

Décision Procédure d'opposition n° 14926 Dans la cause

Urwerk SA
Rue du Rhône 114
1204 Genève

Opposante

représentée par

Inteltech SA
Rue Saint-Honoré 1
Case postale 2510
2001 Neuchâtel

Marque suisse n° 551105 :

URWERK
BAUMGARTNER & FREI / GENÈVE

contre

Lila Schmidt
Place du Village AV11
Mercure Boite 306
1972 Anzère

Défenderesse

non représentée

Marque suisse n° 684743 « **Baumgartner** »

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 de la marque suisse n° 684743 « Baumgartner » a été publié sur Swissreg le 2 mars 2016. Elle est enregistrée pour les produits suivants:
Classe 14 : Armbanduhren, Chronographen, Weckuhren, Wanduhren.
2. Par requête du 2 juin 2016, l'opposante a formé une opposition totale contre l'enregistrement de cette marque.
3. L'opposition se fonde la marque suisse n° 551105 « URWERK BAUMGARTNER & FREI GENÈVE » (fig.), enregistrée en Suisse pour les produits suivants :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; tous les produits précités de provenance suisse; horlogerie et instruments chronométriques provenant de Genève.
4. Le 6 juin 2016, l'Institut a émis une décision par courrier recommandé impartissant un délai à la défenderesse pour présenter une réponse. Ce délai a été prolongé une fois.
5. Le 4 octobre 2016, la défenderesse a présenté une réponse. Elle a notamment invoqué le non-usage de la marque opposante.
6. Le 10 octobre 2016, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à l'opposante pour présenter une réplique.
7. Le 7 décembre 2016, l'opposante a présenté une réplique dans le délai imparti.
8. Le 12 décembre 2016, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 13 février 2017 à la défenderesse pour présenter une duplique.
9. Le 4 février 2017, la défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti.
10. Le 13 février 2017, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
11. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris ci-après dans la mesure où ils sont pertinents.

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 le 25 septembre 2015. La marque suisse opposante est antérieure car elle a été déposée le 31 mai 2006. 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. Invocation du défaut d'usage

1. La défenderesse a invoqué, conformément à l'art 22 al. 3 OPM, le défaut d'usage de la marque opposante au sens de l'art. 32 LPM dans sa première réponse à l'opposition. L'art. 12 al. 1 LPM accorde au titulaire de la marque un délai de carence de cinq ans avant de faire usage de sa marque. Avant l'échéance du délai de carence, le défaut d'usage ne peut être invoqué. Pour les marques suisses, le délai de carence commence à courir à l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, à la fin de la procédure d'opposition (Directives en matière de marques [ci-après Directives], 1.1.2019, disponibles sous www.ige.ch, Partie 6, ch. 6.1 ss).
2. En l'espèce, l'enregistrement de la marque suisse opposante a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n° 211 du 31 octobre 2006. Aucune opposition n'a été introduite contre cet enregistrement, le délai de carence est donc arrivé à expiration le 31 janvier 2007.
3. Dans la présente procédure, le défaut d'usage de la marque opposante a été invoqué par la défenderesse dans sa réponse du 4 octobre 2016. Le délai de carence était donc échu à ce moment-là.
4. Si le défaut d'usage est invoqué, l'usage de la marque doit être rendu vraisemblable pendant les cinq années qui précèdent l'invocation de ce défaut (art. 32 LPM). Il suffit d'établir l'usage récent de la marque mais les moyens permettant de rendre l'usage vraisemblable doivent se rapporter à une époque antérieure à celle de l'invocation du défaut d'usage (Directives, Partie 6, ch. 5.4.2). La période à prendre en considération en l'espèce s'étend donc du 4 octobre 2011 au 4 octobre 2016.
5. En procédure d'opposition, l'opposant ne doit pas strictement prouver l'usage de sa marque, mais simplement le rendre « vraisemblable ». La vraisemblance de l'usage est établie lorsque l'Institut estime que les affirmations sont vraies, bien que tous les doutes ne soient pas écartés. Autrement dit, l'opposant ne doit pas convaincre l'Institut que la marque est effectivement utilisée, mais rendre vraisemblable qu'elle l'est parce que le contraire peut raisonnablement être exclu. Rendre vraisemblable signifie que le juge, sur la base d'éléments objectifs, a l'impression que les faits en question ne sont pas seulement possibles, mais probables (Directives, Partie 6, ch. 5.6.2).
6. Seul l'usage sérieux est pris en compte. Le caractère sérieux de l'usage se détermine en se fondant sur l'intention du titulaire de la marque de satisfaire la demande du marché. Il n'est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur le produit ou sur son emballage. Il suffit que le signe soit perçu par le public comme un moyen d'identification des produits ou services. Il peut s'agir d'un usage dans des catalogues, des listes de prix, des factures, etc. L'usage doit cependant se rapporter aux produits et/ou services enregistrés. Un usage de la marque en rapport avec les produits et/ou services fait défaut si l'usage n'est en rapport qu'avec l'entreprise. L'utilisation qui a lieu uniquement à titre de raison sociale (renvoi abstrait à une entreprise) n'est pas suffisant au regard de l'art. 11 LPM. Elle ne permet pas à la marque d'exercer sa fonction, autrement dit de distinguer des produits ou services (Directives, Partie 6, ch. 5.4.4.).
7. La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits et/ou services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Il convient en outre de prendre en considération d'éventuelles limitations de la liste des produits ou des services. Ainsi, si une marque n'est admise à la protection que pour des produits d'une provenance géographique donnée, il faut rendre vraisemblable son usage pour des produits de cette provenance (Directives, Partie 6, ch. 5.4.5.1). L'usage de la marque en relation avec des produits ou des services ne provenant pas du lieu figurant dans le registre ne permet pas d'éviter la perte du droit à la marque, l'objet de la protection étant limité à des produits ou services provenant du lieu décrit dans le registre (cf. TF 4A_357/2015 consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE ; cf. ég. SIMON HOLZER, in : Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2^e éd., Berne 2017, n° 91 ad Vorbemerkungen Art. 47-51).
8. Il y a usage partiel lorsque l'usage d'une marque enregistrée pour une indication générale (*Oberbegriff*) n'est rendu vraisemblable que pour une partie des produits et services tombant sous cette indication générale. Se pose dans cette hypothèse la question de savoir quelle est l'étendue de la protection conférée

par cet usage partiel, autrement dit pour quel(s) produit(s) ou service(s) l'usage de la marque valide le droit à la marque. Dans cette hypothèse, l'Institut applique la solution minimale étendue. L'usage de la marque pour un produit spécifique valide ainsi, à certaines conditions, le droit à la marque pour une désignation générale qui l'englobe (Directives, Partie 6, ch. 5.4.5.2).

9. Une marque doit en principe être utilisée telle qu'elle est inscrite au registre, car ce n'est qu'ainsi que l'impression distinctive prend véritablement effet. L'usage d'une forme de la marque qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée est assimilé à l'usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM). De manière générale, la jurisprudence tend à apprécier plus sévèrement le retrait d'éléments distinctifs du signe que l'adjonction de composantes supplémentaires (Directives, Partie 6 ch. 5.4.6).
10. La marque doit être utilisée en Suisse. L'usage qui a lieu uniquement à l'étranger n'est en principe pas pris en compte (Directives, Partie 6, ch. 6.4.1).
11. Les pièces déposées par l'opposante se répartissent comme suit :
 - Annexes 1-4 : documents du Salon International de la Haute Horlogerie de janvier 2016 (communiqué de presse, plan et photos du stand)
 - Annexe 5 : extrait du magazine Les Ambassadeurs n°11, 2013
 - Annexe 6 : extrait du magazine Les Ambassadeurs numéro spécial pour les 50 ans, 2014
 - Annexes 7 : publicité parue dans le magazine « watch around, L'Horlogerie suisse authentique », automne-hiver 2012/2013
 - Annexe 8 : publicités parues dans le magazine « watch around, L'Horlogerie suisse authentique », printemps-été 2013
 - Annexe 9 : extraits du site Internet www.urwerk.com, 2016
 - Annexes 10-25 : factures et bulletins du SAV émises entre le 2 avril 2012 et le 13 septembre 2016
 - Annexes 26-31 : liste de prix pour la clientèle pour les années 2011 à 2015
 - Annexes 32,33 : extraits de manuels d'utilisation de montres édités entre 09.2015 et 02.2016
 - Annexes 34-36 : publicités pour Basel World 2012 et 2015 et photo d'un stand en 2012
 - Annexes 37-49 : articles de presse parus entre le 15 décembre 2011 et le 12 février 2015
 - Annexes 50-52 : articles de presse de 2014
12. Certaines pièces ne sont pas datées ou sont datées de manière imprécise (annexes 3, 4, 9 [laquelle mentionne l'année 2016 sans plus de précision]), de sorte qu'elles ne permettent pas de rendre à elles seules vraisemblable l'usage de la marque opposante durant la période à prendre en considération (du 4 octobre 2011 au 4 octobre 2016). Certains documents ne contiennent pas de référence au titulaire (annexes 1-8, 26-31 et 34-36) et certains ne font référence qu'à URWERK (élément verbal seul) et non au signe tel qu'enregistré (annexes 37-43 et 45-52).
13. Les annexes 13, 14, 15, 17 et 19 concernent des services de réparation et non la vente de produits de la classe 14. Aucun service de la classe 37 n'étant revendu, ces documents ne sont pas pertinents et peuvent donc être écartés.
14. Les annexes 11 et 24 concernent des bracelets de montres. Les bracelets n'étant en l'espèce pas revendus, ces documents doivent être écartés.
15. L'annexe n° 22 est une facture adressée à une société de Londres. Elle ne concerne donc pas la Suisse. Dès lors qu'il appert du dossier que les produits commercialisés par l'opposante ne sont pas exclusivement réservés à l'exportation, l'art. 11 al. 2 in fine LPM ne trouve pas application (cf. TF 4A_515/2017, consid. 2.2.1 – Bentley), de sorte que cette annexe peut être écartée.
16. Les factures (annexes 10, 12, 16, 18, 20, 21, 23 et 25) émanent du titulaire, dont les coordonnées usuelles sont indiquées en bas de page et sont adressées à diverses boutiques dans les villes de Genève, Zurich,

St-Moritz et Luzerne. Les dates des factures s'échelonnent du 2 avril 2012 au 13 septembre 2016, soit durant la période déterminante pour les preuves d'usage. L'identification de la plupart des produits objets desdites factures est rendue possible par le biais des références mentionnées dans les listes de prix (annexes 26-31) à l'exception de deux montres (annexes 10 et 25) non référencées dans ces listes.

- produits vendus et identifiés dans les listes de prix correspondantes :
 2015 : 4 montres entre CHF 37'120.- et 61'480.-
 2014 : 1 montre à CHF 79'460.-
 2013 : 3 montres entre CHF 59'160.- et 84'100.-
 2012 : 1 montre à CHF 79'460.- et 1 montre à CHF 56'260.-
 soit un total de **9 montres identifiées** (dont le prix de vente oscille entre CHF 64'000 et CHF 145'000)
- montant total pour les 9 montres: **CHF 571'300.-**.

17. Il s'agit en l'espèce de produits de luxe. Ainsi, même si le volume de vente est modeste, les documents permettent, dans l'ensemble, de démontrer la volonté du titulaire de satisfaire la demande du marché. Il convient toutefois de relever que les produits revendiqués couvrent tout type de montres et non uniquement des montres automatiques de haute horlogerie.
18. Les factures concernent des montres bracelets mécaniques unisexes. Les listes de prix et deux articles de presse (annexes 27-29, 41 et 48) concernent une montre de poche. Toutefois, comme relevé ci-dessus, ces documents ne contiennent soit aucun lien avec le titulaire, soit ne comportent pas le signe tel que déposé, mais seulement l'élément verbal URWERK. Comme il n'y pas de facture pour ce produit, les documents ne suffisent pas à rendre vraisemblable un usage sérieux.
19. Il ressort de ce qui précède que les pièces d'usage permettent de rendre vraisemblable l'usage sérieux de la marque opposante pour des montres bracelets mécaniques. Ces produits tombent sous l'intitulé général figurant au registre « horlogerie et instruments chronométriques provenant de Genève » de la marque opposante. Au vu de cette limitation géographique, il convient encore d'examiner si l'usage en lien avec des montres bracelets mécaniques genevoises a été rendu vraisemblable, à défaut de quoi le droit à la marque sera perdu (cf. supra ch. 7). Dans l'affirmative, il s'agira encore d'examiner la question de l'usage partiel de la marque opposante.
20. La question de savoir si une marque est utilisée en relation avec des produits ou des services dont la provenance géographique est limitée doit être résolue à l'aide des dispositions régissant les indications de provenance de la LPM et de l'OPM.

Les art. 48 ss LPM règlent l'usage licite des indications de provenance (cf. Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 relatif à la modification de la loi sur la protection des marques et à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics [ci-après : Message Swissness], in : FF 2009 7711, p. 7761 ; HOLZER, op. cit., n° 1 ad art. 1). Ainsi, une indication de provenance est correctement utilisée en relation avec des produits si les critères définis aux art. 48a à 48c LPM sont remplis (cf. art. 48 al. 1 LPM). L'art. 48a LPM définit les critères de provenance des produits naturels, l'art. 48b LPM des produits alimentaires et l'art. 48c LPM des autres produits, notamment industriels. Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes de fabrication ou de transformation ou d'exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de provenance, doivent également être remplies (art. 48 al. 2 LPM). Ainsi, concernant les montres, les exigences fixées dans l'ordonnance du 23 décembre 1971 régissent l'utilisation du nom « Suisse » pour les montres.

La perception des milieux intéressés est toujours déterminante pour définir les exigences que doivent remplir les produits pour que l'indication de provenance soit utilisée conformément aux attentes qu'elle crée (cf. art. 48 al. 3 LPM ; ALEXANDER PFISTER, in : Lukas David/Markus R. Frick [éd.], Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3^e éd., Bâle 2017, nos 2 et 13 ss ad art. 48 MSchG).

21. Savoir si un produit provient du lieu indiqué au registre nécessite un examen en deux étapes. La première étape consiste à définir le périmètre du territoire auquel renvoie l'indication de provenance, avant de déterminer la provenance effective des produits en question (NICOLAS GUYOT/SOPHIA KHALÈS, La conformité des indications de provenance étrangères au regard de la perception des milieux intéressés, in : sic! 2018,

3, p. 4).

22. La détermination du territoire auquel renvoie l'indication de provenance s'effectue également selon les attentes du public cible (GUYOT/KHALÈS, op. cit., p. 5 ; PFISTER, op. cit., n° 13 ad art. 47 MSchG).

In casu, la limitation figurant dans le registre est une indication de provenance régionale. L'art. 52c OPM traite de l'usage d'indications de provenance régionale. Ainsi, une indication de provenance régionale est correcte si les critères légaux de provenance propres à l'ensemble de la Suisse sont remplis. Le produit doit en revanche remplir des exigences supplémentaires notamment lorsque la région ou le lieu de sa provenance lui confère une réputation particulière (indication de provenance qualifiée ; art. 52c let. b OPM ; cf. également art. 48 al. 3 LPM).

Conformément à l'art. 52c 1^{ère} phrase OPM, il suffirait donc que les produits de l'opposante respectent les critères propres à la provenance Suisse. Toutefois, en lien avec les produits revendiqués, l'on peut partir du principe qu'il s'agit ici d'une indication de provenance qualifiée ; d'ailleurs, Genève était considéré par l'Institut dans ses anciennes directives comme une indication de provenance qualifiée en relation avec des montres (cf. p. ex. Directives en matière de marques 2017, Partie 5, ch. 8.3.4, disponibles sous <https://www.ige.ch/fr/prestations/services-en-ligne-et-centre-de-telechargement/marques/archives-directives-en-matiere-de-marques.html>). Le territoire auquel renvoie l'indication de provenance « Genève » mentionnée dans le registre est donc limité au territoire genevois, eu égard à l'attente que crée cette indication auprès des milieux intéressés suisses en relation avec des produits horlogers.

Il s'agit, dans une seconde étape, de déterminer si, effectivement, les produits en question ont vraisemblablement une provenance genevoise, au regard des dispositions des art. 48 ss LPM (cf. GUYOT/KHALÈS, op. cit., p. 6).

23. Les montres sont des produits industriels, de sorte que les critères de rattachement à la provenance géographique du produit sont définis à l'art. 48c LPM. Ainsi, la provenance des montres correspond selon cette disposition au lieu où sont générés au moins 60 % de leur coût de revient. S'agissant de l'indication « swiss made », l'ordonnance du 23 décembre 1971 réglant l'utilisation du nom « Suisse » pour les montres (RS 232.119) prévoit des critères plus stricts pour son usage en lien avec des produits horlogers.

Aucune règle ne fixe clairement les critères à respecter pour qu'un produit horloger soit de provenance genevoise. Certes existe-t-il une loi genevoise (loi genevoise du 21 septembre 2018 relative à Timelab – Fondation du laboratoire d'horlogerie et de microtechnique de Genève [LTLHM, RSGE I 1 25]) qui permet aux fabricants de produits horlogers d'apposer un poinçon officiel qui certifie que ces derniers sont fabriqués et assemblés à Genève (poinçon de Genève). L'usage de ce poinçon est toutefois facultatif (cf. art. 2 LTLHM). Les règles pour son usage ne constituent dès lors pas des exigences supplémentaires au sens de l'art. 48 al. 3 LPM.

Le Conseil fédéral considère, dans son message Swissness, que l'indication Genève pourrait même faire l'objet d'une exception au sens de l'art. 48d let. b LPM dès lors que, selon lui, il est généralement admis qu'un lien plus lâche avec le canton de Genève suffit pour l'usage de l'indication « Genève » sur les montres. Pour le Conseil fédéral, lorsque la montre est suisse conformément à l'ordonnance « Swiss made » pour les montres mais que sa production n'a pas lieu dans le canton de Genève, l'indication « Genève » pourrait être exacte pour les milieux concernés lorsque l'entreprise qui produit cette montre est inscrite au registre du commerce du canton de Genève et déploie ses activités commerciales dans ce canton (Message Swissness, p. 7773).

Cependant, une telle exception n'a pas été démontrée à ce jour et n'a d'ailleurs pas été invoquée par l'opposante. Les conditions d'application de l'art. 48d let. b LPM ne sont donc pas données, de sorte qu'il ne suffit pas que le producteur soit inscrit au registre du commerce genevois et qu'il déploie une activité commerciale dans ce canton pour les produits horlogers soient considérés comme genevois. Des exigences supplémentaires doivent donc être remplies pour que ces derniers soient de provenance genevoise. On ne saurait néanmoins exiger que toutes les activités de production aient lieu à Genève, sans quoi le poinçon de Genève deviendrait indirectement obligatoire. Il faut cependant déduire de l'art. 48 al. 2 et 3 LPM que, pour admettre qu'un produit horloger provienne de Genève au sens des critères de rattachement définis par la LPM, ce produit doit, d'une part, respecter les critères de l'ordonnance « swiss

made » et, d'autre part, au moins une réelle opération de production doit avoir lieu à Genève.

24. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, la vraisemblance du respect des critères de l'ordonnance « swiss made » et de l'existence d'une réelle opération de production à Genève suffit. L'opposante peut donc en principe se limiter à fournir des échantillons ou des photographies de produits sur lesquels l'indication de provenance – in casu Genève – est apposée. Des documents douaniers attestant l'origine des produits (cf. IPI, décision sur opposition no 12527, ch. III.B.19 – Estrella Galicia [fig.]/Estrella Damm Barcelona [fig.]) ou relatant l'existence d'un centre de fabrication à Genève suffisent également à rendre vraisemblable la provenance des produits. En revanche, si la partie adverse venait à apporter des moyens de preuve propre à mettre en doute le respect des critères légaux et ceux de l'ordonnance « swiss made » et l'existence d'une réelle opération de production à Genève, il appartiendrait alors à l'opposant d'apporter des moyens de preuve supplémentaires.
25. En l'espèce, il ne ressort pas des preuves d'usage versées au dossier que le poinçon de Genève ou que l'indication « Genève » soient apposés sur les produits de l'opposante. En revanche, ces derniers comprennent sur leur boîtier l'indication « Swiss made » (cf. notamment annexe 41). Il est donc vraisemblable que les produits soient au moins de provenance suisse au regard des critères définis par l'ordonnance « swiss made ». La partie défenderesse ne le conteste au demeurant pas. Le premier critère de rattachement est donc rempli.
26. S'agissant de l'existence d'une réelle opération de production à Genève, l'Institut relève d'abord que l'opposante a son siège à Genève. Les factures (annexes 10 à 25) sont de plus toutes émises depuis Genève. Plusieurs articles de presse mentionnent par ailleurs que l'opposante est une entreprise genevoise (cf. annexe 38 notamment). L'annexe 9 fait de surcroît état d'une présence de cette dernière entre Genève et Zurich, tout comme les annexes 37 et 46. Quant à l'annexe 38, il relate enfin une visite dans les locaux de l'opposante, sis rue du Rhône en plein centre de la Cité de Calvin. La partie défenderesse ne prétend pour sa part en aucun cas que les locaux genevois de l'opposante ne sont pas destinés à la production (ou à l'assemblage) de montres.

Il est donc vraisemblable, au regard de ces moyens de preuve, qu'une réelle activité de production de montres commercialisées sous la marque opposante soit effectivement réalisée à Genève.

27. Il ressort dès lors de ce qui précède que l'opposante a rendu vraisemblable que les montres bracelets mécaniques en lien avec lesquels elle a fait un usage sérieux de sa marque proviennent de Genève.
28. Reste donc encore à examiner la question de l'effet de l'usage partiel.
29. Les montres bracelets mécaniques de provenance genevoise relèvent de l'indication enregistrée « horlogerie et instruments chronométriques provenant de Genève ». Cette indication est indiscutablement formulée en des termes larges, en ce sens que des sous-catégories de produits peuvent être créées sans arbitraire au regard des critères de leur propriété, de leurs buts et de leur destination. Tous ces instruments ont pour finalité de mesurer le temps. Leurs propriétés et leur destination différeront en revanche en ce sens que, d'un côté, les produits qui entrent dans la catégorie « montres » au sens de l'art. 1 de l'ordonnance swiss made pour les montres sont destinés à être portés, alors que les autres produits horlogers, entrent dans la catégorie des horloges, à savoir d'instruments de grande dimension qui sont destinés à être utilisés comme élément de mobilier. Les produits en lien avec lesquels la marque opposante est utilisée entrent clairement dans la sous-catégorie montres. L'Institut est d'avis que procéder à de nouvelles subdivisions dans la sous-catégorie « montres » est en revanche impossible en application des critères précités. Certes existe-t-il des montres mécaniques, des montres à quartz ou des montres électroniques. Si ces produits présentent des différences évidentes du point de vue du savoir-faire nécessaire à leur conception, ainsi qu'à leurs composants, ils coïncident en revanche tous au regard de leur finalité et de leur destination, à savoir mesurer le temps et être portés.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la vraisemblance de l'usage sérieux de la marque opposante en relation avec des montres bracelets mécaniques de provenance genevoise permet de valider le droit à la marque pour des montres de provenance genevoise.

30. Il convient ainsi d'examiner le risque de confusion sur la base de ces seuls produits cités.

C. Comparaison des produits

31. 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).
32. L'opposition vise les produits suivants de la marque attaquée :
Classe 14 : *Armbanduhren, Chronographen, Weckuhren, Wanduhren*.
33. La marque opposante bénéficie de la protection pour les produits suivants :
Classe 14 : *Montres provenant de Genève*.
34. Les produits contestés « *Armbanduhren, Chronographen* » se retrouvent à l'identique ou sont compris dans le libellé de la marque opposante dans la mesure où ils proviennent de Genève et sont fortement similaires s'ils ne proviennent pas de Genève. Ces produits sont donc identiques ou fortement similaires.
35. Les produits contestés « *Weckuhren, Wanduhren* » sont similaires aux « *Montres provenant de Genève* » de la marque opposante. En effet, ces produits ont le même but et leurs canaux de distribution sont identiques. Ces produits sont dès lors fortement similaires.
36. Il convient donc de reconnaître l'identité, respectivement la forte similarité des produits en cause et de passer à l'examen des signes.

D. 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 une marque combinée et une marque verbale. 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 une marque verbale/figurative comportant les éléments verbaux « URWERK » « BAUMGARTNER & FREI » et « GENEVE » chacun dans une police d'écriture et de taille différente. Le terme « URWERK » est plus grand et positionné au-dessus des autres éléments verbaux, lesquels sont alignés en dessous à droite de ce terme. La marque contestée est la marque verbale « Baumgartner ».
4. On constate que la marque attaquée reprend intégralement l'élément verbal « Baumgartner » de la marque opposante. Cet élément commun est le seul élément de la marque attaquée et, bien qu'il soit plus petit que l'élément « URWERK », il se révèle clairement perceptible, marquant et individualisé dans la marque opposante. Il s'y détache en tant qu'unité et élément indépendant, tant sur le plan phonétique que visuel et sémantique. De plus, l'élément verbal « GENEVE » de la marque opposante, a une signification descriptive quant à la provenance des produits et constitue dès lors une indication faible par rapport aux éléments « URWERK » et « BAUMGARTNER & FREI ».

5. S'agissant de l'examen de la similarité des signes dans le cadre de l'examen de l'art. 3 al. 1 LPM en relation avec l'art. 31 LPM, l'argument de la partie défenderesse selon lequel la marque opposante est utilisée sur le marché sans l'élément « Baumgartner » est sans pertinence. En effet, seules sont pertinentes les marques telles qu'elles sont inscrites au registre (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.3).
6. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de similitudes visuelles, phonétiques et sémantiques entre les signes et de passer à l'examen du risque de confusion.

E. 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 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 restants étant identiques voire fortement 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 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 14 tels que les montres ou les bijoux peuvent être des objets chers et de luxe et par conséquent faire l'objet d'une attention particulière de la part du consommateur ; cependant, il peut s'agir aussi d'articles bon marché tels que des accessoires de mode ou des objets de consommation relativement courante. Ainsi, il y a lieu de considérer que, pour les produits visés de la classe 14, le degré d'attention du consommateur est moyen (voir TAF, B-4260/2010 [21.12.2011], cons. 7 - *Bally/ BALU*).
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 en rapport avec les produits sur lesquels l'opposition est basée ; elle dispose ainsi d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
5. L'élément commun « Baumgartner » est un élément distinctif, parfaitement perceptible, individualisé et marquant de la marque opposante (cf. supra C. ch. 4). En outre, l'élément « GENEVE » du signe, ne possède pas de force distinctive en relation avec les produits en cause. En effet, le terme « GENEVE » constitue un renvoi à la provenance.
6. Selon la pratique et la jurisprudence constantes, le fait de reprendre le signe opposant ou l'un de ses éléments essentiels est de nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple TAF, B-4151/2009 – *GOLAY / Golay Spierer* (fig.); TAF B-7500/2006 – *Diva Cravatte* (fig.) / *DD DIVO DIVA* (fig.)). On rappellera également que, selon une jurisprudence et une pratique constantes, le fait d'ajouter et d'enlever des éléments à l'élément distinctif principal d'une marque est insuffisant si ces derniers ne sont pas aptes à modifier de manière sensible et déterminante le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, partie 6, ch. 6.3 et références jurisprudentielles citées).
7. En l'espèce, la marque contestée reprend l'élément « BAUMGARTNER » de la marque opposante, un terme distinctif et parfaitement perceptible. Par conséquent, on ne saurait constater une impression d'ensemble clairement différente, d'autant plus que les produits des deux marques sont identiques ou fortement similaires. Les conditions d'un risque de confusion sont ainsi remplies. Un destinataire pourra certes percevoir des divergences visuelles et auditives entre les marques en présence dû au fait que la marque opposante contient également les termes « URWERK » « FREI » et « GENEVE », mais il pourrait facilement penser à une variante de la marque de base ou à une marque de série et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu'il s'agit du même titulaire que l'opposante ou d'un titulaire qui lui est lié. On parle

alors de risque de confusion indirect (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.4.2).

8. 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. Si l'opposition n'est que partiellement admise, la taxe d'opposition est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2 et 7.3.2.3).

La procédure a nécessité deux échanges d'écritures et l'opposition est admise. Dès lors que l'opposition est admise, il convient d'attribuer à l'opposante une somme de CHF 3'200.- à titre de dépens (CHF 800.- inclus à titre de remboursement de la taxe d'opposition).

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 14926 contre la marque suisse n° 684743 « Baumgartner » est admise.
2. L'enregistrement de la marque suisse n° 684743 « Baumgartner » sera révoqué.
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 3'200.- 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 7 mai 2019
Division des marques

Baiocco Martine, lic. iur.
Section des oppositions

Indication des voies de droit:

La présente décision peut faire l'objet d'un recours écrit auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale 9023, St-Gall, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le délai de recours est observé lorsque le recours est remis au Tribunal administratif fédéral ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle suisse; il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être joints pour autant qu'elles soient en mains de la partie recourante (art. 52 al. 1 PA).