

Décision Procédure d'opposition n° 12941 Dans la cause

Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)
Jakob-Stämpfli-Strasse 96
2502 Biel/Bienne

Opposante

représentée par

The Swatch Group SA
Petra Hlavacek
Service des marques
6, Faubourg du Lac
2501 Bienne

Marque suisse n° 623 755 « **OMEGA DEWDROP** »

contre

Ole Lynggaard A/S
Hellerupvej 15B
DK-2900 Hellerup

(pas de représentation)

Défenderesse

Enregistrement international n° 1 138 824 « **DEW DROPS** »

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° 1 138 824 « DEW DROPS » a été publié le 20 décembre 2012 dans la Gazette des marques internationales n° 2012/48. Il est enregistré pour les produits suivants:
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, ainsi que produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; articles de bijouterie, pierres précieuses; instruments horlogers et chronométriques.
2. Par requête du 28 mars 2013, l'opposante a formé opposition totale contre cette marque. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 623 755 « OMEGA DEWDROP », protégée en Suisse pour les produits suivants:
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.
3. Le 12 avril 2013, l'Institut a émis une notification de refus provisoire total (sur motifs relatifs) à l'encontre de l'enregistrement international attaqué. Conformément à l'art 42 LPM, le titulaire a été invité à désigner dans les trois mois un domicile de notification ou un mandataire domicilié en Suisse. Aucun domicile de notification ni aucun mandataire n'a été désigné dans le délai imparti.
4. Le 24 juillet 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, le délai commençant à courir pour les enregistrements internationaux (ou les désignations postérieures à ces enregistrements) dès le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la publication dans la Gazette OMPI des marques internationales est intervenue (art. 50 OPM). La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.

L'enregistrement international est protégé en Suisse depuis le 17 octobre 2012 avec une priorité selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (RS 0.232..04) au 14 juin 2012, alors que la marque suisse sur laquelle est basée l'opposition a été déposée le 7 décembre 2011. 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.

Il ressort de l'art. 42 LPM que le titulaire d'une marque qui n'a en Suisse ni domicile ni siège doit désigner un domicile de notification en Suisse. Si le défendeur qui n'a ni siège ni domicile en Suisse ne désigne pas un domicile de notification en Suisse dans le délai imparti par l'Institut, comme dans le cas d'espèce, il est exclu de la procédure et celle-ci est poursuivie d'office sans qu'il ne soit entendu (art. 21 al. 2 OPM) (voir 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. 4). Dans le cas d'espèce, la défenderesse est donc à exclure de la 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, Partie 5, ch. 7.1 et ss).
2. L'opposition vise tous les produits de la marque attaquée, à savoir :

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, ainsi que produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; articles de bijouterie, pierres précieuses; instruments horlogers et chronométriques.

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

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

4. Il convient de constater que les produits sont identiques et de passer ensuite 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. Les deux marques verbales à comparer sont les suivantes : OMEGA DEWDROP // DEW DROPS.
4. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure des lettres « DEW DROP » et se différencient par « OMEGA » (marque opposante) et « S » (marque contestée).
5. Sur le plan phonétique, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « DEW DROP » et se différencient par le son de « OMEGA » (marque opposante) et de « S » (marque contestée).
6. Sur le plan conceptuel, la marque opposante est composée du mot « omega » (24^{ème} lettre de l'alphabète grec/ dernier élément d'une série) et de « dewdrop » (« goutte de rosée »). La marque attaquée signifie « gouttes de rosée ». Pour la part du public qui serait en mesure de comprendre les mots anglais « dew drop », les signes seraient conceptuellement similaires dans cette mesure pour cette part du public. Cette interprétation est toutefois douteuse car « dew drop » ne fait pas vraiment partie du vocabulaire anglais de base ou courant supposé connu du public suisse moyen mais constitue plutôt une combinaison de mots spécifique nécessitant de bonnes connaissances d'anglais pour être comprise. En revanche, le terme « drop » seul (goutte) est un terme plus usuel et plus facilement compréhensible pour le public suisse. Il y a donc une certaine similitude conceptuelle entre les signes dans la mesure de ce mot.
7. Il convient de retenir que les signes sont similaires dans une certaine mesure et de déterminer si ces similitudes sont susceptibles de fonder 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 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, il y a lieu de considérer que, pour les produits visés de la classe 14, le degré d'attention du consommateur sera moyen.
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 de la classe 14 et sa force distinctive est normale.
5. La partie verbale « DEWDROP » de la marque opposante est reprise dans la marque attaquée. Il s'agit d'une partie importante de la marque opposante. Cette partie est distinctive en rapport avec les produits de la marque opposante. La reprise d'un élément essentiel est en général de nature à fonder un risque de confusion. Les différences constituées par « OMEGA » (marque opposante) et « S » (marque contestée) ainsi que les séparations de mots ne sont pas suffisantes pour occulter la convergence dans l'élément essentiel « DREW DROP » (OMEGA DREW DROP // DREW DROPS). Ainsi, compte tenu de l'identité des produits, il existe un risque de confusion 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 seul 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. La défenderesse est exclue de la procédure.
2. L'opposition n° 12941 contre l'enregistrement international n° 1 138 824 « DEW DROPS » est admise.
3. L'Institut émettra une déclaration de refus définitif total selon la règle 18ter3) du règlement d'exécution commun à l'encontre de l'enregistrement international attaqué.
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 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 28 octobre 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.