

Décision

Procédure d'opposition n° 101756

dans la cause

INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)
Avenida de la Diputación,
Edificio Inditex
E-15142 ARTEIXO (A CORUÑA)
ES-Espagne

Partie opposante

représentée par

CAA Etudes et Services SA
8, rue de Fribourg
1800 Vevey

enregistrement international n° 976068 - ZARA HOME

contre

Kermi GmbH
1, Pankofen-Bahnhof,
D-94447 Plattling
DE-Allemagne

Partie défenderesse

enregistrement international n° 1545394 - ZARI

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application de l'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), l'art. 20 ss. de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), l'art. 1 ss. de l'Ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que l'art. 1 ss. de Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement international n° 1545394 - "ZARI" (ci-après marque attaquée) a été publié le 13.08.2020 dans la Gazette des marques internationales n° 31/2020. Il revendique les produits suivants:

Classe 11 : Baignoires et bacs de douche; compartiments de douche; parois pour douches et baignoires en métal léger et/ou en matières plastiques, panneaux en verre synthétique pour enceintes de douche et parois d'enceintes de douche; Appareils de chauffage, appareils électriques de chauffage, électriques; corps chauffants, radiateurs, corps chauffants pour salles de bain et garnitures pour corps chauffants, installations de chauffage, à savoir installations de chauffage au sol, appareils de chauffage muraux ou de plafond; installations de ventilation et de conditionnement d'air, parties d'installations de ventilation et de conditionnement d'air, à savoir appareils de ventilation et ventilateurs, appareils de refroidissement d'air, installations de filtration d'air, filtres pour le conditionnement d'air, appareils et installations sanitaires, bacs et receveurs de douche, toilettes, bidets, urinoirs [installations sanitaires], sièges de toilettes, chasses d'eau, réservoirs de chasses d'eau pour réservoirs d'eau de toilettes, lavabos; robinets [robinets] et articles de robinetterie pour douches, installations de conduites d'eau, robinets mélangeurs pour conduites d'eau, installations d'approvisionnement en eau, installations de distribution d'eau, installations de purification d'eau, appareils de prise d'eau, installations de refroidissement par eau; bacs et baignoires d'hydromassage, bains d'hydromassage; soupapes, vannes et clapets utilisés comme parties d'installations sanitaires et de chauffage; couvertures et revêtements pour corps chauffants, grilles de diffusion de chaleur pour corps chauffants; accessoires de réglage et de sécurité pour appareils et conduites d'eau et de gaz.

Classe 20: Meubles sanitaires, à savoir cadres pour miroirs, miroirs (verre argenté), miroirs dotés d'éclairage, étagères, meubles de rangement, lavabos (tables de toilette), vitrines, meubles de rangement incorporant des miroirs, étagères de salles de bain, étagères pour serviettes de bain, étagères des salle de bain, étagères pour serviettes de bain; poignées de portes en matières plastiques, comprises dans la classe 20; distributeurs, à savoir distributeurs de serviettes en matières plastiques, compris dans la classe 21; étrières en matières plastiques; clapets de conduites d'eau en matières plastiques; barres de préhension pour baignoires et douches (non métalliques); boutons [poignées] en porcelaine; accessoires sanitaires, à savoir poignées de baignoires.

Classe 21: Porte-verres, porte-papier hygiénique, compris dans la classe 21; appliques porte-savon; distributeurs de savon; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux; tous les produits précités étant à usage domestique; étagères porte-serviettes à poser sur des corps chauffants.

2. En date du 25.11.2020, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 976068 "ZARA HOME" (ci-après marque opposante), enregistré pour les produits suivants :

Classe 2: Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; produits anticorrosion; blanc de chaux; agents colorants; produits pour la conservation du bois; encres pour le cuir; indigo (colorant); teintures pour le bois; encres pour la peausserie; substances colorantes; diluants pour couleurs; siccatifs pour couleurs.

Classe 15: Instruments de musique; boîtes à musique; étuis pour instruments de musique; bandes musicales; pupitres à musique; médiateurs.

Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; boîtes à cigares et cigarettes (non en métaux précieux); blagues à tabac; boîtes à cigarettes (non en métaux précieux); cendriers pour fumeurs, non en métaux précieux; coupe-cigares; briquets pour fumeurs; fume-cigarette; pipes; coffrets à cigares; cure-pipes; papier à cigarettes; pots à tabac; boîtes à allumettes (non en métaux précieux); réservoirs à gaz pour briquets; appareils de poche pour rouler des cigarettes; cahiers de papier à cigarettes; pierres à feu;

râteliers à pipes; porte-allumettes non en métaux précieux; coffrets à cigares (avec humidificateur); cendriers en métaux précieux.

4. Le 04.12.2020, l'Institut a émis à l'encontre de l'enregistrement international attaqué une notification de refus provisoire total de protection sur motifs relatifs pour les produits susmentionnés. Le titulaire a été invité à désigner dans les trois mois un domicile de notification ou un mandataire domicilié en Suisse, conformément à l'art. 42 LPM.
5. Le 08.03.2021, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction vu que la partie défenderesse n'a pas utilisé le délai imparti.
6. L'enregistrement international attaqué a fait l'objet d'une radiation pour une partie des produits à la demande de l'Office d'origine (EM). Cette radiation a été inscrite le 11.05.2021 et publiée le 27.05.2021 dans la Gazette des marques internationales n° 19/2021. Il est précisé dans la banque de données de l'OMPI « Madrid Monitor » que la demande de base a fait l'objet d'une cessation des effets partielle par suite d'une restriction et que la date d'effet est le 18/12/2020. La radiation prévoit que les classes 20 et 21 sont radiées et que la liste est limitée à :

Classe 11 : Corps chauffants, radiateurs.

7. Les arguments de la partie opposante, dans la mesure où ils seront décisifs, seront pris en compte dans les considérants suivants.

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 (art. 31 al. 2 LPM).
2. La marque attaquée a été enregistrée dans le registre international le 25.05.2020 avec une priorité EM-Union européenne selon l'art. 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP, RS 0.232.04) au 05.12.2019. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 06.11.2007 avec une priorité ES-Espagne au 03.07.2007 selon la CUP pour les classes 2, 15 et 34. L'opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM) et la taxe d'opposition a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.
3. Si la partie défenderesse qui n'a ni siège ni domicile en Suisse ne désigne pas un domicile de notification en Suisse dans le délai imparti par l'Institut, comme dans le cas d'espèce, elle est exclue de la procédure et celle-ci est poursuivie d'office sans qu'elle ne soit entendue (art. 42 LPM en relation avec l'art. 21 al. 2 OPM et Directives en matière de marques [Directives], Partie 1, ch. 4.3 sous www.ige.ch). Le dispositif de la décision sera alors publié conformément à la règle 23^{bis} Règlement d'exécution commun à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement (RexC ; RS 0.232.112.21) par l'intermédiaire de l'OMPI.

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 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. Le fait que les produits ou les services revendus relèvent de la même classe selon l'Arrangement de Nice ne préjuge pas d'une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu'une fonction d'aide purement formelle. La pratique a développé un certain nombre d'indices de l'existence ou non de la similarité (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).

2. La marque attaquée revendique les produits suivants :

Classe 11 : Corps chauffants, radiateurs.

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

Classe 2: Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; produits anticorrosion; blanc de chaux; agents colorants; produits pour la conservation du bois; encres pour le cuir; indigo (colorant); teintures pour le bois; encres pour la peausserie; substances colorantes; diluants pour couleurs; siccatifs pour couleurs.

Classe 15: Instruments de musique; boîtes à musique; étuis pour instruments de musique; bandes musicales; pupitres à musique; médiateurs.

Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; boîtes à cigares et cigarettes (non en métaux précieux); blagues à tabac; boîtes à cigarettes (non en métaux précieux); cendriers pour fumeurs, non en métaux précieux; coupe-cigares; briquets pour fumeurs; fume-cigarette; pipes; coffrets à cigares; cure-pipes; papier à cigarettes; pots à tabac; boîtes à allumettes (non en métaux précieux); réservoirs à gaz pour briquets; appareils de poche pour rouler des cigarettes; cahiers de papier à cigarettes; pierres à feu; râteliers à pipes; porte-allumettes non en métaux précieux; coffrets à cigares (avec humidificateur); cendriers en métaux précieux.

4. Les produits contestés de la classe 11 n'ont aucun point de contact avec les produits que la marque opposante revendique dans les classes 2, 15 et 34. En effet, leur nature, leur but et leur méthode d'utilisation sont différents. Ils ne sont pas complémentaires ni en compétition. Ils ne suivent pas non plus les mêmes canaux de distribution. Ils ne se trouvent pas sur les mêmes lieux de vente et ne visent pas les mêmes destinataires. Ces produits sont donc différents.
5. Il est à constater que les produits en question sont différents. Etant donné que le risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM présuppose cumulativement la similarité/l'identité des produits et services et la similitude des signes, la présente opposition doit être rejetée faute de similarité des produits (Directives, Partie 6, ch. 6.5).
6. L'opposition est donc mal fondée.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste acquise à l'Institut (art. 31 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. 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). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens). Lorsqu'une opposition est dirigée contre un enregistrement international et que le défendeur ne désigne pas de domicile de notification en Suisse, il est exclu de la procédure conformément à l'art. 21 al. 2 OPM et ne se voit pas non plus allouer de dépens, même si l'opposition est rejetée (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).



3. Les procédures d'opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures. Les écritures des parties qui n'ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition a fait l'objet d'une radiation partielle en cours d'instance. L'opposition est ainsi devenue sans objet en cours de procédure pour les produits concernés et peut être close en rapport avec eux par une décision de classement (Directives, Partie 1, ch. 7.2.3). Lorsqu'il n'y pas lieu de décider matériellement de l'objet du litige, la décision de classement doit toutefois se prononcer selon les principes généraux de procédure (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.4). Dans le cas d'espèce, il ne ressort pas du dossier que la défenderesse ait été mise en demeure. En ce qui concerne la partie de l'opposition qui est devenue sans objet consécutivement à l'opposition, l'opposante a donc à supporter en les frais.
5. L'opposition est rejetée pour la partie qui n'est pas devenue sans objet consécutivement à l'opposition. La procédure a nécessité un seul échange d'écritures (le mémoire d'opposition) et il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. L'opposante a donc à supporter les frais de la présente procédure également pour cette partie de l'opposition. La défenderesse n'a pas désigné de domicile de notification en Suisse et est exclue de la procédure. Par conséquent, il n'y pas lieu de lui attribuer des dépens, même si elle obtient gain de cause.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

La partie défenderesse est exclue de la présente procédure.

2.

L'opposition n° **101756** est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet en cours d'instance.

3.

L'Institut émettra une déclaration d'octroi total de la protection selon la règle 18ter2(i) du règlement d'exécution commun.

4.

La taxe d'opposition de CHF 800.00 reste acquise à l'Institut.

5.

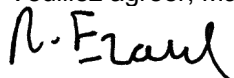
Il n'est pas alloué de dépens.

6.

La présente décision est notifiée par écrit à la partie opposante. Le dispositif de la présente décision sera notifié à la partie défenderesse par l'intermédiaire de l'OMPI selon la règle 23^{bis} RexC.

Berne, le 2 juin 2021

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées



Raoul Erard
Division des marques

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).