

Décision Procédure d'opposition n° 12521 Dans la cause

STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A.
Polígono Industrial de Sabón,
Avenida de la Diputación s/n.
E-15142 ARTEIXO (A Coruña) (ES)

Opposante

représentée par

CAA Etudes et Services SA
26, Ch. du Molard
1266 Duillier

Enregistrement international n° 934 547 « STRADIVARIUS »

contre

Hubert Eblenkamp
Geirerweg 18
39054 Oberbozen - Ritten
IT-Italie

Défendeur

représenté par

Keller & Partner Patentanwälte AG
Schmiedenplatz 5
Postfach
3000 Bern 7 Bärenplatz

Marque suisse n° 629 122



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° 629 122 « STRADIVARI SUMMIT » (fig.) a été publiée le 4 mai 2012 dans Swissreg. La marque a fait l'objet d'une radiation partielle le 5 février 2013. Elle est enregistrée notamment pour les produits restant suivants:

Classe 9 : *Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten.*

2. Par requête du 30 juillet 2012, l'opposante a formé opposition partielle contre cette marque, soit à l'encontre des produits précités de la classe 9. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 934 547 « STRADIVARIUS » protégé en Suisse notamment pour les produits suivants:

Classe 9 : *Disques compacts (audio-vidéo) ; disques optiques compacts ; logiciels de jeux ; cassettes vidéo ; publications électroniques (téléchargement uniquement) ; tous les produits précités n'ayant pas pour thème le personnage Antonio Giacomo Stradivari ou ses instruments ; supports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques.*

3. Le 6 août 2012, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 8 octobre 2012 à la défenderesse pour présenter une réponse. Ce délai a été prolongé jusqu'au 11 février 2013.
4. Le 11 février 2013, soit dans le délai imparti, la défenderesse a présenté une réponse. Elle a notamment invoqué le non-usage de la marque opposante.
5. Le 19 février 2013, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction. Il est précisé dans la décision de l'Institut que le défaut d'usage selon l'article 32 LPM ne peut être invoqué avant l'échéance du délai de carence (Directives en matière de marques, partie 5, ch. 6.3).

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 24 avril 2012. L'enregistrement international sur lequel est basé l'opposition est antérieur car il a été enregistré le 30 mars 2007, avec revendication d'une priorité au 26 octobre 2006 selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (RS 0.232.04). 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. Invocation de non-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/18 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/rlma/rlma_f.pdf).
2. En l'espèce, l'extension de la protection de l'enregistrement international opposante a fait l'objet d'une

procédure de refus de protection. En date du 1^{er} décembre 2010, l'Institut a émis une déclaration d'acceptation de la protection selon la règle 18ter.2)ii) du règlement d'exécution commun et cette déclaration a été publiée dans la Gazette 2013/13 du 18 avril 2013. Dans la présente procédure, le défaut d'usage de la marque a été invoqué par la défenderesse le 11 février 2013. Cette invocation du défaut d'usage n'était donc pas valable car elle a été effectuée avant l'échéance du délai de carence. Il convient ainsi de poursuivre par l'examen du risque de confusion.

B. 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.

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 9 : *Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten.*
La marque opposante bénéficie de la protection notamment pour les produits suivants :
Classe 9 : *Disques compacts (audio-vidéo) ; disques optiques compacts ; logiciels de jeux ; cassettes vidéo ; publications électroniques (téléchargement uniquement) ; tous les produits précités n'ayant pas pour thème le personnage Antonio Giacomo Stradivari ou ses instruments ; supports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques.*
3. Les produits de la marque attaquée se retrouvent dans la liste des produits de la marque opposante. Ces produits sont donc identiques.
4. Il convient à ce stade 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. En l'occurrence, il y a lieu de comparer une marque verbale et une marque combinée. L'impression d'ensemble d'une marque verbale 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). Concernant une marque combinée, 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. La marque opposante est constituée du mot « SRADIVARIUS ». La marque contestée est composée des mots « STRADIVARI SUMMIT » et d'un élément figuratif représentant une sorte de trait multiple en forme de « 8 » horizontal s'entrecoupant avec quelques-unes des lettres des deux mots.
4. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure des lettres « STADIVARI ». Ils se différencient par les lettres supplémentaires « ..US » pour la marque opposante et par le mot supplémentaire « SUMMIT » ainsi que par l'élément figuratif pour la marque attaquée.
5. Sur le plan phonétique, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « STRADIVARI » et se différencient par le son des lettres supplémentaires « ..US » pour la marque opposante et par le son du mot « SUMMIT » pour la marque contestée.
6. Sur le plan conceptuel, la marque opposante fait référence au personnage de Stradivarius (célèbre luthier Antonio Stradivari, dit Stradivarius, dont les instruments portaient aussi ce nom). La marque contestée signifie littéralement « sommet Stradivari ». Les signes sont ainsi conceptuellement similaires dans la mesure où ils ont en commun le concept de « Stradivarius » ou « Stradivari ».
7. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les signes sont similaires dans une certaine mesure et de déterminer ci-après si ces similitudes sont susceptibles d'entraîner un 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). En l'espèce, les produits en cause étant identiques, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.
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 visés de la classe 9 sont des produits d'un usage occasionnel qui s'adressent à un large public et pour lesquels, vu leur nature, le degré d'attention du consommateur est supposé être normal à élevé.
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). Dans le cas d'espèce, le champ de protection de la marque opposante est normal en rapport avec une partie des produits en cause mais limité à des produits n'ayant pas pour thème Antonio Stradivari ou ses instruments à savoir pour les produits suivants : *Disques compacts (audio-vidéo) ; disques optiques compacts ; logiciels de jeux ; cassettes vidéo ; publications*

électroniques (téléchargement uniquement) ; tous les produits précités n'ayant pas pour thème le personnage Antonio Giacomo Stradivari ou ses instruments. La marque opposante dispose aussi d'un champ de protection normal en rapport avec les *disques acoustiques* pour lesquels le signe opposant est distinctif car les disques acoustiques n'ont généralement pas pour thème un personnage mais de la musique ou des chansons. En revanche, il peut être descriptif pour les *supports d'enregistrements magnétiques* puisque ceux-ci ne comportent pas de limitation et leur contenu peut avoir pour thème Antonio Stradivari et ainsi, la marque opposante est dénuée de force distinctive ou extrêmement faible en rapport avec eux.

5. Les produits sont identiques et les signes similaires dans la mesure de « Stradivari ». Le champ de protection de la marque opposante est normal en rapport avec une partie des produits, soit ceux qui n'ont pas pour thème « Stradivari ». Le degré d'attention du public est normal à élevé. L'Institut est d'avis qu'en rapport avec les produits attaqués « *Magnetaufzeichnungsträger* », la concordance sur le mot « Stradivari » n'est pas apte à fonder un risque de confusion car ce terme peut être descriptif en rapport avec ces produits, car ceux-ci ne sont pas limités à des produits "n'ayant pas pour thème le personnage Antonio Giacomo Stradivari ou ses instruments". En effet, quand les marques ne concordent que sur un élément faible, de petites différences entre les signes permettent de les différencier, même en rapport avec des produits identiques. Ainsi, il n'y a pas de risque de confusion en rapport avec « *Magnetaufzeichnungsträger* » et, dans cette mesure, l'opposition est mal fondée. En revanche, en rapport avec les autres produits attaqués, à savoir « *Schallplatten* », les marques concordent sur un élément distinctif car les disques acoustiques, comme déjà mentionné, ont généralement pour contenu de la musique ou des chansons et non un personnage. De façon générale, la reprise de la marque opposante dans la marque contestée, en présence de produits similaires ou identiques, est de nature à fonder un risque de confusion. Les légères différences constituées par le mot additionnel « SUMMIT » ainsi que par l'élément figuratif contenus dans la marque contestée, ne modifient pas de manière importante l'impression d'ensemble des signes. Celle-ci est en effet très proche et caractérisée par « STRADIVARI » (« US »). Ainsi, en présence de produits identiques, le consommateur pourrait facilement confondre ou associer les marques en rapport avec ces produits.
6. Au vu de ce qui précède, l'opposition est donc partiellement bien fondée. Elle est admise pour « *Schallplatten* » et elle est rejetée pour « *Magnetaufzeichnungsträger* ».

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. Si l'opposition n'est que partiellement admise, la taxe d'opposition est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés (Directives, Partie 5, ch. 9.4.).

La procédure a nécessité un échange d'écriture. Dès lors que l'opposition est partiellement admise, les frais sont compensés et il est mis à la charge du défendeur la prise en charge de la moitié de la taxe d'opposition soit CHF 400.-.

Il est à noter que la radiation partielle intervenue le 5 février 2013 en cours de procédure n'a pas d'incidence sur la répartition des frais car il ne ressort pas du dossier qu'il y ait eu une mise en demeure de l'opposante avant de faire opposition.

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 12521 contre la marque suisse n° 629 122 « STRADIVARI SUMMIT » (fig.) est partiellement admise.
2. L'enregistrement de la marque suisse n° 629 122 « STRADIVARI SUMMIT » (fig.) est révoqué pour les produits suivants :

Classe 9 : *Schallplatten*.

3. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
4. Les frais sont compensés ; il est mis à la charge du défendeur le paiement à l'opposante de CHF 400.- à titre de prise en charge de la moitié de la taxe d'opposition.
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 28 juin 2013

Division des marques
Raoul Erard, lic. en droit, LL.M.

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.