n° 628 810 « sugar punk » (fig.) a été publiée le 26 avril 2012 sur Swissreg. Elle est enregistrée pour les produits suivants:
Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.
2. Par requête du 20 juillet 2012, l'opposante a formé opposition totale contre cette marque.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1 050 596 « Pink Sugar » (fig.), protégé en Suisse notamment pour les produits suivants:
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
4. Le 26 juillet 2012, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 27 novembre 2012 (délai prolongé) à la défenderesse pour présenter une réponse.
5. Le 19 novembre 2012, soit dans le délai imparti, la défenderesse a présenté une réponse. Elle a invoqué notamment le non-usage de la marque opposante.
6. Le 26 novembre 2012, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.

II. Conditions requises pour une décision 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 17 février 2012 alors que l'enregistrement international sur lequel est basée l'opposition a été enregistré le 9 juin 2010, avec une priorité selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (RS 0.232.04) au 3 juin 2010. 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 matériel

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, conformément à l'art 22 al. 3 OPM, le défaut d'usage de la marque opposante au sens de l'art. 32 LPM. 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 enregistrements internationaux, le délai de carence commence à courir à partir du moment où plus aucun motifs d'exclusion ne peut s'opposer au signe, soit une année ou dix-huit mois après la date de la notification de l'extension de la protection soit à la fin de la procédure de refus de protection (Directives en matière de marques, état au 1.7.2012, [ci-après Directives], Partie 5, ch. 6.3.1., consultables sous https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/rhma/rhma_f.pdf);).
2. En l'espèce, l'extension de la protection de l'enregistrement international opposant a été publiée dans la Gazette des marques internationales n° 2010/39 le 21 octobre 2010. Aucune opposition a été introduite contre cet enregistrement et une déclaration d'octroi de la protection a été publiée dans la Gazette 2011/41

du 3 novembre 2011. Le délai de carence a commencé à courir depuis le 14 octobre 2011 (une année après la date de notification du 14 octobre 2010) et se terminera le 14 octobre 2016. Le défaut d'usage a été invoqué par la défenderesse le 19 novembre 2012. A cette date, le délai de carence n'était pas encore échu et le défaut d'usage ne pouvait, par conséquent, pas être invoqué. Il convient ainsi de poursuivre par l'examen du risque de confusion.

C. Comparaison des produits

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 de l'Institut en matière de marques, état au 01.07.2012 [ci-après Directives], sous https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/rlma/rlma_f.pdf, Partie 5, ch. 7.1 et ss).
2. L'opposition vise les produits suivants de la marque attaquée :
Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.
La marque opposante bénéficie de la protection pour les produits suivants :
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
3. Les produits « *Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* » de la marque attaquée sont identiques aux produits « *Vêtements, chaussures, chapellerie* » de la marque opposante.
4. Il convient donc de passer à l'examen des signes.

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 ou d'enlever 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 (Directives, Partie 5, ch. 7.3).
2. Il y a lieu de comparer deux marques combinées. Concernant de telles marques, il faut examiner de cas en cas si la partie verbale ou la partie figurative d'une marque combinée domine ou est d'une importance décisive. C'est également l'impression d'ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Le schématisme est à bannir et ni l'élément verbal ni l'élément figuratif ne sont présumés être prépondérant. Il faut en effet déterminer concrètement le caractère distinctif des différents éléments. Si l'élément graphique n'est qu'un ajout figuratif sans importance, il peut être écarté (Directives, Partie 5, ch. 7.3.3).
3. La marque opposante est constituée des éléments verbaux « Pink Sugar » présentés dans une écriture de type manuscrit ainsi que d'éléments figuratifs en forme de spirales. La marque contestée est composée des éléments verbaux « sugar punk » présentés dans une écriture relativement standard sur deux lignes ; les lettres de « sugar » et de « punk » sont représentées par une écriture épaisse dans une couleur blanche sur un fond noir de forme carrée.
4. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils ont en commun le mot « sugar » et les lettres « p.nk ». En effet, bien que l'écriture soit différente dans les deux marques, elle reste néanmoins assez proche d'une écriture standard et les mots sont bien perceptibles. Les signes se différencient par les types d'écritures, par la présentation graphique, par une voyelle (« i » / « u ») et par le jeu de couleurs entre le noir et le blanc.
5. Sur le plan phonétique, les signes sont similaires dans la mesure du son du mot « sugar ». Ils se différencient par le son des mots « pink » et « punk ». Il convient toutefois de relever qu'entre « pink » et

« punk », la différence n'existe que par le son d'une voyelle différente (« i » / « u »).

6. Sur le plan conceptuel, la marque opposante est composée du terme « pink » signifiant « rose » et du mot « sugar » signifiant « sucre ». La marque contestée est composée du terme « sugar » également et du terme « punk », faisant référence à un « mouvement de contestation regroupant des jeunes affichant divers signes extérieurs de provocation (coiffure, vêtement) » (Petit Robert). Ainsi, les signes sont conceptuellement similaires dans la mesure où ils partagent le concept de « sugar ».
7. Les signes sont ainsi similaires. Il convient ensuite de passer à l'examen du risque de confusion.

E. 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 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).
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. 7.5). Les produits sont identiques dans le cas d'espèce, ce qui est de nature à favoriser le risque de confusion.
3. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d'avis que pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 5, ch. 7.6). En l'occurrence, les produits de la classe 25 sont des biens de consommation relativement courante et le degré d'attention du consommateur est supposé être moyennement élevé, normal.
4. Le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d'un signe du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s'étend pas à l'élément appartenant au domaine public. Ce principe s'applique aussi pour les marques fortes. Pour qu'un risque de confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi. D'autres circonstances peuvent être prises en considération, comme l'utilisation comme marque de série de la partie de la marque appartenant au domaine public (Directives, Partie , ch. 7.7). L'opposante n'a pas revendiqué une force distinctive accrue de sa marque. La marque opposante ne dispose pas de signification descriptive dans son ensemble en relation avec les produits en cause de la classe 25 et dispose de ce fait d'une force distinctive normale.
5. Les marques n'ont pas d'élément dominant ou visuellement plus accrocheur. Il convient toutefois de noter que le terme « sugar » est un élément plus distinctif que le terme « pink » dans la marque opposante. En effet, en rapport avec les produits de la classe 25, « pink » (rose) peut indiquer la couleur des produits alors que le terme « sugar » est indéterminé. Dans la marque contestée, le terme « sugar » est également un élément plus distinctif car « punk » peut désigner un style vestimentaire.
6. En résumé, les produits sont identiques et les signes sont similaires (visuellement, phonétiquement et conceptuellement). La force distinctive de la marque opposante est normale. Le degré d'attention du consommateur est supposé être moyen avec une capacité normale de distinction des signes. La reprise de l'élément important et distinctif « sugar » de la marque opposante dans la marque attaquée est de nature à fonder un risque de confusion en prenant en compte le fait que « pink » (marque opposante) et « punk » (marque contestée) peuvent être considérés comme des éléments descriptifs ou, à tout le moins, faiblement distinctifs pour la classe 25, comme il l'est expliqué ci-dessus au chiffre 5. L'attention du consommateur se

portera donc plutôt sur l'élément distinctif ou plus distinctif « sugar ». Il convient de constater de plus qu'il y a une certaine ressemblance dans la construction ou la conception des signes « pink sugar » et « sugar punk » et, dans ces circonstances, le consommateur peut aisément se méprendre en les percevant. Les divergences graphiques ou figuratives ne sont pas en mesure de compenser les importantes convergences. L'impression d'ensemble des signes est proche, et, en présence de produits identiques, le consommateur peut facilement confondre ou associer les marques.

7. L'opposition est donc bien fondée et l'enregistrement de la marque suisse n° 628 810 « sugar punk » (fig.) est à révoquer.

IV. Répartition 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 procédure d'opposition devant être simple, rapide et bon marché, il est alloué une indemnité de CHF 1'000.- par échange d'écritures (Directives, Partie 5, ch. 9.4.).

La procédure a nécessité un échange d'écriture. Dès lors que l'opposition est admise dans sa totalité, il convient d'attribuer à l'opposante une somme de CHF 1'800.00 à titre de dépens (CHF 800.- inclus à titre de remboursement de la taxe d'opposition).

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 12501 contre la marque suisse n° 628 810 « sugar punk » (fig.) est admise.
2. L'enregistrement de la marque suisse n° 628 810 « sugar punk » (fig.) est révoqué.
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 de CHF 1'800.00 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 13 juin 2013

Division des marques

Raoul Erard, lic. en droit, LL.M.
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.