

Décision

Procédure d'opposition n° 103179

dans la cause

Société vaudoise de médecine
Ch. de Mornex 38
Case postale 7443
1002 Lausanne

Partie opposante

représentée par

Kasser Schlosser avocats
Avenue de la Gare 5
case postale 251
1001 Lausanne

Marque suisse n° 567279 - CdC

contre

CDC LAB SA
Chemin des Aulx 12
1228 Plan-les-Ouates

Partie défenderesse

Marque suisse n° 788885 - CDC LAB ((fig.))



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° 788885 - "CDC LAB ((fig.))" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 7 novembre 2022 dans Swissreg. Cette marque revendique, entre autres, les services suivants de la classe 42 : *Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles, de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle de qualité et d'authentification; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.*
2. Le 7 février 2023, la partie opposante a formé opposition partielle contre l'enregistrement de la marque attaquée. Cette opposition vise les services précités de la classe 42 et se fonde sur la marque suisse n° 567279 "CdC" (ci-après : la marque opposante), enregistrée, en autres, pour les services suivants de la classe 42 : *Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.*
3. Invitée à prendre position sur l'opposition du 7 février 2023, la partie défenderesse n'a pas répondu dans le délai imparti. L'Institut a dans ces conditions clos la procédure d'instruction le 19 mars 2023.
4. Par courrier du 29 mars 2023, la partie défenderesse a formulé ses observations sur l'opposition. Ce courrier a été porté à la connaissance de la partie opposante le 30 mars 2023.
5. Les arguments des parties, 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 2 juin 2022. La marque opposante est antérieure, car elle a été déposée le 27 juin 2007. 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. Lorsque, comme en l'espèce, une partie adresse une prise de position tardive à l'Institut, à savoir après l'expiration du délai qui lui a été imparti, cette dernière est prise en considération dans la mesure où elle comprend des allégués décisifs, conformément à l'art. 32 al. 2 PA (cf. Directives de l'Institut en matière de marques, Berne 2023, Partie 1, ch. 5.7.1.3). Dans ces conditions, l'Institut prendra en considération la prise de position tardive du 29 mars 2023 de la partie défenderesse, dans les limites posées par l'art. 32 al. 2 PA.

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.

C. Comparaison des services

1. Les marques opposées sont toutes deux enregistrées pour des services de la classe 42.
2. Il convient tout d'abord de relever que la procédure d'opposition est une procédure fondée sur le registre, en ce sens qu'il ne s'agit que de comparer les deux marques en litige telles qu'elles sont enregistrées (cf. Directives, Partie 6, ch. 1). Il en résulte que seuls sont pertinents les produits ou services figurant au registre, peu importe l'usage effectif des signes sur le marché (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.1). Dans ces conditions, l'argument de la partie défenderesse selon lequel les parties poursuivraient des buts bien différents est sans pertinence dans l'examen de la similarité des services.
3. Selon la pratique de l'Institut, des services sont similaires lorsqu'ils présentent des concordances quant à leur finalité, leurs connaissances spécialisées (savoir-faire) et leurs destinataires. Il s'agit de déterminer si le public pertinent est à même de percevoir les services à comparer comme formant un ensemble de prestations cohérent, en ce sens qu'ils seront rattachés facilement au contrôle d'un même et seul titulaire.
4. En l'espèce, la marque opposante est enregistrée pour les services suivants de la classe 42 : *Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.*
5. L'enregistrement de la marque attaquée est contesté dans la mesure des services suivants de la classe 42 : *Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles, de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle de qualité et d'authentification; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.*
6. Les *services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs* attaqués se retrouvent à l'identique dans le libellé de la marque opposante. Il en va de même des *services d'analyses industrielles et de recherches industrielles*, ainsi que des services de *conception et développement d'ordinateurs et de logiciels*. Dans cette mesure, l'identité doit être retenue.
7. Les *services de dessin industriel* attaqués présentent d'évidents points de contacts avec les services de recherches industrielles de la marque opposante. En effet, une entreprise qui réalise des prestations de recherche industrielle vise en particulier à mettre au point de nouveaux produits ou procédés (cf. entre autres : <https://www.culture.gouv.fr/content/download/285701/file/Lexique%20PRD%202021.pdf?inLanguage=fr-FR> [consulté le 12 juillet 2023]). Dans le cadre d'une telle activité, le prestataire va également établir des dessins industriels (ou dessins techniques), qui permettront ensuite pour le client la fabrication de pièces ou d'appareils (cf. <https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?id=51> [consulté le 12 juillet 2023]). Une forte similarité doit ainsi être retenue.
8. Enfin, les *services de contrôle de qualité et d'authentification* attaqués tombent sous l'indication générale *services scientifiques et technologiques* de la marque opposante, de sorte que l'identité est également ici retenue.
9. Il convient pour ces motifs de retenir que les services en question sont essentiellement identiques et, pour le reste, fortement similaires.

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. 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 de l'élément « CDC », alors que la marque attaquée est une marque combinée qui se présentent ainsi :



4. Force est de constater s'agissant de la marque attaquée que ni l'élément figuratif placé entre les éléments verbaux « CDC » et « LAB », ni la police d'écriture dans laquelle sont reproduits les éléments verbaux précités ne font passer ces derniers au second plan ou les rendent peu lisibles. Ces derniers apparaissent au contraire comme des éléments indépendants du signe attaqué en cause. Il convient dans ces conditions de prendre en compte chacun des éléments dans la comparaison des signes.
5. Sur le plan visuel, il est manifeste que les marques opposées présentent un degré de similarité dans la mesure de l'élément CDC. La marque attaquée se distingue sur ce plan de la marque opposante, dans la mesure où elle comprend en sus l'élément verbal « LAB », un élément graphique et une police d'écritures particulière. Ces caractéristiques ne permettent toutefois pas d'occulter la coïncidence précitée, l'élément CDC apparaissant comme l'un des éléments visuellement distincts de la marque attaquée. Quant à la police d'écritures, l'Institut relève que, dès lors que la marque opposante est une marque verbale, son champ de protection s'étend à la police d'écritures de la marque attaquée. En conséquence, cette police n'est pas à même de distinguer sur le plan visuel la marque attaquée de la marque opposante.

L'Institut retient dans ces conditions que les marques opposées sont similaires sur le plan visuel, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse.
6. Sur le plan phonétique, les signes en cause présentent de toute évidence des similitudes, dans la mesure où elles comprennent toutes deux l'élément CDC. Cette similarité est renforcée par le fait que, dans la marque attaquée, cet élément se trouve au début du signe (TAF B-1637/2015, consid. 4.1 et les réf. cit. – FEMIBION [fig.] / FEMINABIANE; TF, sic! 2021, 671, consid. 2.2 – CANTI / CANTIQUE). Le fait que la marque attaquée comprenne en sus l'élément LAB ne permet pas d'écarter la similitude résultant de l'élément commun CDC. Quant à l'élément figuratif, il ne se prononce pas, de sorte qu'il n'influe pas sur la comparaison phonétique des signes en litige.
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. 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).
8. L'élément verbal CDC sera perçu comme un sigle ou une abréviation. En tant qu'abréviation, CDC a, comme le souligne la partie défenderesse, plusieurs significations, dont Centrale de compensation, Cour des comptes, Conférences des Gouvernements cantonaux. Aucune de ces acceptions ne revêt toutefois de signification descriptive ou est usuelle en relation avec les services à prendre en considération de la classe 42. Il ne s'agit pas non plus d'une désignation officielle au sens de l'art. 6 let. g de la loi sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (LPAP, RS 232.21), dès lors qu'il ne s'agit pas d'un sigle d'autorités connu (cf. en ce sens : STEFAN SZABO, in : Lucas David/Markus R. Frick [éd.], Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3^{ème} éd., n° 6 ad art. 6 WSchG). L'Institut estime dans ces conditions que l'élément CDC sera perçu comme un sigle fantaisiste.

L'élément LAB de la marque attaquée constitue, selon la pratique de l'Institut, une abréviation usuelle de laboratoire (cf. Aide électronique à l'examen, disponible sous <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml> [consultée le 12 juillet 2023]). En relation avec les services en cause, qui peuvent être fournis par des laboratoires industriels, cet élément s'avère descriptif du prestataire.

Il résulte de ce qui précède que les marques en litige ont en commun un élément purement fantaisiste (CDC), de sorte qu'une comparaison sémantique ne peut être opérée.

9. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de similitudes entre les signes et de déterminer si cette concordance est de nature à fonder un risque de confusion.

E. Risque de confusion

1. Il y a un risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. b ou c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction distinctive de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de créer une confusion auprès des milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou services sur lesquels est apposé l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 6, ch. 6.4.1).
2. 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 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 services visés de la classe 42 sont acquis moyennant un degré d'attention élevé conformément à la pratique (ibidem) et la jurisprudence (TAF B-6783/2017, consid. 3 – UBER / uberall [fig.] ; TAF B-3012/2012, consid. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare [fig.]).
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, l'Institut a retenu ci-dessus que la marque opposante est fantaisiste ; il ne s'agit par ailleurs pas d'une désignation officielle, de sorte que son champ de protection ne peut être réduit à néant (cf. TAF B-850/2016, consid. 5.1 – Swiss Military / Swiss Military ; TAF B-7352/2008, consid. 5.1 – TORRES / Torre Saracena). Il convient dans ces conditions de retenir que la marque opposante jouit d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
7. La partie défenderesse fait valoir en vain que le sigle CDC serait utilisé par de nombreux acteurs suisses. En effet, selon la jurisprudence, la dilution d'un signe suppose un nombre considérable de marques tierces d'entreprises différentes pour les mêmes produits ou services en Suisse (cf. décision de l'Institut dans la procédure d'opposition nos 101051 et 101052, consid. 6-7 – GORILLA [fig.] / GREENGORILLA [fig.]). La partie défenderesse n'ayant pas démontré que le sigle CDC est utilisé de manière considérable dans des marques tierces d'entreprises différentes pour des services de la classe 42, l'Institut considère que le champ de protection de la marque opposante ne doit pas être réduit.
8. S'agissant enfin de l'appréciation même du risque de confusion, l'Institut constate que la marque attaquée

reprend l'unique élément fantaisiste de la marque opposante (CDC), ce qui est en principe de nature à fonder un risque de confusion (cf. p. ex. TAF B-8468/2010, consid. 6.2 – TORRES / TORRE SARACENA ; TAF B-4151/2009, consid. 8.3 – GOLAY / Golay Spierer [fig.]). Pour que tel ne soit pas le cas, il est nécessaire que l'élément repris soit à ce point intégré dans le nouveau signe qu'il y perd son individualité et qu'il n'est plus perçu de façon indépendante (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.3). Tel n'est clairement pas le cas en l'espèce. Les ajouts de l'élément verbal descriptif LAB, du graphisme et de la police d'écritures ne permettent clairement pas d'occulter l'élément CDC. Ce dernier conserve clairement dans la marque attaquée son individualité. Le destinataire peut ainsi aisément confondre les marques en présence. Ainsi, en ayant le souvenir de la marque opposante, l'acquéreur d'un service offert sous la marque attaquée risque à l'évidence de l'attribuer au titulaire de la marque opposante.

9. Enfin, même si le public pertinent venait à percevoir des différences entre les marques en question, il pourrait de toute évidence comprendre la marque attaquée comme une sous-marque de la marque opposante ou par une marque provenant d'une entreprise sous le contrôle de la partie opposante. Ceci parle ainsi également en faveur d'un risque de confusion indirect.
10. Dans ce contexte, l'Institut souligne enfin que le fait que la partie défenderesse soit connue dans l'industrie, de sorte qu'une possibilité de la confondre avec la marque opposante est peu probable voire impossible est sans pertinence. Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose en premier (art. 6 LPM). Il en résulte qu'un nouvel enregistrement ne peut se prévaloir d'un degré de connaissance accru pour faire obstacle à une opposition.
11. Compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante, du degré d'attention élevé pour les services en question, ainsi que des similitudes entre les signes, il y a lieu d'admettre le risque de confusion. L'opposition n° 103179 est donc bien fondée. Partant, l'enregistrement de la marque suisse attaquée n° 788885 "CDC LAB ((fig.))" est révoquée pour les services de la classe 42.

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. 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 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 alloue CHF 1'200.00 à titre de dépens à la partie opposante, à la charge de la partie défenderesse. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la taxe d'opposition. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 2'000.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **103179** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **788885** "**CDC LAB ((fig.))**" est révoqué pour tous les services de la classe 42.

3.

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

4.

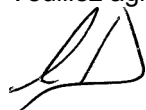
Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 2'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition).

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 13 juillet 2023

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Olivier Veluz

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).