

Décision Procédure d'opposition n° 13680 Dans la cause

CONTER S.p.A.
Viale Europa n. 12
Lodi Vecchio (Milano)
Italie

Opposante

représentée par BOVARD AG, Patent- und Markenanwälte, Optingerstrasse 16, 3000 Bern 25

Marque suisse n° 407 437 « DENIM »

contre

Commander Holding BV
New Yorkstraat 50,
NL-1175 RD Lijnden
Pays-Bas

Défenderesse

Enregistrement international n° 1 191 409



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° 1 191 409 « CAST IRON PREMIUM DENIM » (fig) a été publié le 6 février 2014 dans la Gazette des marques internationales n° 4/2014. Il est enregistré notamment pour les produits suivants:

Classe 3: Savons, y compris savons pour les mains, savons de bain, gels de bain, gels de douche; mousses à raser, gels de rasage, lotions après-rasage, eaux de toilette, produits pour le soin de la peau (crèmes et gels) à usage cosmétique; parfums, huiles volatiles; produits cosmétiques; lotions capillaires; produits nettoyants pour les dents.

2. Par requête du 30 mai 2014, l'opposante a formé opposition partielle contre cette marque, à l'encontre des produits précités de la classe 3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 407 437 « DENIM », protégée en Suisse pour les produits suivants:

Classe 3 : Seifen, Parfümerien, ätherische Oele, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer und Haarpflegemittel, Zahnputzmittel; Deodorants für den persönlichen Gebrauch, Antitranspirantien.

3. Le 11 juin 2014, l'Institut a émis une notification de refus provisoire partiel (sur motifs relatifs) à l'encontre des produits susmentionnés sous chiffre 1. 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.
4. Le 9 décembre 2014, l'institut a informé l'opposante que la partie défenderesse n'avait pas désigné de mandataire dans le délai imparti, ni indiqué de domicile de notification en Suisse. Il 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 attaqué est protégé en Suisse depuis le 24 juillet 2013 avec priorité Benelux du 8 juillet 2013, alors que la marque suisse sur laquelle est basée l'opposition a été déposée le 23 mars 1993. 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 01.07.2014 [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 ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires, qu'ils proviennent de la même entreprise ou du moins qu'ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique des marques (Directives, Partie 5, ch. 7.1 et ss).
2. L'opposition vise les produits suivants de la marque attaquée :

Classe 3: Savons, y compris savons pour les mains, savons de bain, gels de bain, gels de douche; mousses à raser, gels de rasage, lotions après-rasage, eaux de toilette, produits pour le soin de la peau (crèmes et gels) à usage cosmétique; parfums, huiles volatiles; produits cosmétiques; lotions capillaires; produits nettoyants pour les dents.

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

Classe 3 : Seifen, Parfümerien, ätherische Oele, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer und Haarpflegemittel, Zahnputzmittel; Deodorants für den persönlichen Gebrauch, Antitranspirantien.

3. Les produits « savon y compris savons pour les mains, savons de bain, gels de bain, gels de douche; huiles volatiles ; produits cosmétiques ; lotions capillaires ; produits nettoyants pour les dents » de la marque attaquée sont manifestement identiques aux produits de la marque opposante.
4. En ce qui concerne les produits « eau de toilette ; parfum », on admet qu'ils sont compris dans le terme générique de « Parfümerien ».
5. Il en va de même pour les produits « mousses à raser, gels de rasage, lotions après-rasage, eaux de toilette, produits pour le soin de la peau (crèmes et gels) à usage cosmétiques » qui sont inclus dans l'indication « Mittel zur Körper-und Schönheitspflege ».
6. Il convient donc de reconnaître l'identité respectivement la forte similarité des produits en cause et de passer à l'examen des deux signes.

C. Comparaison des signes

1. De l'avis du 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 des éléments à l'élément distinctif principal d'une marque est insuffisant si ceux-ci ne sont pas aptes à modifier le signe de manière sensible 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 une marque verbale et une marque verbales/figurative. En ce qui concerne ces dernières, il faut examiner de cas en cas si la partie verbale ou la partie figurative d'une marque combinant éléments verbaux et figuratifs domine ou est d'une importance décisive. C'est également l'impression d'ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Toute forme de schématisme est à éviter ; en effet, 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, ch. 7.3.3).
3. En l'espèce, la marque opposante est constituée du mot « DENIM ». « Denim » est le nom d'un « tissu sergé servant à fabriquer les jeans », dont l'étymologie est « mot anglais américain, du nom de la ville de Nîmes » (dictionnaire le Petit Robert). La marque défenderesse, constituée des mots « CAST IRON PREMIUM DENIM », « cast » signifiant « coup, moule » et « iron » « fer » en anglais (dictionnaire Le Grand Robert & Collins), sont placés en début de marque sur la partie supérieure et sont inscrits dans une police 4 fois plus grande que l'inscription « PREMIUM DENIM », placée en dessous. En outre, une épée posée verticalement sur sa pointe sépare les termes « CAST » et « IRON » et un dragon stylisé dans un cercle se trouve en dessous des mots « PREMIUM DENIM ».
4. Sur le plan phonétique, les marques concordent sur le terme « DENIM » qui est l'unique élément de la

marque opposante. Ce terme se retrouve à la fin de la marque attaquée, après les 3 premiers termes « CAST IRON PREMIUM ». Les marques ne sont ainsi pas similaires du point de vue phonétique en tant que la suite des voyelles, le nombre de syllabes et la cadence diffèrent.

5. Sur le plan visuel, le terme « DENIM », constitutif de la marque opposante, est situé en dessous de l'indication « CAST IRON ». La valeur de la police de la ligne inférieure est d'un quart de celle la ligne supérieure.
6. Les éléments figuratifs, constitués d'une épée et d'un dragon n'ont pas une importance particulière, tant au niveau de l'impression d'ensemble que de la signification en relation avec les produits. Ils n'entraînent pas une perception singulière de la marque et peuvent être écartés.
7. Au niveau sémantique, « DENIM » n'est pas descriptif pour les produits en question ; ceci vaut également pour les termes de la marque attaquée « CAST IRON PREMIUM DENIM ». Il faut relever que le terme « CAST IRON » en relation avec la représentation d'une épée entre les termes « cast » et « iron » peut faire allusion au fer de l'épée. Ces termes sont susceptibles d'imprimer une signification propre différente de celle de la marque opposante « DENIM » qui renvoie à un tissu.
Le terme « PREMIUM », placé devant « DENIM », peut être compris comme une indication de qualité particulière pour les produits (les produits « DENIM » de qualité « PREMIUM »).
8. Au vu de ce qui précède, il convient de relever qu'il y a une similitude visuelle et phonétique des marques dans la mesure où celles-ci concordent dans le terme « DENIM » constitutif de la marque opposante. Comme le terme "DENIM", unique élément de la marque opposante, reste perceptible dans la marque attaquée comme élément indépendant, les signes ne se différencient pas non plus sur le plan sémantique. Il convient dès lors d'examiner si cet élément est susceptible d'entraîner un risque de confusion.

D. Risque de confusion

1. Il y a un 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 le risque de confusion est grand 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 particulière.
3. Il est important de savoir à quels cercles de destinataires les produits ou les services sont destinés et avec quel degré d'attention ils seront achetés ou pris en compte. Ainsi 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 et à une capacité de distinction moindre.
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, la marque opposante ne dispose pas de signification descriptive en relation avec les produits en cause de la classe 3. La marque opposante dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec les produits revendiqués.
5. L'opposante a fait valoir que la maque « DENIM » est une marque largement connue du public suisse pour les produits cosmétiques et de parfumerie. En procédure d'opposition, l'appréciation d'un caractère distinctif accru ne peut être admise d'office que de façon limitée. Si l'Institut ne dispose pas d'éléments indiquant que la marque opposante est connue, il ne tient pas compte de cet argument (Directives, Partie 5, ch. 7.7).

En l'espèce, l'opposante n'a pas démontré de manière suffisante que sa marque est connue et l'Institut se basera sur le caractère distinctif originaire de la marque (Directives, Partie 5, ch. 7.7).

6. Le fait d'ajouter des éléments à l'élément distinctif principal d'une marque est insuffisant si ceux-ci ne sont pas aptes à modifier le signe de manière sensible et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels. Le fait que la marque soit complétée par un autre signe ne change rien non plus. Ce procédé conduit à de fausses associations et à un risque de confusion au sens large. Pour créer une nouvelle marque, on ne peut pas simplement reprendre une marque de manière inchangée et la compléter par son propre signe. Si une marque antérieure ou si un de ses composants distinctifs, perçu comme un élément indépendant dans l'impression d'ensemble, est repris dans un signe plus récent, la similitude des signes est en général admise. Elle peut toutefois être niée si l'élément repris est à ce point intégré dans le nouveau signe qu'il y perd son individualité et qu'il n'y est pas perçu de façon indépendante (Directives, Partie 5, ch. 7.3).
7. La marque attaquée reprend intégralement la marque opposante « DENIM ». Les termes « CAST IRON » ne sont pas suffisants pour conférer à la marque attaquée une impression d'ensemble qui se démarque de la marque opposante. Il en va de même des éléments figuratifs. De plus, le terme « PREMIUM », placé devant « DENIM », pouvant être compris comme une indication de qualité particulière pour les produits concernés, renforce encore le renvoi à la marque antérieure. En l'espèce, le fait d'ajouter divers éléments à la marque antérieure « DENIM » n'est pas suffisant pour modifier le signe de manière sensible. La marque opposante reste perceptible dans la marque attaquée.
8. Ainsi, vu l'identité, voire la forte similarité des produits, le degré d'attention moindre des consommateurs et le champ de protection normal de la marque opposante, il y a lieu d'admettre un risque de confusion. Un destinataire pourra certes percevoir des divergences visuelles et auditives entre les marques en présence (dû au fait que dans la marque attaquée, l'élément "DENIM" est combiné avec d'autres éléments), mais il pourrait facilement penser à une variante 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). 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.).

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°13680 contre l'enregistrement international n° 1 191 409 « CAST IRON PREMIUM DENIM » (fig.) est admise.
3. L'Institut émettra une déclaration d'octroi partiel de la protection selon la règle 18ter2)ii) du règlement d'exécution commun admettant les produits suivants:
Classes 18 et 25: tous les produits revendus.
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 partie défenderesse.

Berne, le 2 février 2015

Division des marques

Doris Meyer Debonneville
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.