

Décision Procédure d'opposition n° 13112 Dans la cause

Diffulice Sàrl
2, rue Sigismond-Thalberg
1201 Genève

Opposante

représentée par Junod, Muhlstein, Lévy & Puder Avocats, 17, rue Töpffer, 1206 Genève

Enregistrement international n° 1 165 780 « FLASH MINUTE »

contre

MINUTE Cosmetics
Dorfstrasse 1
8332 Russikon

Défenderesse

Représentée par Dr. Daniel Alder, Kellerhals Anwälte, Rämistrasse 5, Postfach, 8024 Zürich

Marque suisse n° 641 898 « MINUTE Cosmetics »

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° 641 898 « MINUTE Cosmetics » a été publiée le 26.03.2013 dans Swissreg. Elle est enregistrée pour les produits suivants:
« Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege. »
2. Par requête du 25.6.2013, l'opposante a formé opposition totale contre cette marque. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1 165 780 « FLASH MINUTE », protégé en Suisse pour les produits et services suivants:
« Savons à usage personnel; parfums; produits de parfumerie; huiles essentielles; lotions pour les cheveux; dentifrices; cosmétiques; cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques pour épilation; produits pour les soins des ongles. »
« Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; salons de beauté; salons de coiffure; services de massage; services de manucure; services d'épilation corporelle à la cire pour les êtres humains. »
3. Le 8.7.2013, l'Institut a suspendu la procédure d'opposition jusqu'à droit connu sur l'admissibilité en Suisse de l'enregistrement international opposant.
4. Le 25.11.2013, l'Institut a informé les parties que la marque opposante avait été admise à la protection en Suisse et a imparti un délai jusqu'au 27.1.2014 à la défenderesse pour présenter une réponse.
5. Par courrier du 28.3.2014, soit dans le délai prolongé imparti, la défenderesse a présenté sa réponse.
6. Le 7.4.2014, 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 27.12.2012, alors que l'enregistrement international sur lequel se fonde l'opposition est antérieur car il a été inscrit au Registre international le 31.5.2013, avec priorité selon l'art. 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP) au 6.12.2012. 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 01.07.2014 [ci-après

Directives], sous

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/directives_marques/directives_marques.pdf,
Partie 5, ch. 7.1 et ss).

2. En l'espèce, l'opposition est dirigée contre les produits suivants de la marque attaquée :

Classe 3: « Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege. »

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

Classe 3: « Savons à usage personnel; parfums; produits de parfumerie; huiles essentielles; lotions pour les cheveux; dentifrices; cosmétiques; cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques pour épilation; produits pour les soins des ongles. »

3. Tous les produits de la marque attaquée sont des produits de beauté identiques ou compris dans le libellé de la marque opposante, laquelle revendique notamment les « parfums ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques » en classe 3.

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 tels 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. En l'espèce, les marques en litige consistent en « FLASH MINUTE » pour le signe opposant et « MINUTE Cosmetics » pour le signe attaqué. Les marques concordent exactement sur le terme « MINUTE », le seul qui pourrait fonder un risque de confusion. Les signes se distinguent en mesure du terme « FLASH » dans le signe opposant et « Cosmetics » dans le signe attaqué.
4. La reprise d'une marque ou la reprise d'un élément essentiel pour l'impression d'ensemble est de nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple CREPI, sic ! 1998, 194 –SECRET PLEASURES / PRIVATE PLEASURES). Il convient donc de déterminer en l'espèce si ce terme constitue un élément essentiel du signe opposant et si la concordance en question est de nature à 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, les produits visés de la classe 3 sont des produits de masse de consommation courante, raison pour laquelle il faut s'attendre à un degré d'attention normal.

4. Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif ; le domaine de similitude est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes (Directives, Partie 5, ch. 7.7). En l'espèce, il convient d'admettre que le terme « MINUTE » ne dispose pas de signification particulière en relation avec les produits sur lesquels se base l'opposition. Tout au plus, on pourrait relever que ce terme a un caractère allusif en ce qui concerne le temps d'application des produits en cause (facilité et rapidité dans l'application), cependant – contrairement à ce qui a été avancé par la défenderesse – ce renvoi n'est pas direct et exige un certain degré d'interprétation. « MINUTE » doit dès lors être considéré comme étant un élément essentiel du signe opposant disposant d'une force distinctive. Dès lors, il convient de conclure à un champ de protection au minimum normal tant pour ce terme que pour le signe opposant dans son entier.
5. Au vu de la reprise exacte d'un élément essentiel du signe opposant, la seule omission de l'élément verbal « FLASH » et l'adjonction de l'élément « Cosmetics » ne sont pas à même d'occulter cette dite reprise. De telles différences ne changent pas suffisamment l'impression d'ensemble des deux signes. D'ailleurs, ces différences ne confèrent non plus au signe attaqué un sens à ce point marquant qu'il puisse créer, s'agissant de produits identiques ou similaires, une divergence suffisante entre les deux signes en question. L'impression d'ensemble ne résulte ainsi pas suffisamment modifiée.
6. Par conséquent et compte tenu de tout ce qui précède, notamment la similarité des produits et le degré d'attention normal, il existe en l'espèce un risque de confusion.
7. 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. 8.4.).

L'opposition est admise et la procédure a nécessité un échange d'écriture. Il convient dès lors d'attribuer à l'opposante une indemnité de CHF 1'800.00 à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition).

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 13112 contre la marque suisse n° 641 898 « MINUTE Cosmetics » est admise.
2. La marque suisse n° 641 898 « MINUTE Cosmetics » sera révoquée dans sa totalité, à savoir pour tous les produits revendiqués en classe 3.
3. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
4. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante de CHF 1'800.00 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 3 juillet 2014

Division des marques

Sandra Tomic
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.