

Décision Procédure d'opposition n° 102635 dans la cause

ULTIMA CAPITAL SA
Baarerstrasse 25
6300 Zug

Partie opposante

représentée par

Bugnion SA
Route de Florissant 10
1206 Genève

Marque suisse n° 715702 - ULTIMA ((fig.))

ULTIMA 

contre

Swiss Cosmetic Technology Sarl
Chemin des vignes ouest 9
1162 St-Prex

Partie défenderesse

Marque suisse n° 776677 - ULTIM

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 de la Marque suisse n° 776677 - "ULTIM" (ci-après : marque attaquée) a été publié le 16.02.2022 dans Swissreg. Il revendique les produits suivants:

Classe 3: Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

2. Le 13.05.2022, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 715702 "ULTIMA ((fig.))" (ci-après : marque opposante), enregistrée notamment pour les produits suivants :

Classe 3: Parfums; produits de parfumerie, produits odorants et encens; crèmes parfumées; eaux de toilette et eaux de parfum; huiles parfumées; poudres parfumées; parfums d'ambiance; savons parfumés; cosmétiques et préparations cosmétiques; sprays parfumés pour le corps ou pour le linge; sérums de beauté; lotions, crèmes et poudres pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique; lotions, crèmes et préparations pour les soins du visage, du corps, du cuir chevelu et des ongles; produits de maquillage; cire à épiler; bains moussants; bâtons d'encens; shampoings capillaires; déodorants corporels; exfoliants; gels à usage cosmétique; gels, sprays, mousses et baumes de coiffage et de soin capillaire; huiles à usage cosmétique; huiles essentielles; lingettes, serviettes et disques nettoyants préhumectés ou imprégnés; lotions et huiles de massage; mousses à raser; nettoyants pour la peau; produits à base de savon; produits antisolaires; produits de coiffage; produits de gommage pour le corps; vernis à ongle.

4. Le 19.05.2022, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter un prise de position.
5. Le 04.07.2022, la défenderesse n'ayant pas présenté de prise de position, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
6. 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 déposée le 19.07.2021. La marque opposante est antérieure car elle a été déposée le 11.04.2018. 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.

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 3: Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

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

Classe 3: Parfums; produits de parfumerie, produits odorants et encens; crèmes parfumées; eaux de toilette et eaux de parfum; huiles parfumées; poudres parfumées; parfums d'ambiance; savons parfumés; cosmétiques et préparations cosmétiques; sprays parfumés pour le corps ou pour le linge; sérums de beauté; lotions, crèmes et poudres pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique; lotions, crèmes et préparations pour les soins du visage, du corps, du cuir chevelu et des ongles; produits de maquillage; cire à épiler; bains moussants; bâtons d'encens; shampoings capillaires; déodorants corporels; exfoliants; gels à usage cosmétique; gels, sprays, mousses et baumes de coiffage et de soin capillaire; huiles à usage cosmétique; huiles essentielles; lingettes, serviettes et disques nettoyants préhumectés ou imprégnés; lotions et huiles de massage; mousses à raser; nettoyants pour la peau; produits à base de savon; produits antisolaires; produits de coiffage; produits de gommage pour le corps; vernis à ongle.

4. Les produits contestés « *produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles* » se retrouvent à l'identique ou sont compris dans le libellé de la marque opposante. Ces produits sont donc identiques.

Les produits contestés « *dentifrices non médicamenteux* » sont une substance ou une préparation servant au nettoyage des dents et tombent dans la catégorie générale des « *cosmétiques et préparations cosmétiques* » de la marque opposante (sur la notion de « produits cosmétiques », voir l'art. 53 ODAIOUS, Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels, RS 817.02, <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/63/fr> ; voir également TAF, B-3268/2007, cons. 3.2 – MBR / MR). Ces produits sont donc identiques.

Les produits contestés « *préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser* » ont des points de contact avec les produits « *cosmétiques et préparations cosmétiques* » de la marque opposante. En effet, les produits cosmétiques comprennent des produits tels que des savons dont une des fonctions essentielles est d'embellir ou de nettoyer. Les savons ne sont pas uniquement utilisés pour les soins du corps mais aussi pour laver et nettoyer en général (voir TAF, sic ! 2008, 47 - EA (fig.) / EA (fig.) ; TAF, 4260/2010, cons. 6.2.3 – Bally / BALU (fig.)). Le libellé de la marque opposante contient d'ailleurs précisément des « *savons parfumés; nettoyants pour la peau; produits à base de savon* » qui peuvent englober les produits visés mentionnés ci-dessus. En particulier les « *produits à base de savon* » peuvent très bien se présenter sous la forme de produits pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Il existe en particulier sur le marché des savons ou produits à base de savon à effet dégraissant ou abrasif, ou tout simplement des savons à tout faire (voir par exemple <https://www.arbrevert.ch/fr/shop/nettoyant-ecologique-multiusages-savon-noir-1!>; <https://www.otelo.ch/catalogue/savon-abrasif-vegetalbr-savon-vg/jelt-1493899497854-skg.html>; <https://www.produits-dantan.com/4236-savon-marseille.html>). Ces produits sont donc identiques.

5. Il convient de constater l'identité des produits et de passer ensuite à l'examen des signes.

C. Comparaison des signes

1. Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l'impression d'ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n'a le plus souvent pas l'occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu'un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d'ajouter ou d'enlever des éléments à la partie distinctive principale d'une marque est insuffisant s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3).
2. 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. Le signe opposant est une marque combinée qui est composée d'un élément verbal « ULTIMA » présenté dans une écriture proche d'une écriture standard en gras et en majuscules. La lettre « U » d'attaque est légèrement plus grande que les autres. La marque comporte également un élément figuratif sous la forme de la représentation d'une sorte de croix ou d'emblème avec des éléments arrondis.
4. La marque attaquée est la marque verbale « ULTIM ».
5. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils partagent les lettres « ULTIM » (**ULTIMA** / **ULTIM**) et diffèrent dans la mesure de la lettre supplémentaire de la marque opposante placée en dernière position (« A »). Il est encore à mentionner que l'écriture de la marque contestée est standard alors que l'écriture du signe opposant est légèrement stylisée. L'élément figuratif compris dans le signe opposant est aussi un élément de divergence dans la mesure où il ne se retrouve pas dans le signe contesté.
6. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « ultim » et diffèrent dans la mesure du son de la lettre « a » supplémentaire de la marque opposante (**u l t i m a** / **u l t i m**).
7. 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. À 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).
8. Sur le plan conceptuel, le signe opposant contient le terme « **ULTIMA** ». « Ultima » signifie « dernière » en italien (<https://dictionnaire.reverso.net/italien-francais/ultimo/forced>) (dernier : « ultimo »). Il correspond au terme français « ultime ». Ce mot signifie en français « dernier, final (dans le temps) ; *toutes les maladies mortelles présentent le même phénomène ultime, l'arrêt du cœur* » (Bernanos) (Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française). Dans la pratique d'examen de motifs absolus de l'Institut, le terme « ULTIMA » est admis en principe comme référence indirecte pour l'ensemble des classes de la classification de Nice (classes 1- 45 ; <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>); il est donc en principe accepté seul à l'enregistrement du point de vue des motifs absolus. Le signe contesté est formé de l'élément verbal « **ULTIM** ». Si cet ensemble de lettre est en soi indéterminé, il est très proche de mot français « *ultime* ». Il est d'ailleurs phonétiquement identique avec lui. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que les signes sont fortement similaires et même presque identiques sur le plan conceptuel dans la mesure où ils véhiculent tous les deux le concept de « dernier », « dernière », « ultime ». L'élément figuratif contenu dans le signe opposant et l'absence d'une lettre supplémentaire dans le signe contesté (une lettre « E », « A » ou « O » par exemple) ne permettent en effet pas d'influencer ou d'occulter la présence de ce concept dans les deux marques. En particulier, l'élément figuratif de la marque opposante ne véhiculant aucun concept, il n'a pas d'influence sur le contenu sémantique de la marque opposante et l'absence d'une lettre finale comme dans le signe contesté, comme évoqué ci-dessus, ne modifie pas la perception des lettres « ultim » comme

pouvant évoquer l'équivalent du mot « ultime ».

9. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de fortes 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. 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. 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 en cause étant identiques, 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). Les produits en cause concernent la classe 3 et il s'agit en particulier de produits cosmétiques, de préparations pour nettoyer, etc. Les produits de la classe 3 sont des articles de masse de consommation courante ou quotidienne. Il faut donc s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moindre pour eux (voir TAF, B-4260/2010, cons. 7 – *Bally / BALU*; ATF 122 III 382, 388 – *Kamillosan*).
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). Il convient à ce propos de rappeler que le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d'un signe du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s'étend pas à l'élément appartenant au domaine public. Ce principe s'applique aussi pour les marques fortes. Pour qu'un risque de confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
6. En l'espèce, la marque opposante renvoie à la signification de « dernière » (voir ci-dessus la comparaison conceptuelle des signes, III., C., 8) et n'a pas de sens directement descriptif en relation avec les produits en cause. En effet, ce terme, seul, a un caractère indirect et indéterminé. Il a besoin d'un terme supplémentaire, d'une précision pour former un tout qui pourrait avoir un sens en rapport avec les produits visés. Il est à rappeler ici que le mot « ULTIMA » a en principe un caractère indirect pour l'ensemble des classes de la classification de Nice dans la pratique d'examen des motifs absolus de l'Institut (voir ci-dessus III., C., 8). La marque opposante dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
7. Les produits sont identiques. Les signes sont fortement similaires. Le champ de protection de la marque

opposante est normal. Le degré d'attention du public est supposé être faible. Le fait que les marques concordent sur les lettres « ULTIM » est un élément fort de convergence qui détermine de manière importante leur impression d'ensemble, qui est très proche. Cette proximité visuelle et auditive est renforcée de manière déterminante par le sens véhiculé par les marques. En effet, la marque opposante, par le mot « ULTIMA », contient le concept lié à ce mot (« dernière », « dernier »), concept que l'on retrouve dans la marque attaquée formée de l'élément verbal « ULTIM ». La reprise quasi intégrale de la marque opposante (**ULTIMA** / **ULTIM**) est susceptible de fonder un risque de confusion en présence de produits identiques. Dans ces circonstances, les petites différences existant entre les signes (écriture légèrement stylisée et élément figuratif de la marque opposante ainsi que la présence de la lettre « A » dans cette marque qui ne se retrouve pas dans le signe contesté) ont un impact faible sur l'effet global et ne sont pas en mesure de modifier de manière importante leur impression d'ensemble. Le consommateur a une mémoire imparfaite et peut facilement confondre les marques en pensant aux lettres communes « ULTIM » et au concept de « dernier » ou « dernière » qu'elles véhiculent. Si le consommateur est particulièrement attentif et dispose d'une bonne mémoire, il est possible qu'il perçoive et retienne les différences ou une partie des différences existant entre les marques. Toutefois, même dans cette situation, le signe contesté ne se distingue pas suffisamment du signe opposant car le consommateur pourrait facilement faire de fausses associations et penser à une variante de la marque de base ou à une série de marques. Il y aurait dans ce cas un risque de confusion indirect (Directives, Partie 6, ch. 6.4.2). En présence de produits identiques, il existe donc un risque de confusion.

8. L'opposition n° 102635 est donc bien fondée et l'enregistrement de la marque suisse attaquée n° 776677 "ULTIM" est révoqué.

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) (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 (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition est admise dans son intégralité. La procédure a nécessité un seul échange d'écritures et il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut considère raisonnable d'allouer CHF 1'200.00 à titre de dépens à l'opposante. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la taxe d'opposition de CHF 800.-. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 2'000.-.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **102635** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **776677 "ULTIM"** est révoqué.

3.

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

4.

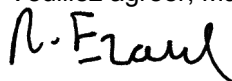
Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 2'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition).

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 9 novembre 2022

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Raoul Erard

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).