

Décision

Procédure d'opposition n° 12734

Dans la cause

Manor AG
Rebgasse 34
4058 Bâle

Opposante

représentée par BUGNION SA, Route de Florissant 10, 1211 Genève

Marque suisse n° 538 634



contre

DING SI EN
No. 22 Yangding Zhonglu,
Jiangtou,
Chendai Town, Jinjiang City
Fujian (CN)

Défenderesse

(Pas de représentation)

Enregistrement international n° 1 121 304



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. L'enregistrement international n° 1 121 304 « APP » ((fig.)) a été publié dans la Gazette OMPI des marques internationales n° 28/2012 du 2 août 2012. Il revendique la protection en Suisse pour les produits suivants:
« Vêtements ; layette (habillement); maillots de bain; chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; cravates; ceintures de cuir pour l'habillement; semelles pour articles chaussants; robes de mariée.» (classe 25)
2. Par requête du 29 novembre 2012, l'opposante a formé opposition totale contre la partie suisse de l'enregistrement international précité. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 538 634 « AP AVANT PREMIERE (fig.) », enregistrée en Suisse notamment pour les produits suivants :
« Vêtements, chaussures, chapellerie. » (classe 25)
3. Le 6 décembre 2012, l'Institut a émis un refus provisoire total (sur motifs relatifs) à l'encontre de l'enregistrement international attaqué. Un délai de trois mois au 6 mars 2013 a été imparti à la défenderesse pour désigner un mandataire en Suisse ou indiquer un domicile de notification en Suisse.
4. Aucun mandataire n'ayant été désigné dans le délai imparti, l'Institut a émis une décision de clôture de l'instruction en date du 2 avril 2013.

II. Conditions requises pour une décision 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. L'enregistrement international attaqué a été enregistré le 17 avril 2012. La marque suisse opposante est antérieure car elle a été déposée le 1^{er} juin 2005. 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.
3. La défenderesse n'ayant pas valablement désigné de mandataire dans le délai imparti, celle-ci est exclue de la procédure (art. 41 al. 1 LPM ; art. 21 al. 2 OPM).

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. Comparaison des produits

4. 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, Partie 5, ch. 7.1 et ss).

5. L'opposition est totale, à savoir à l'encontre de tous les produits revendiqués par la marque attaquée :
« Vêtements ; layette (habillement); maillots de bain; chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; cravates; ceintures de cuir pour l'habillement; semelles pour articles chaussants; robes de mariée.» (classe 25)
6. La marque opposante est protégée en Suisse notamment pour les produits suivants:
« Vêtements, chaussures, chapellerie. » (classe 25)
7. Tous les produits de la défenderesse visés par l'opposition sont repris à l'identique respectivement sont inclus dans le libellé de la marque opposante.
8. Il convient dès lors de conclure à une identité des produits.

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 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. Pour les 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. 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 prépondérants. 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, c h. 7.3.3).
3. La marque opposante est constituée de la partie verbale « AP », particulièrement perceptible de par sa position centrale, sa police en gras et majuscule, ainsi que de par sa taille conséquente par rapport au reste du signe. Elle bénéficie par ailleurs d'une écriture légèrement stylisée, avec pour particularité la plus visible l'absence de barre horizontale pour le « A ». Au-dessous de cette combinaison de lettres se trouve l'expression « AVANT-PREMIERE », dans une police beaucoup plus petite et standard, où seul le trait d'union est remplacé par un point.
4. Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que l'élément verbal « AP » est un élément marquant de la marque opposante, tant visuellement qu'auditivement. Il s'inscrira d'autant plus dans la mémoire du destinataire que cet élément se présente comme un vraisemblable acronyme de l'autre partie verbale « AVANT-PREMIERE ».
5. La marque attaquée est quant à elle constituée de la partie verbale « APP », représentée dans une police légèrement stylisée, la barre horizontale du « A » n'étant que partielle et courbée.
6. Il sied ici de noter que la seule composante figurative des signes consiste en l'utilisation de polices d'écritures et que celles-ci ne diffèrent en outre que peu d'une police standard. Par conséquent, elles ne sont pas à même de modifier de manière déterminante l'impression d'ensemble.
7. En comparant les signes, on constate que la marque attaquée « APP » reprend de manière très similaire l'élément marquant « AP » de la marque opposante. En effet, ces deux éléments verbaux présentent des concordances indéniables.
8. Sur un plan phonétique, on relève que ces deux éléments verbaux peuvent être perçus non seulement comme des acronymes mais également comme des mots. Dans ce dernier cas, qui concernera une partie non négligeable des destinataires, il existe même une identité phonétique parfaite (la syllabe « AP »). Si on considère ces éléments en tant qu'acronymes, la marque attaquée présente certes une syllabe de plus, mais cette dernière consiste en une répétition de l'avant-dernière (« P ») et risque ainsi d'être atténuée à la prononciation.

9. Au niveau visuel, les signes sont également à qualifier de similaires, dès lors que « AP » et « APP » ne divergent que par l'ajout d'un deuxième « P » à la suite du premier. La différence visuelle qui en résulte est ainsi faible non seulement sur le plan quantitatif mais aussi en raison de son type, la marque attaquée ne contenant pas d'élément « étranger » ou différent. En effet, les éléments « AP » et « APP » partagent les mêmes lettres.
10. Il convient dès lors de conclure à des similitudes phonétiques et visuelles évidentes. L'aspect sémantique ne peut quant à lui constituer un critère déterminant, dès lors qu'aucun des éléments « AP » et « APP » ne renvoie clairement à un sens qui ne se retrouve pas dans l'autre.
11. On rappellera par ailleurs qu'une concordance sur le début et/ou la fin des signes est particulièrement marquante selon la pratique et la jurisprudence (voir notamment TAF, B-7346/2009, Murolino / Murino ; ATF 122 III 382, E. 5a – Kamillosan). Tel est le cas en l'espèce et même davantage, puisque les deux éléments marquants « AP » et « APP » ne diffèrent que par leur milieu, que le signe attaqué reprend intégralement l'élément marquant « AP » et qu'en outre ce dernier constitue l'attaque du signe opposant.
12. Au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que les signes concordent de manière suffisamment ressemblante sur un élément verbal marquant. En outre et comme relevé ci-avant (infra ch. 6), les éléments figuratifs additionnels du signe attaqué ne sauraient avoir l'impact requis sur l'impression d'ensemble pour infirmer un tel constat. Il convient dès lors de conclure à une similitude des signes.

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 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 avec une exigence particulière si le signe attaqué est à même de se distinguer du signe opposant.
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). S'agissant de la présente cause, les produits visés sont principalement destinés au grand public, raison pour laquelle il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moyens (cf. not. TAF B-4260/2010, E. 7 Bally / BALU).
4. Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif, le domaine de similitude protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes (Directives, Partie 5, ch. 7.7). En l'espèce, l'élément marquant « AP » n'a pas de sens déterminé avec les produits en cause. Dès lors, il convient d'attribuer tant à cet élément qu'à la marque opposante dans son entier une force distinctive et un champ de protection au minimum normal.
5. Il a été constaté que la marque attaquée dans sa totalité reprend de manière très similaire un élément marquant et essentiel de la marque opposante. Par conséquent, au vu de ce qui précède et en tenant compte de l'identité des produits, il existe un risque de confusion.
6. L'opposition est donc bien fondée.

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'écritures et l'opposition est admise. Il convient dès lors de mettre à la charge de la défenderesse l'entier des frais et dépens. Ainsi, l'opposante se voit attribuer 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. La défenderesse est exclue de la procédure.
2. L'opposition n° 12734 contre l'enregistrement international n° 1 121 304 « APP » ((fig.)) est admise.
3. L'enregistrement international n° 1 121 304 « APP » ((fig.)) sera définitivement refusé à la protection en Suisse pour tous les produits revendiqués (Déclaration de refus définitif total - règle 18ter.3) du règlement d'exécution commun).
4. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
5. Il est mis à la charge de la défenderesse 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)..
6. La présente décision est notifiée aux parties, par publication dans la Feuille fédérale pour la défenderesse.

Berne, le août 2013

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.