

Décision Procédure d'opposition n° 102497 dans la cause

Tissot SA
Chemin des Tourelles 17
2400 Le Locle

Partie opposante

représentée par

The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)
6, Faubourg du Lac
2501 Biel/Bienne

Marque suisse n° 668938 - TISSOT

contre

Shenzhen Zhongyuanming Trading Co., Ltd.
C1202,Building 2,Shenzhen Software Industry Base, No.87,89,91,Gaoxin South 10th Road,Binhai
Community,Yuehai Street,
Nanshan District,Shenzhen
CN-Chine

Partie défenderesse

représentée par

H. Li
MSA - 41A route des Jeunes
1227 Carouge

Marque suisse n° 773429 - TSOSIT 1653 ((fig.))

TSOSIT
1653

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 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 et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement de la marque suisse n° 773429 – TSOSIT 1653 (fig.) (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 8 décembre 2021 dans Swissreg. Cette marque revendique les produits et services suivants :

- Classe 9 : Computer; Zählwerke; Fotokopiergeräte (fotografische, elektrostatische, thermische); Mobiltelefone; Lautsprecher; Fotoapparate; Schalter (Stromunterbrecher); Brillen; elektrische Batterien; Smartwatches.
- Classe 14 : Rohe oder teilweise bearbeitete Edelmetalle; Schmuckschatullen; Schmuckwaren (Juwelierwaren); Furnituren (Schmuckzubehör); Kunstgegenstände aus Edelmetall; elektrische Uhren; Armbanduhren; Uhrwerke; Uhrengehäuse (Taschen-/Armbanduhren); Uhrenarmbänder.
- Classe 35 : Versandwerbung; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Einzelhandel; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Bereitstellung von Geschäftsinformationen über eine Website; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Sponsorensuche; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische, medizinische und veterinärmedizinische Artikel sowie Hygienepreparate; Buchführung; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken.

2. Par écritures du 28 février 2022, adressée par voie électronique à l'Institut le 1^{er} mars 2022, la partie opposante a formé opposition totale contre l'enregistrement de la marque attaquée. Cette opposition se fonde sur la marque suisse n° 668938 – TISSOT (ci-après : la marque opposante), enregistrée entre autres en relation avec les produits et services suivants :

- Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; appareils permettant de passer des fichiers son comprimés (MP3); machines à calculer et équipement pour le traitement d'informations, matériel informatique de traitement de l'information, programmes informatiques, logiciels, logiciels destinés aux téléphones portables, tablettes et autres dispositifs portables électroniques; progiciels, micrologiciels; fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers de texte téléchargeables; fichiers de données informatiques téléchargeables; jeux pour téléphones portables, pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; logiciels de jeu électronique pour téléphones portables, pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles, ordinateurs personnels, ordinateurs à porter au poignet, tablettes électroniques et dispositifs informatiques et mobiles, assistants numériques personnels, organisateurs électroniques, blocs-notes électroniques, baladeurs numériques, téléphones portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart phones); dispositifs électroniques portables pour la réception et/ou la transmission sans fil de données; appareils et instruments de communication et télécommunication, systèmes de télécommunication mobiles; appareils électroniques pour l'accès à Internet et l'envoi, la réception, l'enregistrement et le stockage de messages courts, de messages électroniques, d'appels téléphoniques, de fax, de vidéo-conférences, d'images, de sons, de musique, de texte et autres données numériques; appareils électroniques pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données ou de messages; appareils électroniques pour le repérage universel [GPS] et l'affichage de cartes géographiques et d'informations de transport; appareils électroniques pour la détection, le stockage, le suivi, la surveillance et la transmission de données relatives à l'activité de l'utilisateur, à savoir la position, l'itinéraire, la distance parcourue, le rythme cardiaque; appareils électroniques numériques portables et logiciels y afférents; altimètres; baromètres; podomètres; appareils de mesure de distances; appareils pour l'enregistrement de distances; systèmes de lecture/écriture de cartes, lecteurs de codes à barres; porte-clés électroniques; crayons électroniques [unités de visualisation]; traducteurs électroniques; publications électroniques téléchargeables; bracelets magnétiques d'identification; radios-réveils; appareils pour l'enregistrement de temps; horloges pointeuses [dispositifs d'enregistrement du temps] appareils électroniques incorporant un afficheur de temps; compte-tours, compte-buts, compteurs de compte à rebours, compteurs de départ; tableaux d'affichage électroniques, écrans d'affichage; housses, sacs et étuis pour les ordinateurs, téléphones et autres dispositifs électroniques mobiles et portables; appareils et instruments optiques notamment lunettes, lunettes de soleil, loupes; étuis à lunettes, à lunettes de soleil et à loupes; alimentations électriques, à savoir batteries, batteries et piles pour ordinateurs et appareils électroniques, batteries et piles pour l'horlogerie et les instruments chronométriques, appareils pour convertir le rayonnement électronique en énergie électrique, à savoir modules, systèmes et composants solaires photovoltaïques et tous les composants du système connexes.

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, coffrets à bijoux, écrins, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.

Classe 35 : Services de vente au détail de produits horlogers, d'instruments chronométriques, d'ordinateurs à porter au poignet et de produits de bijouterie; présentation de produits horlogers, d'instruments chronométriques, d'ordinateurs à porter au poignet et de produits de bijouterie sur tout moyen de communication pour la vente au détail; publicité par parrainage (sponsoring); promotion publicitaire (sponsoring) de manifestations sportives et culturelles; informations commerciales par le biais de sites web; compilation d'informations dans des bases de données informatiques; services promotionnels de vente et de marketing; services de préparation et tenue de manifestations promotionnelles et de marketing; services de programmes de fidélisation de la clientèle; services de relations publiques pour fidélisation ou augmentation de la clientèle; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

3. Par acte du 3 mars 2022, l'Institut a porté à la connaissance de la partie défenderesse l'opposition et l'a invité à déposer une réponse.
4. Ce courrier a été retourné à l'Institut le 4 avril 2022, le mandataire de la partie défenderesse n'ayant pas retiré l'acte du 3 mars 2022 dans le délai de retrait prolongé auprès de la Poste suisse.
5. Par courrier du 6 avril 2022, l'Institut a transmis par pli simple (courrier A) à la partie défenderesse l'acte du 3 mars 2022.
6. Par courrier électronique du 12 avril 2022, le mandataire de la partie défenderesse a demandé s'il était possible de prolonger le délai imparti dans l'acte du 3 mars 2022, dès lors qu'il n'avait pas reçu en temps voulu ce dernier.
7. Par courrier électronique du même jour, Novagraaf a demandé au nom de la partie défenderesse une prolongation du délai imparti pour répondre à l'opposition.
8. Par courrier électronique du 14 avril 2022, l'Institut a informé Novagraaf que le délai ne pouvait être dans le présent cas de figure prolongé, mais que la partie défenderesse gardait la possibilité de déposer une réponse tardive.
9. Le 20 avril 2022, l'Institut a clos la procédure d'instruction.
10. Le 25 avril 2022, Novagraaf a demandé une nouvelle fois si le délai imparti pour prendre position sur l'opposition était « reporté » et si elle pouvait se constituer mandataire de la partie défenderesse.
11. Par pli du 29 juillet 2022, l'Institut a informé Novagraaf que le délai imparti pour prendre position sur l'opposition ne pouvait être prolongé, qu'elle pouvait se constituer mandataire de la partie défenderesse et que les éventuelles remarques de cette dernière seraient alors prises en considération dans le cadre de l'art. 32 al. 2 PA.
12. Les arguments de la partie opposante, dans la mesure où ils sont 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 déposée le 6 décembre 2021. La marque opposante est antérieure, car elle a été déposée le 24 juillet 2014. La partie opposante est par conséquent légitimée à former la présente opposition. 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 d'opposition.
3. 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.

A cet égard, il convient de relever que les arguments de la partie opposante selon lesquels la partie défenderesse serait de mauvaise foi et aurait déposé la marque opposante en violation des règles de la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD, RS 241) sont sans pertinence pour la présente procédure d'opposition, dont l'objet est limité aux motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LPM (cf. art. 31 al. 1 LPM ; voir ég. Directives, Partie 6, ch. 1).

B. Comparaison des produits et services

1. Des produits ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu'ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu'ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique des marques. 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 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. Ainsi, des services de réparation et d'entretien, qui complètent l'offre de produits, peuvent être considérés comme similaires aux produits (« service après-vente ») (Directives, Partie 6, ch. 6.1.3).
3. La marque attaquée revendique les produits et services suivants :
 - Classe 9 : Computer; Zählwerke; Fotokopiergeräte (fotografische, elektrostatische, thermische); Mobiltelefone; Lautsprecher; Fotoapparate; Schalter (Stromunterbrecher); Brillen; elektrische Batterien; Smartwatches.
 - Classe 14 : Rohe oder teilweise bearbeitete Edelmetalle; Schmuckschatullen; Schmuckwaren (Juwelierwaren); Furnituren (Schmuckzubehör); Kunstgegenstände aus Edelmetall; elektrische Uhren; Armbanduhren; Uhrwerke; Uhrengehäuse (Taschen-/Armbanduhren); Uhrenarmbänder.
 - Classe 35 : Versandwerbung; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Einzelhandel; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Bereitstellung von Geschäftsinformationen über eine Website; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Sponsorensuche; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische, medizinische und veterinärmedizinische Artikel sowie Hygienepreparate; Buchführung; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken.
4. La marque opposante est enregistrée entre autres en relation avec les produits et services suivants :
 - Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; appareils permettant de passer des fichiers son comprimés (MP3); machines à calculer et équipement pour le traitement d'informations, matériel informatique de traitement de l'information, programmes informatiques, logiciels, logiciels destinés aux téléphones portables, tablettes et autres dispositifs portables électroniques; progiciels,

micrologiciels; fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers de texte téléchargeables; fichiers de données informatiques téléchargeables; jeux pour téléphones portables, pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; logiciels de jeu électronique pour téléphones portables, pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles, ordinateurs personnels, ordinateurs à porter au poignet, tablettes électroniques et dispositifs informatiques et mobiles, assistants numériques personnels, organisateurs électroniques, blocs-notes électroniques, baladeurs numériques, téléphones portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart phones); dispositifs électroniques portables pour la réception et/ou la transmission sans fil de données; appareils et instruments de communication et télécommunication, systèmes de télécommunication mobiles; appareils électroniques pour l'accès à Internet et l'envoi, la réception, l'enregistrement et le stockage de messages courts, de messages électroniques, d'appels téléphoniques, de fax, de vidéo-conférences, d'images, de sons, de musique, de texte et autres données numériques; appareils électroniques pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données ou de messages; appareils électroniques pour le repérage universel [GPS] et l'affichage de cartes géographiques et d'informations de transport; appareils électroniques pour la détection, le stockage, le suivi, la surveillance et la transmission de données relatives à l'activité de l'utilisateur, à savoir la position, l'itinéraire, la distance parcourue, le rythme cardiaque; appareils électroniques numériques portables et logiciels y afférents; altimètres; baromètres; podomètres; appareils de mesure de distances; appareils pour l'enregistrement de distances; systèmes de lecture/écriture de cartes, lecteurs de codes à barres; porte-clés électroniques; crayons électroniques [unités de visualisation]; traducteurs électroniques; publications électroniques téléchargeables; bracelets magnétiques d'identification; radios-réveils; appareils pour l'enregistrement de temps; horloges pointeuses [dispositifs d'enregistrement du temps] appareils électroniques incorporant un afficheur de temps; compte-tours, compte-buts, compteurs de compte à rebours, compteurs de départ; tableaux d'affichage électroniques, écrans d'affichage; housses, sacs et étuis pour les ordinateurs, téléphones et autres dispositifs électroniques mobiles et portables; appareils et instruments optiques notamment lunettes, lunettes de soleil, loupes; étuis à lunettes, à lunettes de soleil et à loupes; alimentations électriques, à savoir batteries, batteries et piles pour ordinateurs et appareils électroniques, batteries et piles pour l'horlogerie et les instruments chronométriques, appareils pour convertir le rayonnement électronique en énergie électrique, à savoir modules, systèmes et composants solaires photovoltaïques et tous les composants du système connexes.

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, coffrets à bijoux, écrins, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.

Classe 35 : Services de vente au détail de produits horlogers, d'instruments chronométriques, d'ordinateurs à porter au poignet et de produits de bijouterie; présentation de produits horlogers, d'instruments chronométriques, d'ordinateurs à porter au poignet et de produits de bijouterie sur tout moyen de communication pour la vente au détail; publicité par parrainage (sponsoring); promotion publicitaire (sponsoring) de manifestations sportives et culturelles; informations commerciales par le biais de sites web; compilation d'informations dans des bases de données informatiques; services promotionnels de vente et de marketing; services de préparation et tenue de manifestations promotionnelles et de marketing; services de programmes de fidélisation de la clientèle; services de relations publiques pour fidélisation ou augmentation de la clientèle; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

Classe 9 :

5. Les « *Computer* » attaqués se retrouvent à l'identique dans le libellé de la marque opposante (« *ordinateurs* »). L'identité des produits est dans cette mesure retenue.
6. Les « *Zählwerke* » de la marque attaquée couvrent les « compte-tours, compte-buts, compteurs de compte à rebours, compteurs de départ » de la marque opposante. Dans cette mesure, ces produits sont identiques. Dans la mesure où les produits attaqués se rapportent à d'autres compteurs que ceux couverts par la marque opposante, l'Institut retient une forte similarité.
7. Les « *Fotokopiergeräte (fotografische, elektrostatische, thermische)* » de la marque attaquée permettent entre autres de reproduire des images, mais également des textes. Ils sont donc compris (identité) ou fortement similaires à l'indication générale « appareils pour la reproduction des images » de la marque opposante.
8. Les « *Mobiltelefone* » attaqués se retrouvent à l'identique dans le libellé de la marque opposante.
9. Les « *Lautsprecher* » revendiqués par la marque attaquée sont couverts par l'indication générale

« appareils pour la reproduction du son » de la marque opposante. L'identité est donc retenue dans cette mesure.

10. Les « *Fotoapparate* » attaqués sont compris dans l'indication « *Appareils pour l'enregistrement des images* » de la marque opposante. L'identité est par conséquent retenue dans cette mesure.
11. Les « *Schalter (Stromunterbrecher)* » sont couverts par l'indication « *tous les composants du système connexes* » mentionnée dans le libellé « *appareils pour convertir le rayonnement électronique en énergie électrique, à savoir modules, systèmes et composants solaires photovoltaïques et tous les composants du système connexes* ».
12. Les « *Brillen* » attaquées se retrouvent à l'identique dans le libellé de la marque opposante.
13. Les « *elektrische Batterien* » de la marque attaquée sont couvertes par l'indication « *alimentations électriques, à savoir batteries* » de la marque opposante.
14. Enfin, les « *Smartwatches* » de la marque attaquée sont non seulement comprises dans l'indication « *ordinateurs à porter au poignet* » de la marque opposante, mais sont également fortement similaires aux « *horlogerie et instruments chronométriques* » de cette dernière. Ces produits sont en effet substituables et sont souvent offerts aujourd'hui par de mêmes fabricants.
15. S'agissant de la classe 9, il sied de retenir que la marque attaquée est enregistrée en relation avec des produits identiques ou fortement similaires à ceux de la marque opposante.

Classe 14

16. Les « *Rohe oder teilweise bearbeitete Edelmetalle* », « *Schmuckschatullen* » et les « *Schmuckwaren (Juwelierwaren)* » se retrouve à l'identique dans le libellé de la marque opposante.
17. Les « *Furnituren (Schmuckzubehör)* » et les « *Kunstgegenstände aus Edelmetall* » sont compris dans l'indication générale « *produits en métaux précieux ou en plaquées compris dans cette classe* » de la marque opposante.
18. Les « *elektrische Uhren* », les « *Armbanduhren* », les « *Uhrwerke* » ainsi que les « *Uhrengehäuse (Taschen-/Armbanduhren)* » attaqués sont compris dans l'indication « *horlogerie et instruments chronométriques* » de la marque opposante.
19. Enfin, les « *Uhrenarmbänder* » sont fortement similaires aux « *horlogerie et instruments chronométriques* », dès lors que les premiers sont des accessoires des seconds (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.1.1).
20. Il sied ainsi de retenir que la marque attaquée revendique en classe 14 des produits identiques ou fortement similaires à ceux en lien avec lesquels la marque opposante est enregistrée.

Classe 35 :

21. Les services de « *Versandwerbung; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Einzelhandel* » sont couverts par l'indication « *publicité* » de la marque opposante. Ces services sont par ailleurs également identiques ou fortement similaires aux « *services de vente au détail de produits horlogers, d'instruments chronométriques, d'ordinateurs à porter au poignet et de produits de bijouterie; présentation de produits horlogers, d'instruments chronométriques, d'ordinateurs à porter au poignet et de produits de bijouterie sur tout moyen de communication pour la vente au détail* ».
22. Les « *kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Bereitstellung von Geschäftsinformationen über eine Website; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Sponsorensuche; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische, medizinische und veterinärmedizinische Artikel sowie Hygienepreparate; Buchführung; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken* » de la marque attaquée sont couverts par l'indication générale « *gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau* » de la marque opposante.
23. L'identité, respectivement la forte similarité des produits et services étant admise, il convient de passer à l'examen de 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. S'agissant des marques verbales, l'impression d'ensemble est déterminée par l'effet auditif, l'effet visuel et le sens. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admettre un risque de confusion (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).

S'agissant des signes combinés, 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. En l'occurrence, le signe opposant est une marque verbale formée du mot « TISSOT ».

Le signe attaqué est pour sa part une marque combinée qui se présente de la manière suivante :

TSOSIT
1653

Dès lors que le graphisme de la marque attaquée se limite en la reproduction des éléments verbaux « TSOSIT » et « 1653 » l'un sur l'autre dans une police d'écritures banale, il y a lieu de la comparer avec la marque opposante de la même manière que s'il s'agissait d'une marque verbale.

4. La marque attaquée reprend les six lettres de la marque opposante dans l'ordre inverse et en ayant interverti le S et le O (TISSOT | TOSSIT | TSOSIT) ; elle comprend aussi quatre chiffres formant le nombre 1653.

Il résulte de ce qui précède que, sur le plan phonétique, les marques sont clairement différentes, la marque opposante se lisant « [TIS-SO] » (ou « TIS-SOT ») et la marque attaquée « [TSO-SI] mille six cent cinquante-trois » (ou « [TSO-SIT] mille six cent cinquante-trois »).

Sur le plan visuel, il sied de retenir une faible similarité entre les marques en présence, dans la mesure où l'ensemble des six lettres de la marque opposante sont intégrées dans la marque attaquée sous la forme d'une anagramme. En outre, les T (lettres initiale et finale) se trouvent aux mêmes positions, ce qui est également de nature à fonder une certaine similitude visuelle.

5. Comme le destinataire moyen de la marque retravaille dans ses pensées, parfois inconsciemment, ce qu'il lit ou entend, le sens d'une marque verbale est aussi déterminant pour l'impression d'ensemble. A côté de la signification propre du mot entrent en considération des associations de pensées que le signe suscite inévitablement. Des significations marquantes, qui s'imposent à l'esprit, à la lecture ou à l'écoute, sont aussi de nature à dominer l'impression d'ensemble. Si une des marques renvoie clairement à un sens qui ne se retrouve pas dans l'autre marque, la probabilité que le public acheteur soit trompé par un effet auditif ou visuel similaire est mince (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).
6. Tissot est un patronyme relativement courant donc connu comme tel en Suisse (cf. TAF B-2420/2020, consid. 7.3.3 – TISSOT [fig.]/SHOPPING LOISIRS-FACHMARKT Bienne-TISSOT ARENA-Biel [fig.]).

TSOSIT n'a pas de signification. Dès lors que l'ordre des lettres est improbable dans les langues d'examen, il n'est pas impossible que certains destinataires reconnaissent le terme « TSOSIT » en tant qu'anagramme

de TISSOT. Quant à l'an 1653, l'Institut considère qu'il est courant d'utiliser une référence à une année en tant que renvoi à la création d'une entreprise, en particulier dans le monde de la mode, de la bijouterie et de l'horlogerie (p. ex. Breguet depuis 1775 [<https://www.breguet.com/fr> ; consulté le 8 août 2022] ; Blancpain 1735 [<https://www.blancpain.com/fr> ; consulté le 8 août 2022] ; Breitling 1884 [<https://www.breitling.com/ch-fr> ; consulté le 8 août 2022]).

Dans la mesure où la marque attaquée sera perçue comme une anagramme de la marque opposante, l'Institut retient une très faible similarité. Si tel n'était pas le cas, force est de retenir qu'elles ne présentent pas de points de contact sur le plan sémantique.

7. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de faibles similitudes entre les signes et de déterminer si cette concordance est de nature à fonder 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. Une telle atteinte est donnée lorsqu'il y a un danger que le public concerné soit induit en erreur par la similitude des marques et attribue les produits portant 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. L'appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d'une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La mesure de la différence dépend, d'une part, de l'étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d'autre part, des catégories de produits ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées (Directives, Partie 6, ch. 6.5).
3. 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, les produits et services en cause étant identiques, respectivement fortement similaires, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.
4. 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).

En l'occurrence, les produits à prendre en considération de la classe 9 sont globalement acquis avec un degré d'attention moyen, voire légèrement accru (cf. TAF B-6761/2017, consid. 3.2 – Qnective et Qnective [fig.]/qnnect [fig.]).

Quant aux smartwatches (classe 9), produits en métaux précieux et produits horlogers de la classe 14, ils sont acquis, selon la jurisprudence, moyennant un degré d'attention légèrement plus élevé (cf. TF 4A_651/2018, consid. 3.3.2 – Armani [fig.]/Glycine [fig.]). S'agissant des bijoux, l'Institut retient en revanche un degré d'attention moyen (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.6).

Les métaux précieux et leurs alliages sont destinés à des professionnels, qui les acquiert moyennant un degré d'attention également plus élevé. Quant aux services de la classe 35, ils s'adressent également de manière générale aux professionnels ; on retient pour ces services un degré d'attention élevé (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.6).

5. 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. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
6. En l'espèce, la marque opposante constitue un nom de famille qui n'a manifestement pas de signification directement descriptive en relation avec les produits et services à prendre en considération. Elle dispose

par conséquent d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec ces derniers (cf. TAF B-2420/2020, consid. 8.3 – TISSOT [fig.]/SHOPPING LOISIRS-FACHMARKT Bienne-TISSOT ARENA-Biel [fig.]).

7. La partie opposante soutient que la marque opposante bénéficie d'un champ de protection accru en raison de sa renommée.

Les marques connues bénéficient d'un champ de protection accru (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.7). Un tel champ de protection n'est pas le résultat de la création de la marque par son titulaire ; il résulte d'investissements et, en règle générale, d'une longue présence de la marque sur le marché (cf. MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : Lucas David/Markus R. Frick [éd.], Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, Bâle 2017, n° 51 ad art. 3 MSchG).

Quiconque prétend que sa marque dispose d'un champ de protection accru doit le rendre vraisemblable en produisant des moyens de preuve qui illustrent de l'intensité de l'usage de sa marque sur le marché (voir en ce sens : TAF B-5659/2018, consid. 6.1.3.1 et 6.1.3.3 – RICHARD MILLE/Richard Man [fig.]). Si l'Institut ne dispose pas d'éléments indiquant que la marque opposante est connue, il ne tient pas compte de cet argument. Ainsi, si l'opposant ne parvient pas à démontrer de manière suffisante que sa marque est connue, il doit en supporter les conséquences et l'Institut se basera sur le caractère distinctif originaire de la marque (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.7 ; cf. ég. TAF B-5659/2018, consid. 6.3.8 – RICHARD MILLE/Richard Man [fig.]).

Un fait notoirement connu de l'autorité n'a toutefois pas besoin d'être prouvé (cf. ATF 117 II 321, consid. 2 – VALSER). Ce principe juridique s'applique également dans la procédure d'opposition au sens de l'art. 31 LPM. Il s'agit néanmoins de faire preuve de réserve quant à admettre qu'il est notoire qu'une marque opposante est connue et bénéficie ce faisant d'un champ de protection accrue (cf. Directives, Partie 6, ch. 7). Les Directives citent comme exemple la marque « Coca-Cola » pour des boissons et la pratique reconnaît un champ de protection accru sur la base de faits notoirement connus aux marques « Valser » en relation avec des eaux minérales (cf. ATF 117 II 321) ou encore « Facebook » en relation avec des services de réseaux sociaux (cf. TAF B-681/2016, consid. 4.4 – FACEBOOK / Stressbook).

En l'espèce, c'est un fait notoire que la marque TISSOT est particulièrement connue en Suisse en tant que marque horlogère. Selon la jurisprudence, la force distinctive accrue qui découle de cette notoriété de la marque TISSOT ne peut toutefois s'étendre à tous les produits et services similaires, mais se limite aux produits étroitement comparables aux produits horlogers ; c'est ainsi que le Tribunal administratif fédéral a considéré que la force distinctive accrue de la marque Helsana pour des services d'assurance ne s'étend pas à des services financiers (cf. TAF B-2583/2018, consid. 6.4.1 – Helsana. Engagiert für das Leben/HELSINN Investment Fund [fig.]). C'est ainsi que l'Institut retient comme notoire le fait que la marque TISSOT est particulièrement connue du public suisse pour les produits suivants : horlogerie et instruments chronométriques (cl. 14).

En revanche, pour les autres produits et services enregistrés, la notoriété de la connaissance de la marque TISSOT ne saurait être retenue. La partie opposante n'ayant pas produit de document illustrant une activité économique suffisamment intense de la marque TISSOT en relation avec les autres produits et services enregistrés des classes 9, 14 et 35, l'Institut retient en relation avec ceux-ci un champ de protection normal.

8. Il ressort de la comparaison des signes en litige que l'impression d'ensemble de la marque attaquée est visuellement et phonétiquement distincte de la marque opposante. Les marques en présence ne coïncident que dans la mesure où l'élément « TSOSIT » de la marque attaquée est une anagramme de la marque opposante. En relation avec la plupart des produits et services enregistrés en relation et en prenant en considération le champ de protection dans ce contexte normal de la marque opposante, l'Institut considère que, malgré le fait que les deux marques commencent et finissent par la même lettre (T), les différences qu'elles présentent suffisent clairement à écarter tout risque de confusion, d'autant plus que les produits et services à prendre en considération sont dans leur grande majorité acquis moyennant un degré d'attention élevé.
9. Toutefois, la marque opposante jouit, comme on l'a vu ci-avant, d'un champ de protection accru en relation avec des produits horlogers. Or, la marque attaquée est enregistrée en relation avec des ordinateurs (computer [classe 9] ; on relèvera à cet égard que les montres connectées relèvent selon la pratique de l'indication générale « ordinateur » - d'ailleurs, la marque opposante est enregistrée pour des ordinateurs à porter au poignet), des smartwatches (classe 9), des montres électriques (elektrische Uhren ; classe 14),

des montre-bracelet (Armbanduhren ; classe 14), des mouvements de montre (Uhrwerke ; classe 14), des boîtiers de montres (Uhrengehäuse [Taschen-/Armbanduhren ; classe 14) et des bracelets de montres (Uhrenarmbänder ; classe 14). Les destinataires de ces produits reconnaîtront sans effort de réflexion l'anagramme de la marque opposante dans l'élément « TSOSIT » de la marque attaquée, eu égard à la notoriété de la marque TISSOT. C'est dire qu'en relation avec ces produits, la marque attaquée porte à la fonction distinctive de la marque opposante. Le risque de confusion est ainsi donné.

10. Compte tenu du champ de ce qui précède l'opposition n° 102497 est donc partiellement bien fondée. Partant, l'enregistrement de la marque suisse attaquée n° 773429 "TSOSIT 1653 ((fig.))" doit être révoqué en relation avec les produits suivants :

Classe 9 : Computer ; Smartwatches.

Classe 14 : Elektrische Uhren; Armbanduhren; Uhrwerke; Uhrengehäuse (Taschen-/Armbanduhren); Uhrenarmbänder.

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). 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. Si le défendeur n'a ni répondu, ni participé d'une autre manière à la procédure, il ne se verra pas allouer de dépens, même s'il obtient gain de cause (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. Si la partie n'est pas représentée ou si le mandataire se trouve dans un rapport de service avec la partie qu'il représente, l'Institut alloue un montant pour ses débours et autres frais en tant qu'ils dépassent CHF 50.00 (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2). Lorsqu'il souhaite s'écarter de cette règle de répartition des frais, l'Institut doit dûment motiver sa décision (cf. TAF B-148/2020, consid. 6.2 – DM [fig.]/dm).
4. L'opposition est admise dans la seule mesure des « *Computer* » et « *Smartwatches* » de la classe 9 et des « *Elektrische Uhren; Armbanduhren; Uhrwerke; Uhrengehäuse (Taschen-/Armbanduhren); Uhrenarmbänder* » de la classe 14. C'est dire que l'opposition est rejetée dans une très large mesure. Dans ces conditions, il y a lieu de s'écarter des principes évoqués ci-dessus et de considéré comme équitable de ne pas allouer à la partie opposante une indemnité pour les frais et dépens générés par la présente procédure d'opposition. La partie défenderesse n'ayant pas répondu, elle n'a pas non plus droit à des dépens.

Pour ces motifs, il est

décidé :

1.

L'opposition n° **102497** est partiellement admise.

2.

Partant, l'enregistrement de la marque suisse n° **773429** - "**TSOSIT 1653 ((fig.))**" est révoqué pour les produits suivants :

Classe 9 : Computer ; Smartwatches.

Classe 14 : Elektrische Uhren; Armbanduhren; Uhrwerke; Uhrengehäuse (Taschen-/Armbanduhren); Uhrenarmbänder.

3.

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

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 11 août 2022

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Olivier Veluz

Chef de la section procédures d'opposition
et de radiation

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).