

Décision Procédure d'opposition n° 13040 Dans la cause

GLYCAN FINANCE corp Ltd
311 SHOREHAM STREET
SHEFFIELD S2 4F4
GB-Royaume-Uni

Opposante

représentée par Christian Daniel Assoun, Glycan Finance Corporation Ltd, 32 Route de Malagnou, 1208 Genève

Marque suisse n° 571 477 « Organisches Silizium G5 »

contre

Maurice Jaccard
Rue des Grottes 26
1201 Genève

Lucien Zbinden
Route de la Capite 159
1222 Vézenaz

Défendeurs

représentés par BUGNION SA, Route de Florissant 10, 1206 Genève

Marque suisse n° 640 010 « ORGANOSIL G5 »

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° 640 010 « ORGANOSIL G5 » a été publiée le 18 février 2013 dans Swissreg. Elle est enregistrée pour les produits suivants:
« Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie. » (classe 1)
«Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.» (classe 3)
«Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides. » (classe 5)
2. Par requête du 15 mai 2013, l'opposante a formé opposition totale contre cette marque.
3. Le 23 mai 2013, l'Institut a émis une décision impartissant un délai de 10 jours à l'opposante pour désigner le signe opposant, étant donné que cette dernière avait basé son opposition sur plusieurs de ses marques mais qu'une seule taxe avait été payée.
4. Le 31 mai 2013, soit dans le délai imparti, l'opposante a désigné la marque suisse n° 571 477 « Organisches Silizium G5 » en tant que signe opposant. Cette marque est protégée en Suisse pour les produits suivants:
« Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie. » (classe 1)
« Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. » (classe 3)
« Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.» (classe 5)
5. Le 7 juin 2013, l'Institut a émis une décision impartissant aux défendeurs un délai au 7 août 2013 pour présenter une réponse à l'opposition.
6. Les défendeurs n'ayant pas présenté de réponse, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction en date du 6 septembre 2013.

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 8 février 2013, alors que la marque suisse sur laquelle est basée l'opposition a été déposée le 13 décembre 2007. 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 tous les produits de la marque attaquée, à savoir :
 - « *Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.* » (classe 1)
 - « *Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.* » (classe 3)
 - « *Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.* » (classe 5)
3. La marque opposante est déposée pour les produits suivants :
 - « *Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.* » (classe 1)
 - « *Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.* » (classe 3)
 - « *Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.* » (classe 5)
4. On constate une identité pour tous les produits des classes 1 et 3, ainsi que pour la majorité de la classe 5. Les produits restants, à savoir les *aliments diététiques* et les *compléments alimentaires*, sont quant à eux hautement similaires aux *substances diététiques à usage médical* et aux *aliments pour bébés* de la marque opposante.
5. Il convient donc de reconnaître l'identité respectivement la forte similarité des produits en cause.

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. Concernant de telles signes, leur impression d'ensemble 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 marques en litige consistent en « Organisches Silizium G5 » pour le signe opposant et « ORGANOSIL G5 » pour le signe attaqué.
4. On constate que la marque attaquée reprend intégralement l'élément verbal "G5" de la marque opposante. Comme ce dit élément est en outre clairement perceptible, marquant et individualisé dans chaque signe, qu'il s'y retrouve à une place identique et qu'il n'y sera pas interprété de manière différente, il convient déjà de conclure à une similitude suffisante des marques en litige.

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 respectivement fortement similaires, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur certaine.
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 de la classe 3 sont considérés par la jurisprudence comme achetés avec un degré d'attention moyen (cf. not. TAF, B-4260/2010, Bally / BALU ((fig.)), consid.7), alors que les produits des classes 1 et 5 sont plutôt sollicités par un public spécialisé et ne sont pas de consommation quotidienne, raisons pour lesquelles il convient de leur attribuer un degré d'attention plus élevé (pour la classe 5, voir not. BVGer B-1700/2009, OSCILLOCOCCINUM / Anticoccinum, consid. 4.2).
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 repris « G5 » du signe opposant ne revêt pas de signification déterminée en rapport avec les produits sur lesquels se base l'opposition. Dès lors, tant l'élément repris « G5 » que la marque opposante dans son entier bénéficient d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
5. Par ailleurs, l'élément repris « G5 » doit être qualifié d'essentiel dans la marque opposante, dès lors qu'il est distinctif et qu'il y est parfaitement perceptible, individualisé et marquant (cf. supra C.4 et D. 4). En relation

avec certains produits (*savons; cosmétiques, lotions pour les cheveux en classe 3, produits pharmaceutiques et vétérinaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés en classe 5*), « G5 » se révèle même l'unique élément essentiel du signe opposant, dans la mesure où l'autre partie de ce dernier, à savoir "Organisches Silicium" ("silicium organique" en français), se révèle descriptive. En effet, il s'agit d'une molécule qui peut être contenue dans ces dits produits et constituer un argument de vente. On parle de silicium organique lorsqu'au moins une des liaisons covalentes de l'atome de silicium implique une molécule organique carbonée.

6. On constate dès lors la reprise d'un élément essentiel du signe opposant, élément qui se retrouve également individualisé dans la marque attaquée. Une telle reprise est de nature à fonder un risque de confusion selon la pratique et la jurisprudence (voir par exemple TAF, B-4151/2009 – GOLAY / Golay Spierer (fig.))
7. En outre, l'élément essentiel repris « G5 » est uniquement complété dans la marque attaquée par le terme « ORGANOSIL », qui ne saurait être en mesure d'occulter cette reprise. Au contraire, on constate que les signes présentent même une attaque identique et relativement longue (ORGAN). En relation avec les produits cités sous chiffre 5 ci-avant, la proximité des impressions d'ensemble des signes est encore davantage marquée. En effet, même si le terme « ORGANOSIL » n'a pas de sens déterminé, on constate qu'il présente des similitudes certaines avec la séquence "Organisches Silicium" de la marque opposante, en apparaissant comme une contraction de cette dite séquence. Ce renvoi à une « version raccourcie » de la marque opposante sera perceptible à tout le moins par les professionnels ayant déjà été confronté à la marque opposante.
8. Au vu de tout ce qui précède et en tenant compte de l'identité respectivement la forte similarité des produits, la différenciation du signe attaqué par rapport à la marque opposante est ainsi insuffisante pour nier un risque de confusion. Les signes présentent au contraire des similitudes certaines, au point que le consommateur percevra parfaitement dans le signe attaqué l'entier de la marque opposante ou au moins un élément essentiel de cette dernière.
9. Un risque de confusion devant être admis, l'opposition est ainsi 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 des défendeurs l'entier des frais et dépens. L'opposante se voit attribuer une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 1'800.- (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition).

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 13040 contre la marque suisse n° 640 010 « ORGANOSIL G5 » est admise.
2. La marque suisse n° 640 010 « ORGANOSIL G5 » sera révoquée dans sa totalité, à savoir pour tous les produits revendiqués en classes 1, 3 et 5.
3. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
4. Il est mis à la charge des défendeurs 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)..
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 6 décembre 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.