

Décision Procédure d'opposition n° 13504 Dans la cause

Tissot SA
17, chemin des Tourelles
2400 Le Locle

Opposante

représentée par

The Swatch Group SA
6, Faubourg du Lac
2502 Bienne

Marque suisse n° 476 342 :



contre

Pierre-André Cordey
Place Petit-St-Jean 5
1700 Fribourg

Défendeur

représenté par

Griffes Consulting SA
81, route de Florissant
1206 Genève

Marque suisse n° 650 742 :



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° 650 742 « T » (fig.) a été publiée le 6 novembre 2013 dans Swissreg. Elle est enregistrée notamment 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.
2. Par requête du 6 février 2014, l'opposante a formé opposition partielle contre cette marque, soit à l'encontre des produits précités de la classe 14. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 476 342 « T-Touch » (fig.), protégée en Suisse pour les produits suivants:
Classe 14 : Montres en tous genres et leurs parties; mouvements d'horlogerie et leur parties.
3. Le 11 février 2014, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 11 avril 2014 au défendeur pour présenter une réponse.
4. Le 11 avril 2014, soit dans le délai imparti, le défendeur a présenté la réponse.
5. Le 17 avril 2014, 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 4 août 2013, alors que la marque suisse sur laquelle est basée l'opposition a été déposée le 10 mars 2000. 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/rlma/rlma_f.pdf, Partie 5, ch. 7.1 et ss).
2. L'opposition vise les produits suivants de la marque attaquée :
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.
La marque opposante bénéficie de la protection pour les produits suivants :
Classe 14 : Montres en tous genres et leurs parties; mouvements d'horlogerie et leur parties.

3. Les produits contestés « *horlogerie et instruments chronométriques* » sont identiques aux produits de la marque opposante « *montres en tous genres et leurs parties* ».

Les produits contestés « *produits en ces matières [métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses* » ont des points de contact avec les produits de la classe 14 de la marque opposante. Ils peuvent avoir une nature proche, le même but, s'écouler par les mêmes canaux de distribution (bijouteries par exemples) et s'adresser aux mêmes consommateurs finaux. Ces produits sont donc similaires.

Les produits contestés « *métaux précieux et leurs alliages* » bien que pouvant être utilisés dans la fabrication des produits de la marque opposante, présentent toutefois des différences fondamentales avec eux. Les produits contestés sont des produits bruts alors que les produits de la marque opposante sont des produits finis. Ces groupes de produits s'adressent à des consommateurs distincts et sont écoulés par des canaux de distribution différents. Par ailleurs, ils n'ont pas le même but ni ne nécessitent les mêmes technologies. Ces produits sont donc différents (voir TAF, B-5467/2011, cons. 5.3 – NAVITIMER / Maritimer).

4. Il convient donc de reconnaître que les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. 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 combinées. En ce qui concerne 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).
3. La marque opposante est une marque combinée comportant, d'une part, un élément figuratif formé d'une lettre « T » de couleur blanche présentée à l'intérieur d'une surface ronde de couleur noire et, d'autre part, du mot « Touch » présenté dans une écriture légèrement stylisée. La marque contestée est composée d'un élément figuratif formé d'un cercle noir épais en gras à l'intérieur duquel figure une sorte de « T » dans la partie inférieure et qui est lié au cercle formant une sorte de prolongement ou d'unité.
4. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où tous les deux comprennent une lettre « T » (bien que celle-ci ne soit pas identique, elle est tout de même bien perceptible). Ils diffèrent par l'élément figuratif accompagnant le « T » : dans la marque opposante, un rond noir ou une pastille noire dans laquelle figure un « T » blanc ; dans la marque contestée, un cercle noir et un « T » noir qui y est appondu et présenté sur un fond blanc. Ils diffèrent également par la présence du mot « Touch » dans le signe opposant.
5. Sur le plan phonétique, les signes sont similaires dans la mesure du son de la lettre « T ». Ils diffèrent par le son du mot supplémentaire « touch » contenu dans le signe opposant.
6. Sur le plan conceptuel, la marque opposante comporte le mot « touch » (toucher). Les deux signes ont une lettre « T » en commun (pour autant que celle-ci soit perceptible). Ainsi, les signes sont conceptuellement similaires dans la mesure de la lettre « T ».

7. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de similitudes entre les signes 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 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 en partie identiques, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière en rapport avec ces produits.
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 14 tels que les montres peuvent être des objets chers et de luxe et par conséquent faire l'objet d'une attention particulière de la part du consommateur ; cependant, il peut s'agir aussi d'articles bon marché tels que des accessoires de mode ou des objets de consommation relativement courante. Ainsi, il y a lieu de considérer que, pour les produits visés de la classe 14, le degré d'attention du consommateur est moyen (voir TAF, B-4260/2010 [21.12.2011], cons. 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, la marque opposante ne dispose pas, dans son ensemble, de signification descriptive en relation avec les produits en cause de la classe 14 et dispose de ce fait d'un champ de protection normal. Il est à noter que la partie la plus distinctive de la marque est le « T » stylisé vu que le mot « touch » constitue une indication faible ou même descriptive en rapport avec une partie des produits, comme les montres par exemple (indication relative au fonctionnement « montres tactiles »). La marque opposante dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec les produits revendiqués. Les marques n'ont pas d'élément dominant (visuellement accrocheur).
5. L'opposante a présenté divers documents afin de démontrer la force distinctive accrue de sa marque. Ces documents consistent en une attestation notariale et des extraits de catalogues et de publicités. Il ressort de ces documents que la marque opposante, et en particulier la lettre « T », est utilisée sous diverses formes distinctes de l'enregistrement. Elle est par exemple utilisée seule avec divers graphismes ou associée à des éléments figuratifs autre que ceux de la marque opposante. L'opposante n'a pas non plus démontré – ni invoqué d'ailleurs – une marque de série reprenant les mêmes caractéristiques que la marque opposante. Tous ces documents font par ailleurs référence à la marque principale bien connue « Tissot » mais le fait que la marque opposante soit utilisée conjointement avec cette célèbre marque ne lui confère pas pour autant, et de ce seul fait, un caractère distinctif accru.
6. 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).

7. Les produits sont identiques, similaires et différents. Le degré d'attention est moyen. Le champ de protection de la marque opposante est normal. L'opposante a invoqué que le signe « T » était indubitablement associé à « Tissot » dont la connaissance serait incontestée. Il est fourni en annexe différents documents dont une attestation de notaire selon laquelle le signe « T » est utilisé depuis 1853 par l'entreprise « Tissot ». Cet élément « T » est toutefois souvent différent du « T » présenté dans le cas examiné ici (par exemple cadre carré et lettre « T » dans une autre police de caractère). Il est invoqué également que la gamme « Tissot T-Touch » ferait partie d'une gamme ayant un important succès et qui serait connue du public. Même si c'était le cas, il n'en reste pas moins que les signes ont seulement la lettre ou l'élément « T » en commun et que seul ce « T » est susceptible de fonder un risque de confusion.
8. De manière générale, et comme il l'est expliqué ci-dessus, la simple reprise d'un élément faible n'est pas de nature à fonder un risque de confusion, et, dans ce cas, de petites différences entre les signes permettent de les différencier. Ici, la lettre « T » est un élément faible en soi (qui n'est d'ailleurs pas protégeable en tant que simple lettre individuelle écrite dans une typographie standard, voir ATF 139 III 424 cons. 2.3.1 – MWATCH (fig.) et ATF 134 III 314 cons. 2 – M (fig.)). Ainsi, la seule concordance dans la lettre « T » n'est pas apte à elle seule à fonder un risque de confusion et les différences de présentation décrites dans la comparaison visuelle suffisent à distinguer les signes. Il convient de mentionner en particulier que le signe contesté forme une unité figurative à part entière (cercle lié à un trait vertical et à un trait horizontal) où la forme du « T » n'apparaît pas automatiquement de manière immédiate et/ou évidente car le signe fait plutôt penser à une sorte de représentation de bouton-poussoir (interrupteur par exemple) alors que, à l'opposé, le « T » de la marque opposante apparaît clairement, de manière détachée, au centre d'un cercle noir. Ainsi, malgré l'identité d'une partie des produits, il n'existe pas de risque de confusion. L'opposition est donc mal 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 rejetée dans sa totalité, il convient d'attribuer au défendeur une somme de CHF 1'000.- à titre de dépens.

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 13504 contre la marque suisse n° 650 742 « T » (fig.) est rejetée.
2. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
3. Il est mis à la charge de l'opposante le paiement au défendeur de CHF 1'000.- à titre de dépens.
4. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 26 juin 2014

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.