

Décision Procédure d'opposition n° 14865 Dans la cause

Mirabaud & Cie SA
Boulevard Georges-Favon 29
1204 Genève

Opposante

représentée par

Tavernier Tschanz
11bis, rue Toepffer
1206 Genève

Marque suisse n° P-539073 :



contre

Mirabank a.d. Beograd
Španskih boraca 1
RS-11070 Beograd

Défenderesse

non représentée

Enregistrement international n° 1282516 :



L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) 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° 1 282 516 « mirabank » (fig.) a été publié le 7 janvier 2016 dans la Gazette des marques internationales n° 52/2015. Il est enregistré pour les services suivants:
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
2. Par requête du 27 avril 2016, l'opposante a formé opposition totale contre cette marque.
3. L'opposition se fonde la marque suisse n° 539073 « M MIRABAUD 1819 » (fig.), protégée en Suisse pour les services suivants:
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, administration commerciale.

Classe 36 : Affaires financières et monétaires; affaires immobilières, bancaires; gestion de fortunes; constitution et gestion de fonds de placement; placement de fonds; services en matière de courtage institutionnel; services de bourse; information et conseils dans les domaines précités; conseil fiscal, estimations fiscales, expertises fiscales; mise à disposition d'informations financières et services financiers et bancaires à travers un réseau de télécommunications (Internet).
4. Le 10 mai 2016, l'Institut a émis une notification de refus provisoire total (sur motifs relatifs) à l'encontre de l'enregistrement international n° 1 282 516. 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.
5. Le 16 août 2016, la défenderesse n'ayant pas désigné de domicile de notification ni de mandataire en Suisse, 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 sur laquelle est basée l'opposition a été déposée le 12 août 2005 alors que la marque internationale attaquée a été enregistrée le 28 octobre 2015. 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, Partie 5, ch. 2.4.3 consultables sous https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/directives_marques/directives_marques.pdf).

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. Sont déterminants uniquement les produits et les services figurant dans la liste de la marque antérieure et non pas les produits et services actuellement identifiés par la marque (Directives, Partie 5, ch. 7.1).
2. L'opposition vise les services suivants de la marque attaquée :
3. Classe 36: *Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.*
4. La marque opposante bénéficie de la protection pour les services suivants :
 Classe 35 : *Gestion des affaires commerciales, administration commerciale.*

 Classe 36 : *Affaires financières et monétaires; affaires immobilières, bancaires; gestion de fortunes; constitution et gestion de fonds de placement; placement de fonds; services en matière de courtage institutionnel; services de bourse; information et conseils dans les domaines précités; conseil fiscal, estimations fiscales, expertises fiscales; mise à disposition d'informations financières et services financiers et bancaires à travers un réseau de télécommunications (Internet).*
5. Les services contestés «*affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières*» se retrouvent à l'identique dans le libellé de la marque opposante. Ces services sont donc identiques.
6. Les services contestés «*Assurances*» ont des points de contact avec les «*services en matière de courtage institutionnel*» de la marque opposante. En effet, les services de courtage institutionnel peuvent concerner des assurances. En outre, les services de type financier et les assurances sont quelquefois offerts par les mêmes catégories d'établissements qui se diversifient où le savoir-faire se confond ou est complémentaire dans le sens qu'un service d'assurance comprend un volet financier ou un service de type financier comprend ou est couplé à un service de type assurance. Il existe aussi des expressions comme «*bancassurance*» qui illustrent cette situation. Les services en cause peuvent aussi concerner les mêmes destinataires (voir par exemple CREPI MA-WI 27/01, cons. 4 – *arc All Risk Consulting (fig.) / Arcstar [fig.]*). Ces services sont donc similaires.
7. Les services contestés sont donc en partie identiques et en partie similaires. Il convient 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. Pour examiner 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 la marque verbale/figurative comportant l'élément verbal «*MIRABAUD*» précédé d'un élément figuratif s'apparentant à deux vagues ou deux lettres «*M*» superposées et suivi des chiffres 1819 inscrits à la verticale. La marque contestée est la marque verbale/figurative comportant l'élément verbal «*mirabank*» au-dessus duquel figure un élément graphique vert s'apparentant à la lettre «*M*» se

reflétant en miroir et dont le point sur le « i » est de couleur verte. La marque a été enregistrée avec la revendication de couleurs "Vert (355C panton) et noir (cool gray 11c panton)". En l'espèce, l'élément graphique influence sans doute l'impression d'ensemble de la marque attaquée, mais l'élément verbal « mirabank » reste néanmoins clairement reconnaissable comme élément indépendant de la marque. Lors d'une demande de services dans une agence ou à un guichet, c'est également plutôt l'élément verbal qui figure comme point d'orientation du consommateur et qui, dès lors, reste en mémoire comme élément marquant. Il semble dès lors justifié de comparer, en l'espèce, les deux éléments verbaux, soit « MIRABAUD » et « mirabank ».

4. L'impression d'ensemble de signes verbaux 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)
5. Sur le plan visuel, les signes concordent sur le début des signes (MIRAB). Ils sont en outre identiques dans la longueur, les deux marques se composant chacune de huit lettres. Ils diffèrent par leur deux dernières lettres (UD / NK), sur les graphismes et l'absence du nombre pour la marque attaquée. Il convient toutefois de relever que les graphismes pourraient aussi être perçus comme les lettres « M », superposées pour la marque opposante et en vert et en miroir dans la marque attaquée.
6. Sur le plan phonétique, les signes « MIRABAUD » et « mirabank » sont identiques sur le nombre de syllabes (MI RA BAUD/ mi ra bank), ont la même attaque (mirab) et présentent la même cadence. En outre, les deux premières syllabes sont identiques (« MI-RA » / « mi-ra »). Ils diffèrent par les deux dernières lettres « UD / nk » et la sonorité de la dernière syllabe (BAUD / bank).
7. Sur le plan sémantique, les signes ne présentent pas de similarité. La marque opposante sera perçue comme un nom de famille, alors que la marque attaquée peut être perçue comme la combinaison d'un prénom et d'un terme générique (banque en anglais).
8. En l'espèce toutefois, cette différence sémantique ne suffit pas à écarter et à compenser les fortes similitudes, voire les identités au niveau phonétique et visuel. Vu les fortes similitudes, il y a un risque évident de ne pas entendre ou de ne pas voir les différences. Seul un renvoi clair à un sens qui ne se retrouve pas dans l'autre marque permet de compenser les similitudes au niveau phonétique et visuel (Directives, Partie 5, ch. 7.3.1).
9. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de similitudes visuelles et phonétiques entre les signes et de passer à l'examen du 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 et 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 (Directives, Partie 5, ch. 7.5.). En l'espèce, les services étant partiellement identiques ou fort similaires, il convient d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.
3. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits et les services 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 services visés de la classe 36 sont des services de type

financier qui, par leur nature et leurs implications, supposent généralement un degré d'attention accru de la part du consommateur (voir TAF B-1009/2010, consid. 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.)). Il convient ainsi de considérer que le degré d'attention supposé du public est élevé.

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, le terme « MIRABAUD » de la marque opposante n'a pas de signification et donc pas de sens directement descriptif en rapport avec les services sur lesquels l'opposition est basée ; elle dispose ainsi d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
5. En l'espèce, les services sont en partie identiques et en partie similaires et les signes présentent des fortes similarités en particulier au niveau visuel et phonétique. Le champ de protection de la marque opposante est normal. Les similitudes sur les plans phonétique et visuel sont des éléments forts de convergence et déterminent de manière décisive l'impression d'ensemble des signes, qui est très proche. Les faibles différences existant entre les signes ne sont pas de nature à véritablement modifier l'impression d'ensemble. De plus, il convient de relever que l'élément verbal divergeant de la marque attaquée, à savoir le terme « bank », ne possède pas de force distinctive en relation avec les services en cause, car il constitue un terme générique et banal en relation avec ces derniers. Un risque de confusion doit par conséquent être admis, et ce malgré un degré d'attention élevé des consommateurs concernés. Même si le consommateur percevait des différences entre les signes, en l'espèce l'élément verbal « bank », des divergences dans les éléments graphiques et l'absence du nombre 1819, la concordance de l'attaque des marques dans le terme « mira », pourrait amener une partie du public à penser que la marque attaquée constitue une variante de la marque de base ou 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).
6. L'opposition est donc bien fondée. L'opposition étant admise partant d'un champ de protection normal de la marque opposante, la question de la force distinctive accrue de cette dernière, soulevée par l'opposante, peut dès lors rester ouverte.

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'écritures et l'opposition est admise. Dès lors que l'opposition est admise dans sa totalité, il convient d'allouer à l'opposante une somme de CHF 1'300.- à titre de dépens.

Il convient de mentionner que, bien que l'opposante ait écrit deux mémoires d'opposition pour deux procédures à l'encontre de la marque internationale n°1 282 516, l'une fondée sur la marque suisse n°539073 (procédure d'opposition n° 14865) et la seconde fondée sur la marque suisse n°503679 (procédure d'opposition n°14866), la problématique, l'état de fait et l'argumentation sont quasiment identiques. Il ne semble dès lors pas justifié d'attribuer une indemnité complète à l'opposante pour chaque procédure, mais une indemnité réduite de CHF 500.- par procédure.

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. La défenderesse est exclue de la procédure.
2. L'opposition n° 14865 contre L'enregistrement international n° 1 282 516 « mirabank » (fig.) est admise.
3. L'Institut émettra une déclaration de refus définitif total selon la règle 18ter3) du règlement d'exécution commun.
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 1'300.- 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 défenderesse.

Berne, le 15.11.2016
Division des marques

Baiocco Martine, lic. iur.
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.