

Décision Procédure d'opposition n° 14922 Dans la cause

CARTIER INTERNATIONAL AG
Hinterbergstrasse 22
Postfach 61
6312 Steinhausen

Opposante

représentée par

Griffes Consulting SA
81 route de Florissant
1206 Genève

Enregistrement international n° 307 293 :



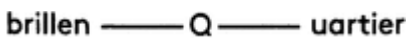
contre

Brillenquartier GmbH
Limited Liability Company
Hans Sachs Gasse 1
AT-8010 Graz

Défenderesse

représentée par

Meisser & Partners AG
Schulstrasse 1
7302 Landquart

Enregistrement international n° 1287028 : 

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 de l'Ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, 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° 1 287 028 « brillen Q uartier » (fig.) a été publié le 11 février 2016 dans la Gazette des marques internationales n° 5/2016. Il est enregistré pour les produits et services suivants:

Classe 9: Appareils et instruments optiques; lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; verres de lunettes; réceptacles à lunettes; étuis à lunettes; chaînettes de lunettes; supports de lunettes; cordons pour lunettes de vue; parties de lunettes; lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact; appareils de nettoyage pour lentilles de contact.

Classe 44 : Services d'opticiens.

2. Par requête du 1^{er} juin 2016, l'opposante a formé opposition totale contre cette marque.
3. L'opposition se fonde la marque internationale n° 307 293 « Cartier » (fig.), protégée en Suisse pour les produits suivants :

Classe 2 : Encres à imprimer.

Classe 9: Lunettes, lorgnettes, faces à main et autres instruments d'optique.

Classe 14 : Horlogerie, chronométrie, bijouterie, orfèvrerie, joaillerie, en vrai ou en faux, bibeloterie, articles de réclame, objets d'art et d'ornement sculptés et gravés.

Classe 16 : Imprimés, papiers et cartons, papeterie, librairie, articles de bureau, encres à écrire et à tampon, reliure, articles de réclame, objets d'art et d'ornement peints, lithographiés, photographies, caractères d'imprimerie.

Classe 18 : Maroquinerie, articles de réclame.

Classe 20 : Glaces, miroirs, éventail, bibeloterie, vannerie fine, articles de réclame, objets d'art et d'ornement sculptés et gravés.

Classe 21 : Verrerie, cristaux, bibeloterie, articles de réclame, objets d'art et d'ornement sculptés et gravés.

Classe 34 : Articles pour fumeurs, papiers à cigarettes, tabacs fabriqués.

4. Le 7 juin 2016, l'Institut a émis une notification de refus provisoire total (sur motifs relatifs) à l'encontre de l'enregistrement international n° 1 287 028. 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 19 juillet 2016, la défenderesse a désigné un mandataire en Suisse et sollicité l'octroi d'un délai pour prendre position
6. Le 20 juillet 2016, l'Institut a imparti un délai au 20 septembre 2016 à la défenderesse pour présenter une réponse à l'acte d'opposition.
7. Le 12 août 2016, la défenderesse a présenté sa réponse.
8. Le 15 août 2016, 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.

L'enregistrement international sur lequel est basée l'opposition a été enregistré le 4 janvier 1966, alors que

l'enregistrement international attaqué a été enregistré le 8 octobre 2015, avec priorité au 23 avril 2015 (Autriche). 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. 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 en matière de marques [ci-après Directives], 1.1.2017, Partie 6, ch. 6.1ss https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/directives_marques/Directives_Marques_0101_2017.pdf).
2. La pratique a développé un certain nombre d'indices de l'existence ou non de la similarité. Il convient de garder à l'esprit qu'une marque n'est en principe protégée que pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée (principe de spécialité). La marque de haute renommée (art. 15 LPM) constitue une exception au principe de spécialité. On ne peut toutefois s'en prévaloir en procédure d'opposition, où le pouvoir de cognition est limité à l'art. 3 LPM (Directives, Partie 6, ch. 1). Les indices en faveur de la similarité sont par exemple les suivants : la substituabilité, la même technologie de fabrication, le même but général, le produit principal / accessoire, les mêmes canaux de distribution. Les indices en défaveur de la similarité sont par exemple les suivants : les destinataires différents, les canaux de distribution séparés, le produit principal et sa composante, les matières premières / les produits semi-finis (Directives, Partie 6, ch. 7.1.3).
3. La similarité peut aussi exister entre un produit et un service. En fonction du caractère différent des produits et des services, il faut relativiser les critères de distinction habituels. Il s'agit d'examiner, du point de vue du consommateur, si le titulaire d'une marque de service peut également être actif dans la fabrication et la distribution de produits ou, inversement, si le titulaire d'une marque de produits peut fournir des services y relatifs. Cet examen consiste à se demander si le service est d'une utilité particulière pour le produit, par exemple, s'il facilite sa conservation ou sa transformation. Si tel est le cas, le consommateur perçoit le produit et le service comme une prestation formant un tout cohérent. Il est donc déterminant que le consommateur considère qu'il existe une complémentarité logique entre les produits et les services qui dépassent les simples liens thématiques ou un rapport fonctionnel (Directives, Partie 6, ch. 7.1.3 et références jurisprudentielles et doctrinales citées).
4. L'opposition vise les produits et services suivants de la marque attaquée :
Classe 9: Appareils et instruments optiques; lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; verres de lunettes; réceptacles à lunettes; étuis à lunettes; chaînettes de lunettes; supports de lunettes; cordons pour lunettes de vue; parties de lunettes; lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact; appareils de nettoyage pour lentilles de contact.
Classe 44 : Services d'opticiens.
5. La marque opposante bénéficie de la protection pour les produits suivants :

Classe 2 : *Encres à imprimer.*

Classe 9: *Lunettes, lorgnettes, faces à main et autres instruments d'optique.*

Classe 14 : *Horlogerie, chronométrie, bijouterie, orfèvrerie, joaillerie, en vrai ou en faux, bimbelerie, articles de réclame, objets d'art et d'ornement sculptés et gravés.*

Classe 16 : *Imprimés, papiers et cartons, papeterie, librairie, articles de bureau, encres à écrire et à tampon, reliure, articles de réclame, objets d'art et d'ornement peints, lithographiés, photographies, caractères d'imprimerie.*

Classe 18 : *Maroquinerie, articles de réclame.*

Classe 20 : *Glaces, miroirs, éventail, bimbelerie, vannerie fine, articles de réclame, objets d'art et d'ornement sculptés et gravés.*

Classe 21 : *Verrerie, cristaux, bimbelerie, articles de réclame, objets d'art et d'ornement sculptés et gravés.*

Classe 34 : *Articles pour fumeurs, papiers à cigarettes, tabacs fabriqués.*

6. Les produits contestés « *lunettes et instruments d'optiques* » se retrouvent à l'identique ou sont compris dans le libellé de la marque opposante. Ils sont donc identiques.
7. Les produits contestés « *appareils optiques ; lunettes de soleil; montures de lunettes; verres de lunettes; réceptacles à lunettes; étuis à lunettes; chaînettes de lunettes; supports de lunettes; cordons pour lunettes de vue; parties de lunettes* » présentent des liens étroits avec les « *lunettes et autres instruments d'optiques* » de la marque opposante. Il convient de relever que les lunettes solaires peuvent, tout comme les lunettes de vue, bénéficier d'une correction optique. Le savoir-faire est donc le même et ces produits sont vendus dans les mêmes magasins. Concernant les accessoires de lunettes, ils sont produits par les mêmes fabricants et sont complémentaires aux lunettes de vue. Ces produits sont donc similaires.
8. Les produits contestés « *lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact; appareils de nettoyage pour lentilles de contact* » sont également similaires. En effet, ces produits sont achetés dans les mêmes points de vente et leur but est identique.
9. Les services contestés « *services d'opticiens* » ont des points de contact avec les « *lunettes et autres instruments d'optiques* » de la marque opposante. C'est en effet, les opticiens qui conseillent, règlent et fournissent le service après-vente des lunettes et instruments d'optiques. Ces services forment dès lors un tout cohérent avec les produits en cause.
10. Les produits et 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 6, ch. 6.3).
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 6, ch. 6.3.3).

3. La marque opposante est la marque verbale/figurative comportant l'élément verbal « Cartier » dans une police de caractère particulière. La marque contestée est la marque verbale/figurative comportant les éléments verbaux « brillen Q uartier » séparés par un trait horizontal entre chaque élément. En l'espèce, l'élément graphique, soit la présence de ces traits horizontaux influence sans doute l'impression d'ensemble de la marque attaquée, mais les éléments verbaux restent néanmoins clairement reconnaissables comme éléments indépendants 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 éléments verbaux, soit « Cartier » et « brillen Q uartier ».
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 6, c h. 6.3.1).
5. Sur le plan visuel, les signes concordent sur les six dernières lettres des signes (artier). Ils diffèrent sur l'élément « brillen » de la marque attaquée et sur le début du mot repris (Cartier / Q uartier).
6. Sur le plan phonétique, les signes « Cartier » et « Quartier » sont identiques en français, les lettres « c » et « qu » ayant la même sonorité dans ce cas. Ils diffèrent dans la mesure du terme « brillen ».
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 dans le sens de « quartier de lunettes ». Toutefois, cette différence ne suffit pas à compenser la forte similitude phonétique entre les signes (voir à ce sujet Directives, Partie 5, ch. 7.3.1).
8. 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 6, ch. 6.4.1).
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 6, ch. 6.5.). En l'espèce, les produits et 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 6, ch. 6.6). En l'espèce, les produits de la classe 9 peuvent être soit des produits de luxe, achetés avec une plus grande attention, soit des produits bons marchés pouvant être assimilés à des accessoires de mode et dès lors pratiquement comparables à des biens de consommation courante ; le degré d'attention apporté à l'achat est donc moyen.
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 6, ch. 6.7). En l'espèce, le terme « Cartier » de la marque opposante peut être perçu comme un nom de famille. Les noms de personnes étant en principe acceptés à titre de marque, quel que soient les produits et services désignés (Directives, Partie 5. ch. 4.4.2.7.6), la marque opposante dispose d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.

5. En l'espèce, les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires et les signes présentent de fortes similarités en particulier au niveau phonétique. Le champ de protection de la marque opposante est normal. La similitude sur le plan phonétique est un élément fort de convergence et détermine de manière décisive l'impression d'ensemble des signes, qui est, de ce fait, très proche. Il convient de rappeler qu'une similarité sur un seul des plans (visuel, auditif ou sens) suffit en principe à admettre un risque de confusion pour les marques verbales (TF sic! 2008, 295, consid. 6.4.2 – sergio rossi (fig.) et al., Miss Rossi / Rossi (fig.) ; TAF 4260/2010, consid. 4 – BALLY / BALU (fig.)). 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 « brillen », ne possède pas de force distinctive en relation avec les produits et 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 normal des consommateurs concernés. Même si le consommateur percevait des différences entre les signes, en l'espèce l'élément verbal « brillen », la concordance phonétique des marques 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 entendant 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 6, ch. 6.4.2).
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 1'200.- par échange d'écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).

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 2'000.- à titre de dépens.

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 14922 contre L'enregistrement international n° 1 287 028 « brillen Q artier » (fig.) est admise.
2. L'Institut émettra une déclaration de refus définitif total selon la règle 18ter3) du règlement d'exécution commun.
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 2'000.- 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 06.04.2017
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.