

Décision Procédure d'opposition n° 12919 Dans la cause

A. TESTONI S.P.A.
Piazza XX Settembre 1
IT-I-40121 Bologna

Opposante

représentée par

BUGNION SA
Route de Florissant 10
1206 Genève

Enregistrement international n° 1 047 658 : « **TESTONI** »

contre

Roger Gloor
Im Weidstöckli 1
8113 Boppelsen

Défendeur

(pas de représentation)

Marque suisse n° 638 157 « **Thessoni** »

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° 638 157 « THessoni » a été publiée le 21 décembre 2012 dans Swissreg. Elle est enregistrée notamment pour les produits suivants:

Classe 3 : *Antitranspirantien (schweisshemmende Toilettmittel); ätherische Öle; Bade- und Duschgele und -salze (nicht für medizinische Zwecke), Parfüm.*

Classe 25 : *Bademäntel; bedruckte T-Shirts; Bekleidung, ausgenommen Schutzbekleidung, reflektierende oder fluoreszierende Elemente oder Materialien enthaltend.*

2. Par requête du 21 mars 2013, l'opposante a formé opposition partielle contre cette marque, à l'encontre des produits précités des classes 3 et 25. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1 047 658 « TESTONI », protégé en Suisse notamment pour les produits suivants :

Classe 3 : *Savons, savonnettes, désodorisants à usage personnel, produits nettoyants pour le corps et le visage, parfums, eaux de Cologne, lotions, huiles essentielles, mousses et huiles pour le bain, produits moussants pour le bain, lotions de bronzage, crèmes et huiles solaires, savons et mousses à raser, lotions après-rasage; dentifrices; cosmétiques, crèmes de beauté; crèmes pour le corps, la peau et le visage, lotions et masques de beauté, produits nettoyants pour la peau, lotions toniques pour le corps; crèmes pour les mains, lotions et crèmes pour le soin des pieds, produits de maquillage, ombres à paupières, eye-liners, rouge à lèvres, brillants à lèvres, mascaras, poudre de riz, rouges à joues, fonds de teint, correcteurs de vernis à ongles, vernis à ongles, produits de soins des cheveux; laques pour les cheveux, après-shampooings, lotions fixatives, teintures pour cheveux; shampooings, mousses et gels pour les cheveux; crèmes, produits de nettoyage et de cirage pour les articles de maroquinerie.*

Classe 5 : *Vêtements, tricots, jerseys et chandails, pull-overs, chemises, vestes, blousons aviateur, manteaux de pluie, anoraks, pèlerines, blazers, manteaux, pantalons, salopettes, jupes, caleçons et costumes de bain, robes de plage, paréos, habits de plage; sous-vêtements, chaussettes et bas, collants, foulards, châles, mouchoirs de soie, gants, cravates, gilets, ceintures; vêtements sport; vêtements de sport, survêtements; chaussures, bottes, sandales, sabots, chaussures de gymnastique et de sport, chaussons, tongs; chapeaux, casquettes, bérets et visières.*

3. Le 26 mars 2013, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 27 mai 2013 au défendeur pour présenter une réponse.
4. Le défendeur n'a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
5. Le 17 juin 2013, 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 30 novembre 2012, alors que l'enregistrement international sur lequel est basé l'opposition a été enregistré le 4 juin 2010, avec une priorité selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle (RS 0.232.04) au 29 avril 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. 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 3 : *Antitranspirantien (schweisshemmende Toilettmittel); ätherische Öle; Bade- und Duschgele und -salze (nicht für medizinische Zwecke), Parfüm.*

Classe 25 : *Bademäntel; bedruckte T-Shirts; Bekleidung, ausgenommen Schutzbekleidung, reflektierende oder fluoreszierende Elemente oder Materialien enthaltend.*

La marque opposante bénéficie de la protection notamment pour les produits suivants :

Classe 3 : *Savons, savonnettes, désodorisants à usage personnel, produits nettoyants pour le corps et le visage, parfums, eaux de Cologne, lotions, huiles essentielles, mousses et huiles pour le bain, produits moussants pour le bain, lotions de bronzage, crèmes et huiles solaires, savons et mousses à raser, lotions après-rasage; dentifrices; cosmétiques, crèmes de beauté; crèmes pour le corps, la peau et le visage, lotions et masques de beauté, produits nettoyants pour la peau, lotions toniques pour le corps; crèmes pour les mains, lotions et crèmes pour le soin des pieds, produits de maquillage, ombres à paupières, eye-liners, rouge à lèvres, brillants à lèvres, mascaras, poudre de riz, rouges à joues, fonds de teint, correcteurs de vernis à ongles, vernis à ongles, produits de soins des cheveux; laques pour les cheveux, après-shampooings, lotions fixatives, teintures pour cheveux; shampooings, mousses et gels pour les cheveux; crèmes, produits de nettoyage et de cirage pour les articles de maroquinerie.*

Classe 25 : *Vêtements, tricots, jerseys et chandails, pull-overs, chemises, vestes, blousons aviateur, manteaux de pluie, anoraks, pèlerines, blazers, manteaux, pantalons, salopettes, jupes, caleçons et costumes de bain, robes de plage, paréos, habits de plage; sous-vêtements, chaussettes et bas, collants, foulards, châles, mouchoirs de soie, gants, cravates, gilets, ceintures; vêtements sport; vêtements de sport, survêtements; chaussures, bottes, sandales, sabots, chaussures de gymnastique et de sport, chaussons, tongs; chapeaux, casquettes, bérets et visières.*

3. Les produits contestés « *Antitranspirantien (schweisshemmende Toilettmittel); ätherische Öle; Bade- und Duschgele und -salze (nicht für medizinische Zwecke), Parfüm* » (classe 3) se retrouvent à l'identique ou sont compris dans les produits de la classe 3 de la marque opposante. Ces produits sont donc identiques.

Les produits contestés « *Bademäntel; bedruckte T-Shirts; Bekleidung, ausgenommen Schutzbekleidung, reflektierende oder fluoreszierende Elemente oder Materialien enthaltend* » (classe 25) sont compris dans le terme général « vêtements » de la classe 25 de la marque opposante. Ces produits sont donc identiques.

4. Il convient ensuite de passer à l'examen des signes.

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. En l'occurrence, il y a lieu de comparer deux marques verbales. L'impression d'ensemble pour ce type de marque 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).
3. La marque opposante est constituée du mot « TESTONI ». La marque contestée est constituée du mot « THessoni ».
4. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure des lettres « T E S O N I » et se différencient par les lettres « T » (marque opposante) et « H..S » (marque contestée) : **TESTONI** // **THessoni**.
5. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « t e s (s) o n i ». Ils se différencient pas la consonne « t » figurant dans la marque opposante (le « h » de la marque contestée ne se prononce pas).
6. Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n'a de sens et donc il n'est pas possible d'effectuer une comparaison conceptuelle. Dans le cas où les signes seraient perçus comme des noms (patronymes), ils ne seraient pas similaires sur le plan conceptuel.
7. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les signes sont similaires sur le plan visuel et sur le plan auditif et de déterminer ci-après si les similitudes constatées sont susceptibles d'entraîner un risque de confusion.

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 un 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 s'agit 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 des classes 3 et 25 sont des produits de consommation relativement courante et qui s'adressent à tout un chacun. Le degré d'attention et la capacité de distinction du consommateur sont donc supposés être normaux.
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, la marque opposante ne dispose pas de signification descriptive en relation avec les produits en cause des classes 3 et 25. La marque opposante dispose de ce fait d'une force distinctive et

d'un champ de protection normaux en relation avec les produits revendiqués.

5. Les marques n'ont pas d'éléments dominants ou plus distinctifs. Les importantes convergences visuelles et phonétiques des signes relevées plus haut au point C. sont de nature à influencer de manière décisive leur impression d'ensemble, qui est très proche. Dans ces circonstances, les petites divergences existant entre les signes ne sont pas aptes à véritablement les distinguer. En présence de produits identiques, il existe ainsi un risque de confusion et/ou d'association. 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'écriture. Dès lors que l'opposition est admise dans sa totalité, il convient d'attribuer à l'opposante une somme de CHF 1'800.- 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° 12919 contre la marque suisse n° 638 157 « THessoni » est admise.
2. L'enregistrement de la marque suisse n° 638 157 « THessoni » est révoqué pour tous les produits compris dans les classes 3 et 25.
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 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 13 septembre 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.