

Décision Procédures n° 13741 et n° 13742 Dans la cause

Laboratoires Maurice Mességué
Chemin de Berdoulet, Z.I.,
F-32500 Fleurance

Opposante

représentée par Katzarov S.A., Rue des Epinettes 19, 1227 Genève

Procédure n° 13741: enregistrement international n° 572 567 « MAURICE MESSEGUE »

Procédure n° 13742: enregistrement international n° 1 115 788



contre

Alain Mességué SPA S.A.
Via al Molino 31
6926 Montagnola

Défenderesse

Représentée par Wiregroup S.A., Via al Molino 31, Casella postale 139, 6926 Montagnola



Marque suisse n° 657 314

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° 657 314 ALAIN CAMILLE MESSÉGUÉ SPA a été publiée le 11 avril 2014 dans Swissreg. Elle est enregistrée notamment pour les produits et services suivants:

Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.

Classe 43 : Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

2. Par requête du 11 juillet 2014, l'opposante a formé deux oppositions partielles contre cette marque, à l'encontre des produits et services précités des classes 3, 5, 43 et 44.
3. La procédure d'opposition n° 13741 (ci-après opposition 1) se fonde sur l'enregistrement international n° 572 567 « MAURICE MESSEGUÉ », protégé en Suisse pour les produits et services suivants:
4. *Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices et tous autres produits concernant la toilette.*
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques, substances et préparations diététiques à usage médical, aliments pour bébés.
Classe 16 : Papier, cartons et produits en carton, produits de l'imprimerie, livres, revues, catalogues.
Classe 30 : Thé, café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt, tisanes, plantes sélectionnées; produits diététiques à base de plantes.
Classe 42. Cures thermales, cures thérapeutiques.
5. La procédure d'opposition n° 13742 (ci-après opposition 2) se fonde sur l'enregistrement international n° 1 115 788  protégé en Suisse pour les produits et services suivants:

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, huiles à usage cosmétique, produits cosmétiques, préparations cosmétiques pour le bain ou pour la douche, produits de démaquillage, produits de maquillage, produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau); préparations cosmétiques composées d'extraits de plantes sous forme de gélules; lotions pour le soin des cheveux; désodorisants à usage personnel (parfumerie); dentifrices.

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, compléments alimentaires à usage médical; préparations de vitamines, d'oligo-éléments ou d'extraits de plantes, à usage médical; tisanes et infusions médicinales, herbes médicinales; sucre à usage médical; désinfectants; parasitocides; compléments nutritionnels à usage cosmétique; compléments nutritionnels non à usage médical à base des substances alimentaires citées en classe 30.

Classe 30 : Café, thé, infusions non médicinales, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, biscuiterie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; substances diététiques à base des substances alimentaires précitées.

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés) et graines (semences), fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles; plantes sélectionnées; plantes fraîches non à usage médical destinées à l'alimentation humaine; algues destinées à l'alimentation humaine.

Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros des produits susvisés, services de vente par correspondance des produits susvisés, services de vente au moyen d'un réseau informatique mondial des produits susvisés; publicité; publication de textes publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; gestion des affaires commerciales, administration commerciale; conseils, informations ou renseignements d'affaires; services d'abonnement à des journaux; étude et recherche de marchés; sondages d'opinion; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; traitement administratif des commandes d'achat; organisation d'expositions et de foires à but commercial ou de publicité; gestion de fichiers informatiques; recueil et systématisation de données dans un fichier central.

Classe 44 : Services de soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; salons de beauté, salons de coiffure; services de thalassothérapie, de balnéothérapie; centres de remise en forme, à savoir centres de cure; services de diététiciennes; services de conseils en matière de diététique.

6. Le 21 juillet 2014, l'Institut a émis deux décisions (opposition 1 et 2) impartissant un délai jusqu'au 22 septembre 2014 à la défenderesse pour présenter une réponse aux oppositions en cause.
7. Sur demande de la défenderesse, l'Institut a émis deux prolongations de délais, la dernière échéant au 26 janvier 2015 pour chacune des oppositions en cause dans les présentes procédures.
8. Le 23 janvier 2015, soit dans le délai imparti, la défenderesse a présenté sa réponse dans les deux procédures.
9. Le 5 février 2015, l'Institut a émis une décision de clôture dans chacune desdites procédures 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 en Suisse depuis le 31 octobre 2013, alors que les enregistrements internationaux sur lesquels sont basées les oppositions ont été enregistrés le 5 juillet 1991 (opposition 1) et le 13 février 2012 avec priorité selon l'art. 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP) au 4 novembre 2011 (opposition 2). Les oppositions ont été introduites dans le délai et les formes requises. Les taxes ont été payées dans le délai. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans les présentes procédures.

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 ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

B. Comparaison des produits et services

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 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 2014 [ci-après Directives], sous <https://www.ige.ch/fr/infos-juridiques/domaines-juridiques/marques/directives-en-matiere-de-marques.html>, Partie 5, ch. 7.1 et ss).

2. Les oppositions 1 et 2 visent les produits et services suivants de la marque attaquée:

Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.

Classe 43 : Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

3. Dans l'opposition 1, la marque opposante bénéficie de la protection pour les produits et services suivants:

Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices et tous autres produits concernant la toilette.

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques, substances et préparations diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

Classe 16 : Papier, cartons et produits en carton, produits de l'imprimerie, livres, revues, catalogues.

Classe 30 : Thé, café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt, tisanes, plantes sélectionnées; produits diététiques à base de plantes.

Classe 42. Cures thermales, cures thérapeutiques.

4. Il y a identité avec tous les produits de la classe 3, revendiqués par la marque attaquée, dont la formulation se retrouve à l'identique dans la marque opposante.
5. En ce qui concerne la classe 5, il y a identité pour les « produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances diététiques à usage médical; aliments pour bébé ». Il faut admettre à tout le moins la similarité entre les « aliments et substances diététiques à usage vétérinaire » avec les « produits vétérinaires » ainsi qu'entre les « compléments alimentaires pour êtres humains et animaux » avec les « aliments pour bébé » respectivement les « produits vétérinaires ».
6. En classe 43, les « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire » et en classe 44, « services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains » de la marque attaquée sont similaires aux services de « cures thermales et cures thérapeutiques » de la classe 42 de la marque opposante. En effet, ces dernières sont souvent associées à divers services relatifs au bien-être, aux soins et à l'hôtellerie tels que ceux revendiqués par la marque attaquée et offerts dans le cadre d'une même prestation par un même prestataire, une clinique par exemple.
7. En ce qui concerne l'examen de la similarité des « services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture » de la classe 44, il faut relever qu'une similarité peut également exister entre produits et services. Il est alors essentiel de déterminer si les services sont logiquement ou du moins usuellement liés à l'offre des produits et si l'utilisateur les perçoit comme un ensemble de prestations formant un tout au plan économique. Cette similarité sera admise lorsque le public concerné peut déduire, sur la base de leur signification économique et de leur destination ou encore de leur lieu de production habituel, que les produits et les services proviennent de la même entreprise (arrêt du TAF B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.2 Activia/Activia et les réf. cit.).
Il est usuel que les « services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture » soient liés à l'offre des produits correspondants (vente d'arbres). Le produit et le service forment un tout. En effet, certaines entreprises actives dans la vente de ces produits offrent également le service y afférent. Dès lors on peut admettre une similitude entre les « services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture » (classe 44) de la marque attaquée et les « produits agricoles, horticoles, forestiers et graines » (classe 31) de la marque opposante.
8. Par contre, pour les « services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour animaux » compris en classe 44 de la marque attaquée, on ne peut reconnaître de similitude avec les « produits vétérinaires » (classe 5) ou les « aliments pour animaux » (classe 31) de la marque opposante, dans la mesure où il n'est pas dans les habitudes commerciales des entreprises actives dans la commercialisation de produits vétérinaires ou d'alimentation animale d'offrir également des services de soins d'hygiène et de beauté pour animaux. D'ailleurs, il n'y a pas non plus de liens avec les produits des autres classes.

Pour ces services, il n'y a dès lors pas lieu de procéder à l'examen du risque de confusion entre les marques dans la mesure où il n'y a ni identité ni similarité entre les produits et services concernés.

9. Dans l'opposition 2, la marque opposante bénéficie de la protection pour les produits et services suivants :

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, huiles à usage cosmétique, produits cosmétiques, préparations cosmétiques pour le bain ou pour la douche, produits de démaquillage, produits de maquillage, produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau); préparations cosmétiques composées d'extraits de plantes sous forme de gélules; lotions pour le soin des cheveux; désodorisants à usage personnel (parfumerie); dentifrices.

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, compléments alimentaires à usage médical; préparations de vitamines, d'oligo-éléments ou d'extraits de plantes, à usage médical; tisanes et infusions médicinales, herbes médicinales; sucre à usage médical; désinfectants; parasitocides; compléments nutritionnels à usage cosmétique; compléments nutritionnels non à usage médical à base des substances alimentaires citées en classe 30.

Classe 30 : Café, thé, infusions non médicinales, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, biscuiterie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; substances diététiques à base des substances alimentaires précitées.

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés) et graines (semences), fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles; plantes sélectionnées; plantes fraîches non à usage médical destinées à l'alimentation humaine; algues destinées à l'alimentation humaine.

Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros des produits susvisés, services de vente par correspondance des produits susvisés, services de vente au moyen d'un réseau informatique mondial des produits susvisés; publicité; publication de textes publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; gestion des affaires commerciales, administration commerciale; conseils, informations ou renseignements d'affaires; services d'abonnement à des journaux; étude et recherche de marchés; sondages d'opinion; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; traitement administratif des commandes d'achat; organisation d'expositions et de foires à but commercial ou de publicité; gestion de fichiers informatiques; recueil et systématisation de données dans un fichier central.

Classe 44 : Services de soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; salons de beauté, salons de coiffure; services de thalassothérapie, de balnéothérapie; centres de remise en forme, à savoir centres de cure; services de diététiciennes; services de conseils en matière de diététique.

10. En ce qui concerne les produits de la classe 3, il y a manifestement identité avec les produits de la marque opposante revendiqués dans la même classe.
11. Les produits de la classe 5 sont pour partie identiques à ceux de la marque opposante et pour partie similaires pour les « aliments pour bébés » avec les « compléments nutritionnels non à usage médical à base des substances alimentaires citées en classe 30 ».
12. En classe 43, les « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire » de la marque attaquée sont similaires aux « services de soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; services de thalassothérapie, de balnéothérapie, centres de remise en forme, à savoir centre de cure ; services de diététiciennes ; services de conseils en matière de diététique » de la classe 44 de la marque opposante. Ces divers services sont souvent associés à une même prestation dans le domaine de la santé et du bien-être et offerts par un même prestataire, une clinique par exemple.
13. En ce qui concerne l'examen de la similarité des « services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture » de la classe 44, il faut relever qu'une similarité peut également exister entre produits et services. Il est alors essentiel de déterminer si les services sont logiquement ou du moins usuellement liés à l'offre des produits et si l'utilisateur les perçoit comme un ensemble de prestations formant un tout au plan économique. Cette similarité sera admise lorsque le public concerné peut déduire, sur la base de leur signification économique et de leur destination ou encore de leur lieu de production habituel, que les produits et les services

proviennent de la même entreprise (arrêt du TAF B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.2 Activia/Activia et les réf. cit.).

Il est usuel que les « services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture » soient liés à l'offre des produits correspondants (vente d'arbres). Le produit et le service forment un tout. En effet, certaines entreprises actives dans la vente de ces produits offrent également le service y afférent. Dès lors, on peut admettre une similitude entre les « services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture » (classe 44) de la marque attaquée et les « produit agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés) et graines (semences)» (classe 31) de la marque opposante.

14. Par contre, pour les « services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour animaux » compris en classe 44 de la marque attaquée, on ne peut reconnaître de similitude avec les produits de la marque opposante notamment avec les « produits vétérinaires » (classe 5), dans la mesure où il n'est pas dans les habitudes commerciales des entreprises actives dans la commercialisation de produits vétérinaires ou d'alimentation animale d'offrir également des services de soins d'hygiène et de beauté pour animaux. D'ailleurs, il n'y a pas non plus de liens avec les produits des autres classes.

Pour ces services, il n'y a dès lors pas lieu de procéder à l'examen du risque de confusion entre les marques dans la mesure où il n'y a ni identité ni similarité entre les produits et services concernés.

15. Il convient donc de reconnaître l'identité respectivement la forte similarité des produits et services suivants :

Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.

Classe 43 : Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

Classe 44 : Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains. services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture »

et de passer à l'examen des signes opposés.

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. Dans l'opposition 1, la marque opposante est une marque verbale constituée du nom « MAURICE MESSEGUÉ » et la marque défenderesse une marque combinée « AM ALAIN CAMILLE MESSÉGUÉ SPA » (fig.). Ainsi, il y a lieu de comparer une marque verbale et une marque verbale/figurative. Concernant de telles marques, 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 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 attaquée a été enregistrée avec la revendication de couleur bleue. Le nom « ALAIN CAMILLE MESSÉGUÉ » est deux fois plus grand que le mot « SPA ». Au-dessus de l'élément verbal se trouve un monogramme composé des lettres majuscules « A » et « M » entrelacées, le « A » étant d'une couleur bleue plus claire que la lettre « M ». Cet élément plus graphique (lettres en style monogramme) est 6 fois plus grand que le nom « ALAIN CAMILLE MESSÉGUÉ ».
4. Sur le plan phonétique, la marque attaquée reprend la seconde partie de la marque opposante constituée d'un nom de famille de trois syllabes « MESSÉGUÉ ». La première partie des marques diffère, la marque opposante est constituée du prénom « MAURICE », la marque attaquée des prénoms « ALAIN CAMILLE ». Elles diffèrent également en ce que la marque attaquée se termine avec le mot « SPA » après le nom de

famille et du fait de l'adjonction d'un second prénom est plus longue que la marque opposante.

5. Sur le plan visuel, les marques sont similaires dans la reprise par la marque attaquée du nom « MESSEGUE » qui constitue visuellement la seconde moitié de la marque opposante, la première moitié étant constituée du prénom « MAURICE ». Les marques se différencient dès lors par les prénoms (respectivement Maurice et Alain Camille), par l'adjonction du mot « SPA » en fin de marque attaquée ainsi que par la couleur bleue revendiquée par celle-ci.
6. Au niveau sémantique, les marques se différencient peu dans leur signification, car elles représentent toutes les deux un renvoi à une personne (prénom et nom, respectivement deux prénoms pour la marque attaquée, le nom « MESSÉGUÉ », étant identique). Seul le terme « SPA » de la marque attaquée renvoie à une signification particulière à savoir « bain bouillonnant à remous dont l'eau est recyclée en circuit fermé » ou « centre d'hydrothérapie » (Larousse).
7. Au vu de ce qui précède, dans le cadre de l'opposition 1, la similarité auditive, visuelle et sémantique entre les signes est réalisée dans la reprise du nom « MESSÉGUÉ », constitutif de l'élément prépondérant de la marque opposante. Il convient dès lors d'examiner si la reprise de cet élément est susceptible d'entraîner un risque de confusion.
8. Dans l'opposition 2, la marque opposante est constituée des éléments « M MESSEGUE LABORATOIRES » (fig.) et la marque défenderesse de « AM ALAIN CAMILLE MESSÉGUÉ SPA » (fig.). Ainsi, il y a lieu de comparer deux marques verbales/figuratives. Les marques opposées possèdent toutes deux des revendications de couleur, vert et blanc pour la marque opposante, bleu pour la marque attaquée. Elles ont également en commun des lettres isolées, « M » pour la marque opposante, « AM » en monogramme pour la marque attaquée. La marque opposante contient en outre un élément figuratif représentant une sorte de tige placée horizontalement avec trois feuilles à l'extrémité droite, tige qui ondule sous la lettre « M ».
9. Sur le plan phonétique, les marques ont en commun le nom de famille « MESSÉGUÉ ». Elles diffèrent dans leurs autres contenus, soit pour la marque attaquée les prénoms « ALAIN CAMILLE » et l'indication « SPA » et pour la marque opposante le terme « LABORATOIRES ». Elles n'ont pas le même nombre de syllabes, ni la même cadence.
10. Sur le plan visuel, la marque attaquée reprend le nom de famille « MESSÉGUÉ » (6 mm de hauteur) mis en évidence de par sa grandeur par rapport au terme « LABORATOIRES » (3 mm de hauteur) ainsi que de par sa position, au-dessus de ce dernier terme. Les marques sont similaires dans ce qu'elles ont toutes deux des lettres isolées placées au même endroit à savoir en haut du signe. Ces lettres sont mises en évidence par l'utilisation d'une police plus grande (environ 3 fois plus grande que l'indication du nom « MESSEGUE » dans la marque opposante et 4 fois plus grande que l'indication du nom « ALAIN CAMILLE MESSÉGUÉ » dans la marque attaquée). Elles ont également des couleurs et des polices d'écritures relativement proches. La construction graphique générale des marques est très similaire.
11. Au niveau sémantique, il faut constater que la marque opposante, en faisant référence au terme « LABORATOIRES », diffère de la marque attaquée qui fait référence au terme « SPA ». Toutefois, on distingue une similitude dans la reprise du même nom de famille.
12. Au vu de ce qui précède, dans le cadre de l'opposition 2, la similarité auditive, visuelle et sémantique entre les signes est réalisée dans la reprise du nom « MESSÉGUÉ », constitutif de l'élément prépondérant de la marque opposante et dans une certaine mesure dans la construction graphique du signe et d'un choix de couleur assez similaire. Il convient dès lors d'examiner si ces éléments 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 et services en cause dans les oppositions 1 et 2 étant identiques, respectivement fortement similaires, sauf pour les services de la classe 44 mentionnés ci-dessus, 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 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). 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. En revanche, les produits et services des classes 5, 43 et 44 étant des produits ou services liés aux soins médicaux pour les humains, on peut admettre que le degré d'attention du consommateur pour ces produits et services est plus 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).
5. Il y a lieu de souligner qu'en ce qui concerne les noms propres, le nom de famille bénéficie en général d'une force distinctive plus grande que le prénom (ATF 95 II 358 – Elizabeth Arden). Selon l'expérience générale de la vie, le consommateur moyen confronté à une marque composée d'un prénom et d'un nom de famille se rappellera plutôt du nom de famille (BGer in sic! 2008, 295, E. 6.4.5 - Rossi). Dès lors, il faut attribuer au nom « MESSÉGUÉ » une force distinctive plus grande que les prénoms en cause. En l'espèce, les marques coïncident dans le nom de famille « MESSEGUE ». Dans la marque attaquée, ce nom de famille, soit l'élément caractéristique de la marque opposante, est au premier plan puisqu'il est simplement précédé de deux prénoms. Il est à ce titre régnant.
6. Dans le cadre de l'opposition 1, la marque opposante ne possède pas de signification descriptive en relation avec les produits et services des classes concernées. Elle est composée d'un prénom et d'un nom de famille et dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec les produits et services revendiqués. En outre, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, le nom « MESSEGUE » possède une force distinctive plus grande que le prénom « MAURICE ».
7. En l'espèce, le nom « MESSEGUE » considéré comme l'élément principal de la marque opposante est repris à l'identique. La reprise des éléments caractéristiques principaux d'une marque antérieure n'est qu'exceptionnellement admise. Une telle exception suppose que le sens du signe soit modifié par l'élément ajouté ou alors que l'élément repris constitue un signe faible auquel un élément ayant un fort caractère distinctif est ajouté (CREPI, sic ! 2006, 269 – Michel (fig.) / Michel Compte Waters (fig.)). Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où le sens du signe attaqué n'est pas modifié par l'adjonction du mot « SPA » qui, pour les produits et services revendiqués, renvoie à leur provenance, respectivement le lieu de fourniture des services. D'autre part, la différenciation au niveau des prénoms n'est pas suffisante pour éloigner le risque de confusion.
8. En outre, la revendication, par la marque attaquée, de la couleur bleue n'est pas à même d'apporter une différenciation suffisante pour écarter tout risque de confusion. En effet, il faut relever qu'en l'absence de revendication de couleurs, la marque opposante est protégée dans toutes les couleurs possibles, notamment dans la couleur de la marque attaquée (cf. H. David, Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesetz, art. 29, N. 6).
9. Au vu de ce qui précède, la différenciation au niveau des prénoms (respectivement Maurice et ALAIN CAMILLE.), l'adjonction du mot « SPA » ainsi que la couleur revendiquée ne permettent pas à la marque attaquée d'écarter tout risque de confusion avec la marque opposante.
10. Il en va de même de l'adjonction, dans la partie supérieure de la marque attaquée, du monogramme « AM ». Le choix des couleurs et du graphisme met en avant la lettre « M » qui est la première lettre du nom « MESSEGUE ». Cet élément graphique n'est dès lors pas suffisant pour écarter le risque de confusion. Il le souligne au contraire.

11. Dans le cadre de l'opposition 2, la marque opposante est distinctive dans sa partie « M MAURICE MESSEGUE » et descriptive dans l'indication « LABORATOIRES », laquelle pourrait être considérée, pour les produits en question, comme le lieu d'élaboration et fabrication de ces derniers. Dû au nom de famille, la marque opposante dispose d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec les produits et services revendiqués.
12. Au niveau du risque de confusion, la marque attaquée reprend l'élément distinctif principal de la marque opposante à savoir le nom « MESSEGUE ». Elle reprend également la structure graphique de la marque opposante en mettant des lettres au-dessus du nom de famille.
13. La reprise des éléments caractéristiques principaux d'une marque antérieure n'est qu'exceptionnellement admise. Une telle exception suppose que le sens du signe soit modifié par l'élément ajouté ou alors que l'élément repris constitue un signe faible auquel un élément ayant un fort caractère distinctif est ajouté (CREPI, sic ! 2006, 269 – Michel (fig.) / Michel Compte Waters (fig.)). Comme mentionné sous le point 9 ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce. L'adjonction du mot « SPA » élément non distinctif pour les produits et services dont on a admis la similarité, ne permet pas de donner un caractère distinctif fort à la marque. En outre, sa signification se rapproche de celle du mot « LABORATOIRES », dans le sens de la provenance des produits pour les deux indications, les spas étant de plus en plus associés à une marque de produits de beauté particulière, voire même créés pour la diffusion de tels produits. Par ailleurs, la reprise du « M », dans une police de caractère très similaire, mis en évidence par l'utilisation d'une couleur plus foncée que celle de la lettre « A » moins visible, augmente encore le risque de confusion entre les marques. Enfin, la différenciation au niveau du prénom n'est pas suffisante pour éloigner le risque de confusion.
14. Au vu de ce qui précède, l'adjonction dans la marque attaquée des prénoms « ALAIN » et « CAMILLE » ainsi que du mot « SPA », de même que la couleur revendiquée ne permettent pas à la marque attaquée de se différencier suffisamment de la marque opposante pour écarter tout risque de confusion avec celle-ci.
15. Il en va de même du monogramme « AM » situé dans la partie supérieure de la marque attaquée. Le choix des couleurs et du graphisme met en avant la lettre « M » qui s'apparente à la lettre « M » de la marque opposante également située graphiquement dans la partie supérieure de la marque. Cet élément graphique n'est dès lors pas suffisant pour écarter le risque de confusion.
16. En conséquence, vu le champ de protection normal des marques opposantes, l'identité, respectivement la forte similarité des produits et services (sauf certains services identifiés sous le chapitre B. point 8.) ainsi que la grande similitude des signes, le degré d'attention moindre des consommateurs pour les produits de la classe 3 et malgré le degré d'attention plutôt élevé pour les autres produits et services, il y a lieu d'admettre, dans la mesure des produits et services identiques et similaires déjà invoqués, un risque de confusion pour les deux oppositions 1 et 2.
17. Un destinataire pourra certes percevoir des divergences visuelles et auditives entre les marques en présence (dues au fait que dans la marque attaquée, l'élément « MESSÉGUÉ » 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 (Directives, Partie 5, ch. 7.4.2).
18. Les oppositions 1 et 2 sont donc bien fondées pour tous les produits et services attaqués sauf les « services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour animaux ».
19. Pour le surplus, l'Institut laisse la question de la notoriété des marques opposantes ouverte dans la mesure où les oppositions sont déclarées bien fondées.

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).

Les procédures en cause ont nécessité un seul échange d'écritures. Malgré le fait que l'opposante se fonde sur deux marques et a ainsi lancé deux procédures, il ne semble pas justifié de lui attribuer une double indemnité, vu qu'elle a réuni les deux oppositions dans une seule écriture et que l'argumentation était quasi identique. Dès lors que les oppositions 1 et 2 sont admises dans leur quasi-totalité, il convient d'attribuer à l'opposante une somme de CHF 2'600.- à titre de dépens (CHF 1'600.- inclus à titre de remboursement des deux taxes d'opposition de CHF 800.- chacune).

Par ces motifs, l'Institut

décide :



1. L'opposition n° 13741 et l'opposition n° 13742 contre la marque suisse n° 657 314 sont partiellement admises.
2. L'enregistrement de la marque suisse n° 657 314 « AM ALAIN CAMILLE MESSÉGUÉ SPA » (fig.) est révoqué pour tous les produits et services attaqués sauf les services suivants de la classe 44 : « services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour animaux »
3. Les taxes d'opposition de CHE 1'600.- (deux fois CHF 800.-) restent acquises à l'Institut.
4. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante de CHF 2'600.- à titre de dépens (y compris deux fois CHF 800.- à titre de remboursement des taxes d'opposition).
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 18 mai 2015

Division des marques

Doris Meyer Debonneville, Lic. jur. 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.