

Décision Procédure d'opposition n° 15893 dans la cause

Errea Sport S.p.A.
Via G. di Vittorio 2/1
Frazione San Polo
IT-43056 Torrile (PR)

Opposante

représentée par

BUGNION SA
Route de Florissant 10
1206 Genève

Enregistrement international n° 759 602 :



contre

CHANGZHOU GLOBAL APPAREL CO., LTD.
No. 8 Qingfang Road
Wujin Textile Industry Park
Hutang Town, Wujin District
CN-Changzhou City Jiangsu Province

Défenderesse

Enregistrement international n° 1 365 924 :



L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la Loi fédérale 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° 1 365 924 « ERREACKA » (fig.) a été publié le 21 septembre 2017 dans la Gazette des marques internationales n° 2017/36. Il est enregistré pour les produits suivants:
Classe 25 : Vêtements; chaussures; maillots de natation; gants [vêtements]; chaussons d'escalade; robes de mariage; chapeaux; articles de bonneterie; cravates; ceintures en cuir.
2. Par requête du 22 décembre 2017, l'opposante a formé opposition totale contre cet enregistrement. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 759 602 « errea » (fig.), protégé en Suisse notamment pour les produits suivants:
Classe 25 : Articles d'habillement pour le sport; chapeaux, bonnets, peignoirs, ceintures pour le sport, chaussettes, chaussettes antitranspirantes, socquettes, linge de corps, tricot, maillots de corps, débardeurs, culottes courtes, blousons, anoraks, écharpes, combinaisons (habillement), gants (habillement), survêtements complets pour équipes sportives, survêtements pour entraînements, habillement pour gymnastique, chaussures de sport; jambières (articles pour le sport).
3. Le 11 janvier 2018, l'Institut a émis une notification de refus provisoire total (sur motifs relatifs) à l'encontre des produits susmentionnés sous chiffre 1. Conformément à l'art 42 LPM, son titulaire a été invité à désigner dans les trois mois un domicile de notification ou un mandataire domicilié en Suisse. Aucun domicile de notification ni aucun mandataire n'a été désigné dans le délai imparti.
4. Le 14 mai 2018, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. 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.
2. L'enregistrement international attaqué est protégé en Suisse depuis le 6 juillet 2017, alors que l'enregistrement international sur lequel est basée l'opposition est protégé en Suisse depuis le 23 janvier 2001, avec une priorité selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP) (RS 0.232.04) à l'Italie au 19 septembre 2000. 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.
3. Si une partie (ou son mandataire) ne dispose pas de siège ou de domicile en Suisse, elle doit indiquer un domicile de notification en Suisse (art. 42 LPM). Lorsque le défendeur ne présente pas de réponse à l'acte d'opposition dans le délai imparti par l'Institut, il est exclu de la procédure conformément à l'art. 21 al. 2 OPM et la procédure est poursuivie d'office (Directives en matière de marques [ci-après Directives], 1.1.2017, Partie 1, ch. 7.3.2.3
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/f/directives_marques/Directives_Marques_01012017.pdf).
4. La défenderesse n'a pas réagi à la notification de refus provisoire total (sur motifs relatifs) du 11 janvier 2018. Elle est donc à exclusion de la procédure. Le dispositif de la décision sera dès lors publié par l'intermédiaire de l'OMPI selon la règle 23bis du RexC (Règlement d'exécution commun à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement, RS 0.232.112.21).

III. Examen matériel

A. Motifs d'opposition

Selon l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et

destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

B. Comparaison des produits

1. Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu'ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu'ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique des marques (voir Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).

2. L'opposition vise les produits suivants de la marque attaquée :

Classe 25 : Vêtements; chaussures; maillots de natation; gants [vêtements]; chaussons d'escalade; robes de mariage; chapeaux; articles de bonneterie; cravates; ceintures en cuir.

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

Classe 25 : Articles d'habillement pour le sport; chapeaux, bonnets, peignoirs, ceintures pour le sport, chaussettes, chaussettes antitranspirantes, socquettes, linge de corps, tricot, maillots de corps, débardeurs, culottes courtes, blousons, anoraks, écharpes, combinaisons (habillement), gants (habillement), survêtements complets pour équipes sportives, survêtements pour entraînements, habillement pour gymnastique, chaussures de sport; jambières (articles pour le sport).

3. Les produits contestés « *chapeaux; articles de bonneterie ; gants [vêtements]* » de la marque attaquée se retrouvent à l'identique ou sont compris dans les produits de la marque opposante « *chapeaux, bonnets ; gants (habillement)* » de la marque opposante. Ces produits sont donc identiques.

Les produits contestés « *chaussons d'escalade* » sont compris dans les « *chaussures de sport* » de la marque opposante. Ces produits sont donc identiques.

Les produits contestés « *chaussures* » constituent un terme générique qui comprend les produits « *chaussures de sport* » de la marque opposante. Une partie des produits (chaussures de sport) contenus dans le terme générique est donc identique; l'autre partie (chaussures autres que chaussures de sport) est fortement similaire (nature, but, utilisation, lieu de vente, savoir-faire de fabrication). Ces produits sont donc en partie identiques et en partie fortement similaires.

Les produits « *maillots de natation* » sont compris dans les « *articles d'habillement pour le sport* » de la marque opposante. Ces produits sont donc identiques.

Les produits contestés « *vêtements* » est un terme générique qui comprend les produits de la marque opposante « *articles d'habillement pour le sport; peignoirs, ceintures pour le sport, chaussettes, chaussettes antitranspirantes, socquettes, linge de corps, tricot, maillots de corps, débardeurs, culottes courtes, blousons, anoraks, écharpes, combinaisons (habillement), gants (habillement), survêtements complets pour équipes sportives, survêtements pour entraînements, habillement pour gymnastique; jambières (articles pour le sport)* » de la marque opposante. Ces produits sont donc en partie identiques et similaires.

Les produits contestés « *robes de mariage; cravates; ceintures en cuir* » sont différents vêtements à l'instar par exemple des produits « *peignoirs, chaussettes, chaussettes antitranspirantes, socquettes, linge de corps, tricot, maillots de corps, débardeurs, culottes courtes, blousons, anoraks, écharpes, combinaisons (habillement), gants (habillement)* ». De par leur nature, leur but, leur utilisation, le savoir-faire de fabrication et le lieu de vente, ces produits sont similaires.

4. Les produits sont donc en partie identiques et en partie similaires, voire même fortement similaires.

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. Il y a lieu de comparer deux marques combinées. Concernant de telles marques, 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 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 6, ch. 6.3.3).
3. La marque opposante est composée des lettres minuscules « errea » présentées dans une écriture en gras légèrement stylisée et d'un élément figuratif situé au-dessus de l'élément verbal. Cet élément figuratif représente une forme ressemblant à deux carrés appondus posés sur un angle. Le fond est noir entouré d'un trait blanc. La marque contestée est composée des lettres majuscules « ERREACKA » présentées dans une écriture en gras dont la police diffère légèrement de la marque opposante (les lettres sont plus serrées latéralement) et d'un élément figuratif placé à la droite de l'élément verbal. Une fine barre verticale sépare l'élément verbal de l'élément figuratif. L'élément figuratif consiste en un idéogramme asiatique.
4. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure des lettres « ERREA » placées en début des marques et dans le même ordre. Ils diffèrent dans la mesure où la marque contestée dispose de trois lettres supplémentaires « CKA » (« ERREACKA ») ainsi que par les éléments figuratifs présents dans chacune des deux marques et décrits ci-dessus. Il convient de mentionner les légères différences dans l'écriture des éléments verbaux respectifs de deux signes. Malgré ces différences, les lettres restent bien perceptibles et proches d'une écriture standard.
5. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « e r r e a » et diffèrent dans la mesure du son des lettres supplémentaires de la marque contestée « e r r e a c k a ». Le rythme et la suite des voyelles sont identiques dans la partie similaire. Il est à noter que, dans la forme verbale présentée et en prenant en compte les langues d'examen, le son formé par lettres « c k a » est identique au son des lettres « k a ».
6. Sur le plan conceptuel ou du contenu sémantique, les signes n'ont pas de signification.
7. Au vu de ce qui précède, il convient de constater l'existence de similitudes visuelles et phonétiques entre les marques fondées sur les lettres en commun « errea ». Les différences des marques résultant en particulier de leurs éléments graphiques ne suffisent pas à nier leur similarité. Il convient donc de déterminer si ces similitudes 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 distinctive de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de créer une confusion auprès des 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 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 6, ch. 6.5). En l'espèce, une partie des produits est identique et une partie similaire. Pour la partie des produits qui est identique, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière. Pour les produits qui sont similaires, l'effet interactif est neutre.
3. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits et/ou 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). Les produits de la classe 25 sont des produits d'usage relativement courant dont le degré d'attention est considéré comme légèrement élevé, ces produits étant généralement essayés avant d'être achetés (voir TAF B-6732/2014, cons. 5.2 - *CALIDA / CALYANA*).

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, la marque opposante n'a pas de signification descriptive en relation avec les produits en cause de la classe 25. Elle dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux. Il en va également ainsi de l'élément commun aux deux marques « *errea* ».
5. Les produits sont identiques et similaires, voire fortement similaires. Les signes sont similaires dans une certaine mesure sur le plan visuel et sur le plan auditif. Le champ de protection de la marque opposante est normal. Le degré d'attention est légèrement plus élevé qu'un degré d'attention moyenne. Le fait que les deux marques ont les lettres « *ERREA* » en commun est un élément fort de convergence. Ces lettres sont placées au début des signes et dans le même ordre, ce qui est de nature à faciliter leur perception et leur souvenir dans la mémoire du consommateur. Sur le plan visuel, les éléments figuratifs et les différences d'écriture décrites dans la comparaison des signes ne sont pas de nature à occulter les éléments verbaux qui restent bien perceptibles. Sur le plan auditif, les signes ne se différencient que par le son des lettres finales « *c k a* » ou « *k a* » de la marque contestée « *e r r e a* » / « *e r r e a c k a* ». Les signes sont donc particulièrement proches sur le plan auditif. La convergence dans les lettres « *ERREA* » est ainsi de nature à fonder un risque de confusion en présence de produits identiques et similaires. Le consommateur pourrait certes percevoir les différences existant entre les signes mais pourrait facilement les attribuer à la même entreprise ou à un groupe d'entreprises liées entre elles en pensant à une variante de la marque de base ou à une série de marques (risque de confusion indirect). 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 1'200.- par échange d'écritures (Directives, Partie 5, ch. 9.4.).

La procédure a nécessité un seul échange d'écriture (respectivement une écriture, le mémoire d'opposition). Dès lors que l'opposition est admise dans sa totalité, il convient d'attribuer à l'opposante une somme de CHF 2'000.- à titre de dépens (CHF 800.- inclus à titre de remboursement de la taxe d'opposition).

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. La partie défenderesse est exclue de la procédure.
2. L'opposition n° 15893 contre l'enregistrement international n° 1 365 924 « ERREACKA » (fig.) est admise.
3. L'Institut émettra une déclaration de refus définitif total selon la règle 18ter3) RexC.
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 2'000.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition).
6. La présente décision est notifiée par écrit à l'opposante. Le dispositif de la décision est notifié à la partie défenderesse par l'intermédiaire de la règle 23bis RexC.

Berne, le 31 juillet 2018
Division des marques

Raoul Erard, lic. en droit, LL.M.

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.