

Décision Procédure d'opposition n° 13410 Dans la cause

Dermafutura S.A.
Riva Albertolli 1
6901 Lugano

Opposante

représentée par

Jacobacci & Partners SA
Via Luganetto 3
6962 Lugano

Marque suisse n° 526 625



DERMAFUTURA

contre

GUANGZHOU UNIASIA COSMETIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
No.15 Kelin Road,Guangzhou Science City
Guangzhou City, Guangdong Province
CN-Chine

Défenderesse

Représentée par

Industrieberatung Maier AG
Gewerbstrasse 10,
Postfach
4450 Sissach

Marque suisse n° 648 425

SKYNFUTURE

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° 648 425 « SKYNFUTURE » ((fig.)) a été publiée le 11 SEPTEMBRE 2013 dans Swissreg. Elle est enregistrée pour les produits suivants:
Classe 3 : Kosmetika; Parfüms; Schönheitsmasken; Haarwasser; Schminke; Reinigungsmilch für Körper- und Schönheitspflege; Bleichcreme für die Haut; Lippenstifte; Haarspray; ätherische Öle.
2. Par requête du 10 décembre 2013, l'opposante a formé opposition totale contre les produits précités de cette marque. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 526 625 « DERMAFUTURA » ((fig.)), protégée en Suisse notamment pour les produits suivants:
Classe 3 : 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.
3. Le 18 décembre 2013, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 18 février 2014 à la défenderesse pour présenter une réponse.
4. Le 14 février 2014, soit dans le délai imparti, la défenderesse a présenté une réponse.
5. Le 21 février 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 28 août 2013, alors que la marque suisse sur laquelle est basée l'opposition a été déposée le 18 août 2004. 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 : Kosmetika; Parfüms; Schönheitsmasken; Haarwasser; Schminke; Reinigungsmilch für Körper- und Schönheitspflege; Bleichcreme für die Haut; Lippenstifte; Haarspray; ätherische Öle.

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

Classe 3 : *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.*

3. Les produits visés par l'opposition se retrouvent tels quels respectivement sont inclus dans le libellé de la marque opposante. Il convient dès lors d'admettre une identité.

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. Pour les marques combinées, il y a lieu d'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 prépondérants. 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, c h. 7.3.3).
3. Le signe opposant est constitué de la partie verbale « DERMAFUTURA », composée des termes aisément reconnaissables DERMA (*considéré par la pratique comme une indication directement descriptive dans le sens de peau ou relatif à la peau, cf. <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>*) et FUTURA (*adjectif italien très proche de ses traductions française et anglaise, à savoir « futur » et « future »*). Cette séquence verbale est représentée dans une écriture majuscule ne se démarquant que peu d'une police standard et est surmontée d'un élément figuratif représentant un carré noir dans lequel est inscrit un carré blanc plus petit.
4. La marque attaquée est quant à elle constituée de la partie verbale « SKYNFUTURE », représentée dans une police d'écriture quasiment standard. Ici également, le destinataire décomposera sans peine le signe pour, à tout le moins, individualiser le mot anglais FUTURE. Au vu des produits en cause, il ne fait aucun doute que la majorité des destinataires donnera aussi un sens déterminé à l'élément SKYN, à savoir qu'elle y verra le terme anglais « skin », identique phonétiquement et signifiant « peau ».
5. Il est à noter que les polices d'écritures utilisées dans les signes en litige ne sont pas à même de modifier de manière déterminante l'impression d'ensemble, dès lors qu'elles ne diffèrent pas ou peu d'une police standard.
6. Les signes concordent sur les termes « FUTURE/FUTURA », identiques sémantiquement et parfaitement perceptibles de part et d'autre tant visuellement que phonétiquement. La seule différence sur la dernière lettre, due à la traduction, ne saurait modifier la perception du consommateur, qui y verra le même mot. De plus, cette concordance est également de nature structurelle, dès lors que le terme commun est situé à une place identique dans chaque signe.
7. Par ailleurs et comme relevé ci-avant (cf. supra ch.4), la majorité des consommateurs reconnaîtra le terme « skin » dans la marque attaquée. Dans ce cas, on constate que les signes se révèlent même identiques dans leur totalité sur un plan conceptuel et structurel, à savoir par l'utilisation de la combinaison de « peau » et « futur ».
8. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de similitudes certaines entre les signes et même d'une identité sur certains plans.

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). Les produits en cause sont des objets de consommation relativement courante. Ainsi, il y a lieu de considérer que le degré d'attention du destinataire est moyen voire diminué car il s'agit de produits de masse (cf. not. TAF B-4260/2010 [21.12.2011], c. 7 - Bally / BALU (fig.)).
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. Il est vrai que la combinaison « DERMAFUTURA » peut être facilement traduite par « peau future » mais, prise dans son ensemble, elle reste indéterminée et sujette à interprétation. De même, le terme commun « FUTURA/FUTURE » est distinctif pour les produits en cause. Il convient dès lors de conclure à une force distinctive et à un champ de protection normaux.
5. Il a été jugé que les signes présentaient des similitudes importantes et même une identité conceptuelle et structurelle. En outre, le signe attaqué reprend un élément essentiel et individualisé du signe opposant, à savoir le terme « FUTURA/FUTURE ». Selon la pratique et la jurisprudence constante, une telle reprise est de nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple TAF, B-4151/2009 – GOLAY / Golay Spierer (fig.)). Le terme commun est en outre ici d'autant plus marquant que le deuxième terme de chaque signe se révèle descriptif dans le sens de « peau ».
6. Enfin, l'Institut constate que les ajouts graphiques indéterminés et peu marquants n'ont pas d'impact suffisant sur l'impression d'ensemble.
7. Au vu de tout ce qui précède, 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 concordances fortes, au point que le consommateur percevra dans le signe attaqué un élément essentiel de la marque opposante et/ou sera amené à faire de fausses associations.
8. Un destinataire pourrait certes percevoir des divergences visuelles et auditives entre les marques en présence, mais il pourrait facilement penser à une variante (linguistique p.ex.) de la marque de base ou à une marque de série et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu'il s'agit du même titulaire que l'opposante ou d'un titulaire qui lui est lié. On parle alors de risque de confusion indirect (cf. Directives, Partie 5, ch. 7.4.2).
9. L'opposition est dès lors 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. L'opposition n° 13410 contre la marque suisse n° 648 425 « SKYNFUTURE » ((fig.)) est admise.
2. L'enregistrement de la marque suisse n° 648 425 « SKYNFUTURE » ((fig.)) est révoqué.
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.- 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 30 juin 2014

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.