

Décision Procédure d'opposition n° 103019 dans la cause

Adler Modemärkte GmbH
Industriestraße Ost 1-7
63808 Haibach
DE-Allemagne

Partie opposante

représentée par

HOUSE attorneys
46, route de Frontenex
case postale 6111
1211 Genève 6

enregistrement international n° 1014970 - Steilmann

contre

Steinemann AG
Wilerstrasse 2180
9230 Flawil

Partie défenderesse

représentée par

Hepp Wenger Ryffel AG
Friedtalweg 5
9500 Wil

Marque suisse n° 785867 - S Steinemann ((fig.))



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° 785867 - "S Steinemann ((fig.))" (ci-après marque attaquée) a été publié le 26.08.2022 dans Swissreg. Il revendique, à ce stade, entre autres les produits suivants:
Classe 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Mützen; Handschuhe (Bekleidung); Jacken; Hosen; wasserdichte Jacken und Hosen; Schuhe; Stiefel.
2. Le 28.11.2022, la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre de cette marque dans la mesure des produits précités.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1014970 "Steilmann" (ci-après marque opposante), enregistré notamment pour les produits suivants :
Classe 25: Vêtements; chaussures; articles de chapellerie; bas; sous-vêtements.
4. Le 30.11.2022, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Le 30.01.2023, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti (prolongé). Dans sa prise de position, la partie défenderesse a notamment invoqué le non-usage de la marque opposante.
6. Le 01.02.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
7. Le 10.02.2023, la partie défenderesse a requis une radiation partielle de sa marque en procédant à une limitation de la classe 25. La nouvelle formulation de cette classe se présente comme suit:
Classe 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Mützen; Handschuhe (Bekleidung); Jacken; Hosen; wasserdichte Jacken und Hosen; Schuhe; Stiefel; alle vorgenannten Waren nur für den Bereich Arbeitskleidung.
8. Le 10.02.2023, une copie de la limitation partielle a été communiquée à la partie opposante.
9. Le 03.04.2023, la partie opposante a présenté une réplique dans le délai imparti (prolongé).
10. Le 05.04.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
11. Le 03.07.2023, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti (prolongé).
12. Le 04.07.2023, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
13. Le 17.07.2023, la partie opposante a exercé son droit de réplique et formulé des observations spontanées sur la duplique de la partie défenderesse. Elle a également produit des pièces supplémentaires à celles présentées lors de sa réplique.
14. Le 25.07.2023, l'Institut a transmis un double de cette écriture ainsi que de ses annexes à la partie défenderesse.
15. Le 08.08.2023, la partie défenderesse a également exercé son droit de réplique et a présenté une prise de position sur les observations spontanées de la partie opposante.
16. Le 09.08.2023, l'Institut a transmis une copie de cette prise de position à la partie opposante.
17. Le 21.08.2023, la partie opposante a une nouvelle fois formulé des observations spontanées sur les déterminations de la partie défenderesse. Elle a également produit des annexes supplémentaires.
18. Le 22.08.2023, l'Institut a porté une copie du courrier de la partie opposante et des annexes à la connaissance de la partie défenderesse.
19. Le 01.09.2023, la partie défenderesse a formulé d'ultimes observations spontanées.
20. Le 04.09.2023, l'Institut a transmis une copie de ce courrier à la partie opposante.

21. Les arguments des parties, 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 18.05.2022. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 19.05.2009 avec une priorité selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP, RS 0.232.04) à l'Allemagne au 10.03.2009. 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. Droit de répliquer et allégués tardifs ou complémentaires

Le 04.07.2023, l'Institut a transmis la duplique de la partie défenderesse à la partie opposante et émis une décision de clôture de l'échange d'écritures de la procédure d'instruction. Le 17.07.2023, la partie opposante a exercé son droit de répliquer (voir Directives, Partie 1, ch. 5.7.1.2) qui s'est traduit par deux échanges d'écritures complémentaires entre les parties. Le dernier courrier de la partie défenderesse date du 01.09.2023 et a été transmis le 04.09.2023 à la partie opposante. Tant que la procédure n'est pas close, les écrits tardifs ou complémentaires qui paraissent décisifs sont en principe pris en considération (Directives, Partie 1, ch. 5.7.1.3 ; art. 32 al. 2 PA ; voir également TAF, B-5557/2011, cons. 2 [fig.] / [fig.]).

IV. 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. Usage de la marque opposante

1. Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM).
2. Si le défaut d'usage selon l'art. 12 al. 1 LPM est invoqué, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque pendant les cinq années qui précèdent l'invocation de ce défaut (voir Directives en matière de marques, [ci-après Directives], sous www.ipi.ch, Partie 6, ch. 5.3.2) ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM).
3. Si le défendeur veut invoquer le défaut d'usage de la marque antérieure au sens de l'art. 32 LPM, il doit le faire dans sa première réponse (voir art. 22 al. 3 OPM).
4. Avant l'échéance du délai de carence, le défaut d'usage selon l'art. 32 LPM ne peut pas être invoqué (Directives, Partie 6, ch. 5.2).
5. En l'espèce, la marque opposante a été enregistrée à l'international et notifiée en Suisse le 22.10.2009. Aucune opposition n'a été introduite contre cet enregistrement. Comme il s'agit d'une désignation selon la Protocole de Madrid en vertu de l'articles 9^{sexies}, le délai de carence commence à courir 12 mois après la

date de notification. Le délai de carence de cinq ans était donc échu depuis longtemps au moment de l'invocation du défaut d'usage (cf. pour le calcul du délai de carence : Directives, Partie 6, ch. 5.2.1). La partie défenderesse a invoqué le non-usage dans sa première réponse du 30.01.2023 dans le délai et les formes requises et la partie opposante doit donc rendre vraisemblable l'usage de sa marque pendant les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage, à savoir pour la période du 30.01.2018 au 30.01.2023 (Directives, Partie 6, ch. 5.3.2).

6. Seul l'usage sérieux est pris en compte. Le caractère sérieux de l'usage se détermine sur la base de l'intention du titulaire de la marque de satisfaire la demande du marché. Pour ce faire, on se fondera sur les habitudes commerciales dans le secteur économique concerné. On tiendra compte en particulier de la nature, de l'étendue et de la durée de l'usage ainsi que des circonstances du cas concret. Un usage de la marque qui vise uniquement à éviter d'en perdre la protection ne suffit pas à établir le caractère sérieux de l'usage (Directives, Partie 6, ch. 5.3.3).
7. Il n'est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur le produit ou sur son emballage. Il suffit que le signe soit perçu par le public comme un moyen d'identification des produits ou des services. Il peut s'agir par exemple d'un usage dans des catalogues, des listes de prix, des factures, etc. L'usage doit cependant se rapporter aux produits ou services enregistrés (Directives, Partie 6, ch. 5.3.4).
8. La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits et/ou services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Dans un premier temps, il faut vérifier que les produits pour lesquels la marque est utilisée soient couverts par les produits et les services enregistrés. Il faut notamment tenir compte du fait que l'utilisation des indications générales figurant dans les intitulés des classes de la Classification de Nice couvre uniquement les produits pouvant leur être effectivement attribués (question de la subsomption, cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.1).
9. Il y a usage partiel lorsque l'usage d'une marque enregistrée pour une indication générale (*Oberbegriff*) n'est rendu vraisemblable que pour une partie des produits et services tombant sous cette indication générale. Se pose dans cette hypothèse la question de savoir quelle est l'étendue de la protection conférée par cet usage partiel, autrement dit pour quel(s) produit(s) ou service(s) l'usage de la marque valide le droit à la marque (problématique de l'usage partiel, cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.2). L'Institut applique la solution minimale étendue. À certaines conditions qu'il s'agira de développer dans la pratique, l'usage de la marque pour un produit spécifique valide aussi le droit pour une désignation générale qui l'englobe. La protection ne peut dans aucun cas être étendue à tous les produits ou les services similaires au sens de l'art. 3 al. 1 let. b et c LPM, en particulier à des produits qui sont considérés comme émanant de mêmes entreprises au regard de leurs lieux de fabrication ou de distribution habituels. Elle ne sera pas non plus étendue à une indication générale formulée en des termes larges, à savoir à une catégorie qui regroupe une vaste gamme de produits ou de services, ou encore des produits ou des services par nature différents. Le droit à la marque ne peut ainsi pas s'étendre à toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement à des produits ou à des services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories de produits ou de services cohérentes. Des produits ou des services appartiennent à la même catégorie ou sous-catégorie lorsque, d'un point de vue objectif, ils concordent en ce qui concerne leurs propriétés, leur finalité et leur destination. Ces catégories ou sous-catégories ne doivent pas pouvoir être divisées sans arbitraire (Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.2).
10. La marque doit en principe être utilisée en Suisse. Une exception découle de la Convention entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (Directives, Partie 6, ch. 5.3.1). Il est à relever que l'Allemagne a dénoncé cette convention avec effet au 31.05.2022. L'IPI est d'avis que, pour toute procédure d'opposition dans laquelle le défaut d'usage est invoqué (et il en va de même pour toute procédure de radiation pour défaut d'usage), la convention demeurera applicable à l'avenir pour autant que la période d'examen de l'usage soit antérieure à la date de l'effet de sa résiliation. Il en résulte que les moyens de preuve relatifs à des actes d'usage en Allemagne postérieurs au 31.05.2022 ne sont plus pris en compte par l'IPI (Directives, Partie 6, ch. 5.3.1 ; voir également à ce sujet : <https://www.ipi.ch/de/newsletter-2022/05-marques-et-designs>).
11. Une marque doit en principe être utilisée telle qu'elle est inscrite au registre, car ce n'est qu'ainsi que l'impression distinctive prend véritablement effet. L'usage d'une forme de la marque qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée est assimilé à l'usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM). Le fait de laisser tomber des parties secondaires de la marque ou son adaptation au goût du jour sont acceptables. En revanche, le fait de laisser tomber un élément distinctif produit une impression d'ensemble différente et

constitue un usage qui diverge essentiellement de l'enregistrement. Il est pour cela décisif que le noyau distinctif de la marque, qui en détermine l'impression d'ensemble spécifique, ne soit pas soustrait et que, malgré l'usage divergent, le caractère distinctif du signe soit maintenu (Directives, Partie 6, ch. 5.3.6).

12. Si l'opposant établit la vraisemblance de l'usage de sa marque, il convient d'examiner les motifs relatifs selon l'art. 3 LPM. Lorsque l'usage n'est pas rendu vraisemblable, l'opposition n'est pas fondée sur un droit à la marque valable et doit être rejetée sans examen des motifs relatifs (Directives, Partie 6, ch. 5.6).
13. En procédure d'opposition, l'opposante ne doit pas prouver l'usage au sens strict, mais simplement le rendre „vraisemblable“ (Directives, Partie 6, ch. 5.5.2). Un fait est tenu pour vraisemblable lorsque le fait allégué apparaît non seulement comme possible, mais également comme probable en se basant sur une appréciation objective des preuves (Directives, Partie 1, ch. 5.5.2).
14. Pour rendre vraisemblable l'usage de sa marque, la partie opposante a déposé lors de sa réplique du 03.04.2023, les pièces suivantes :

- Extrait des conditions générales du site internet www.adlermode.com (Pièce 6).
- Extraits du site internet www.adlermode.com relatifs aux produits commercialisés sous la marque « Steilmann » (Pièce 7).
- Extraits des archives du site internet www.adler.com de 2019 à 2023 (Pièce 8).
- Extrait du Registre du commerce relatif à Adler Mode AG Schweiz (Pièce 9).
- Catalogue Adler en Suisse – 2019 (Pièce 10).
- Catalogue Adler en Suisse – 2020 (Pièce 11).
- Catalogue Adler en Suisse – 2021 (Pièce 12).
- Catalogue Adler en Suisse – 2022 (Pièce 13).
- Catalogue Adler en Suisse – 2023 (Pièce 14).

15. La partie opposante, en annexe à son mémoire d'opposition, a présenté également les pièces suivantes :

- Procuration complétée par un extrait du registre du commerce (Pièce 1).
- Copies des enregistrements des marques en cause (Pièces 2 et 3).

16. La partie opposante, lors de sa réplique, a présenté également les pièces suivantes :

- Extrait relatif à la marque internationale « Steilmann » n° 1014970 quant à l'enregistrement auprès de l'Office de l'Union européenne de la propriété intellectuelle (Pièce 4).
- Extrait relatif à la marque internationale « Steilmann » n° 1014970 quant à l'enregistrement suisse auprès de l'Institut Fédéral de la propriété intellectuelle (Pièce 5).
- Communication du 10.02.2023 de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Pièce 15).

17. La partie opposante, en exerçant son droit de réplique, a produit, en date du 17.07.2023, les pièces supplémentaires suivantes venant en particulier compléter les pièces 6 à 14 mentionnées ci-dessus (cons. 14) :

- Affidavit de Monsieur Karsten Odemann (Adler Modemärkte GmbH) du 17.07.2023 (Pièce 16).
- Affidavit de Monsieur Karsten Odemann (Adler Mode Schweiz) du 17.07.2023 (Pièce 17).

18. La partie opposante, en exerçant son droit de réplique, a produit, en date du 21.08.2023, une annexe supplémentaire aux pièces déjà envoyées, soit :

- Confirmation du 17.08.2023 (confirmation of statement) (Pièce 18).

19. Pour rappel, l'usage de la marque opposante est à rendre vraisemblable durant la période d'épreuve du 30.01.2018 au 30.01.2023 (voir ci-dessus IV., B., cons. 5) en rapport avec les produits suivants :

Classe 25: Vêtements; chaussures; articles de chapellerie; bas; sous-vêtements.

20. Il est à noter que la marque opposante est enregistrée pour d'autres produits (classes 3, 9, 14 et 18) mais l'opposante ne se fonde pas sur ces classes. L'opposante a en effet affirmé à plusieurs reprises ne se fonder que sur la classe 25 (voir en particulier l'argumentation du mémoire d'opposition et le point 4.1 de la réplique).

21. L'Institut procède ci-dessous à l'examen des pièces.

22. Les pièces 10 à 14 montrent des extraits de catalogues allant de 2019 à 2023. Les documents ne sont pas tous datés mais, en les examinant en détail, on peut voir des références aux années mentionnées (références en bas de page, références à des actions valables jusqu'à une certaine date par exemple). Le terme « ADLER » (nom du titulaire) est écrit sur chacune des pages de manière légèrement stylisée. Différentes marques apparaissent dont la marque « **steilmann** » écrite en caractère gras et en italique en rapport avec certains vêtements, à savoir des « *blazers, vestes, pulls, chemises, pantalons, t-shirts, blouses, robes, tuniques, boléros, châles* ». Le terme est utilisé seul ou en combinaison avec un autre mot : « steilmann EDITION ». Un prix est généralement indiqué en rapport avec les produits et comporte pour la plupart l'abréviation « CHF » (« francs suisses » ; certains prix indiqués ne comportent pas d'abréviation monétaire). Sur certaines pièces, figurent en bas de page des indications relatives au catalogue et au titulaire de la marque et à sa succursale en Suisse. Par exemple la pièce 11, deuxième page, contient les indications suivantes : « in Deutschland : Adler Modemärkte AG (...), D-63808 Halbach ; (...) ; in der Schweiz : Adler Mode AG Schweiz, (...), CH-6300 Zug ». D'autres pièces contiennent des indications en petits caractères telles que « ADLER 2022 Mailfolder KW42 – Titelseite CH-Basis ».

23. La pièce 9 est un extrait de registre du commerce de Zug relatif à la filiale du titulaire en Suisse, c'est-à-dire la société « Adler Mode AG Schweiz » dont il est fait mention dans les pièces 10 à 14 mentionnées ci-dessus.

24. La pièce 6 est une copie des conditions générales de l'entreprise ADLER Modemärkte GmbH en Allemagne (titulaire de la marque) valant pour les commandes en ligne (Online-shop). Il ressort de ce document que la livraison n'est possible qu'en Allemagne, en Autriche et au Luxembourg (voir points 4 et 14 notamment). La pièce 7 représente des articles d'habillement avec des prix en Euros sous la forme d'un catalogue ADLER. On peut y voir les articles commercialisés sous la marque « Steilmann ». En effet, à côté de chaque produit, il est mentionné « Steilmann Edition » ou « Steilmann Woman ». Les produits représentés sont des « *blazers, vestes, pulls, chemises, pantalons, t-shirts, blouses, robes, tuniques, boléros, châles* ». La pièce 8 correspond à des extraits du site www.adler.com de 2019 à 2021. Ces documents montrent le nom du titulaire de la marque et une liste de différentes marques en rapport avec des vêtements dont la marque « Steilmann ». Un petit descriptif de la marque mentionne que les produits sont destinés aux femmes modernes et à la mode. Différents articles sont listés et accompagnés de l'indication « Steilmann Woman » avec des prix en Euros.

25. La pièce 16 est une déclaration faite sous serment du 17.07.2023, rédigée en anglais (« Statement of oath ») et établie par le directeur de « Adler Modemärkte GmbH », Monsieur Karsten Odemann, qui, conscient des sanctions pénales prévues par le droit allemand, confirme en particulier les éléments suivants :

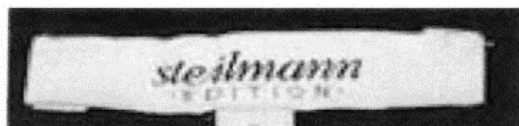
Haibach, 17 July 2023

STATEMENT UNDER OATH

TO WHOM IT MAY CONCERN

In my capacity as Managing Director of Adler Modemärkte GmbH, knowing that according to section 156 of the German Criminal Code he who is guilty of rendering a false affidavit shall be liable to imprisonment of up to three years or a fine and being aware that this affidavit might possibly be present to Swiss authorities and courts, I hereby confirm the following:

- the international trademark registration "Steilmann" n° 1014970 has been used in relation to blazers, jackets, sweaters, shirts, pants, t-shirts, blouses, dresses, tunics, boleros and shawls ("Products") in Switzerland since at least 2019 to date and in Germany since at least 2019 to date;
- the "Steilmann" trademark is affixed on the labels of all Products for example as shown below:



- all the Products are distributed and sold in Switzerland by Adler Mode AG Schweiz;
- the sale of the Products in Switzerland has generated a turnover of (sales converted to EUR from CHF):
 - o EUR 155'877.56 in 2019, as reflected in Annex 1 which contains detailed figures per Product;
 - o EUR 60'013 in 2020, as reflected in Annex 2 which contains detailed figures per Product;
 - o EUR 73'708 in 2021, as reflected in Annex 3 which contains detailed figures per Product;
 - o EUR 448'314 in 2022, as reflected in Annex 4 which contains detailed figures per Product;
 - o EUR 545'190 in Q1+Q2 2023, as reflected in Annex 5 which contains detailed figures per Product.
- the sale of the Products in Germany has generated a turnover of
 - o EUR 14'092'548.52 in 2019, as reflected in Annex 1 which contains detail figures per Product;
 - o EUR 4'915'473 in 2020 as reflected in Annex 2 which contains detailed figures per Product;
 - o EUR 3'729'303 in 2021, as reflected in Annex 3 which contains detailed figures per Product;
 - o EUR 23'231'774 in 2022, as reflected in Annex 4 which contains detailed figures per Product.

the Products are presented in catalogs, brochures, advertising inserts and mailings (amongst others the catalogues filed under Exhibits 10 to 14 of the "Réplique" dated 3 April 2023) that we regularly publish several times a year and which have distributed to Swiss customers in more than 855'000 copies from 2019 to 2023. The details are shown below:

Year	Description	Print Run / Edition
2019		
	AD_KW49_Beilage	56'596
	KW12_Mailing	5'503
	KW14_Mailing	7'105
	KW35_EinlegerMarke	56'596
	KW47_Mailing	14'813
	Total 2019	140'613
2020		
	KW21_Mailing	13'868
	KW40_Beilage	55'401
	KW43_Einleger_Marke	55'401
	KW47_Mailing	17'014
	KW48_Beilage	55'401
	Total 2020	197'085
2021		
	11039523_Alder_Mailfolder_KW27_Basis_CH_neu	11'626
	KW42_Beilage_Starformat	54'526
	KW47_Beilage	54'526
	KW47_EinlegerMarke	54'526
	Total 2021	175'204
2022		
	220310_Adler_Mailfolder_KW19_CH	4'000
	220804_ADLER_Mailfolder_KW42_Basic_CH	10'845
	220912_ADLER_Mailfolder_KW_47_Basis_CH	15'635
	220927_Beilage_KW47_8S_CH	53'228
	AD_KW14_Beilage_Starformat	53'877
	AD_KW40_Beilage	53'228
	ADL_707119_Mailfolder_KW36	12'303
	ADL_707125_Mailing_KW34	5'045
	Total 2022	208'161
2023		
	230109_Beilage_KW09_4S_CH	52'910
	230109_Beilage_KW09_8S_CH	52'910
	ADL_707654_Mailfolder_KW08	14'082
	ADL_707843_Mailfolder_KW16	14'084
	Total 2023	133'986

I am available to confirm the above orally if necessary.

Kind regards,


Karsten Odemann

26. Cette déclaration est assortie d'une liste détaillée d'environ 300 pages de chiffres d'affaires et intitulée « Umsätze Steilmann-Label-nur D+CH Zeitraum 2019-2023 gesamt, Umsatz im Zeitraum (alle Md. In Euro) » dont un extrait est reproduit ci-dessous :

Annex 1

Umsätze Steilmann-Label - nur D + CH

Zeitraum: 2019 gesamt

Umsatz im Zeitraum (alle Md. in Euro)

Gesellschaft	Label	Artikel	Menge Ums.	VK-Ums.
Gesamt			445 947.00 €	14 248 426.08 €
Adler Mode AG (CH)	Gesamt		3 496.00 €	155 877.56 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	Gesamt	1 763.00 €	78 737.11 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0108334020 SANDRA LANGGRÖBE auth.blgj	9.00 €	443.20 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0108334021 SANDRA LANGGRÖBE blblackGj	6.00 €	285.40 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0126624001 klassischer Mantel 4StrickGra	- €	0.08 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0128494014 Blazer TaupeRever	1.00 €	9.92 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0128495002 Kleider BeigLeinen	1.00 €	13.21 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0128721600 PES/Mix uni ScharzRing	2.00 €	27.53 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0128721601 PES/Mix uni BraunRing	3.00 €	50.72 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0128728600 PES/Mix gam. schw/weiss	1.00 €	22.68 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0128737600 Woll/Mix Karo SwGrauBrau	3.00 €	63.60 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0128743502 BW/Mix uni WeißVoile	1.00 €	17.80 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0128754500 Visk/Mix gam. Druck	1.00 €	14.03 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0128754502 Visk/Mix gam. SchwarzWei	2.00 €	30.09 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0128754505 Visk/Mix gam. GrünRotBla	1.00 €	- €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0129950800 Penny schwarzGj	23.00 €	1 743.04 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0129950801 Penny marineGj	28.00 €	1 990.89 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0129951800 Melanie schwarzGj	30.00 €	2 155.40 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0130385002 Blazer GrauKontra	2.00 €	74.73 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0130385003 Blazer SwWßCardig	1.00 €	19.03 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0130385004 Blazer SwßBordGrau	4.00 €	72.46 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0130385005 Blazer BordRevers	4.00 €	90.37 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0130386002 Kleid GrauKontra	2.00 €	56.71 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0130386004 Kleid Bord,1/2A	1.00 €	15.76 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0130387004 Hose DkGrau	2.00 €	75.46 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0130387006 Hose SwßBordGrau	3.00 €	44.38 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0130388002 Rock GrauKontra	5.00 €	67.83 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0130388003 Rock GrauMelang	1.00 €	22.44 €
Adler Mode AG (CH)	Steilmann Edition	0132643001 Blazer dkBlaWßDot	4.00 €	78.40 €

27. La liste contient les différentes annexes mentionnées au considérant 25 ci-dessus. Le même document contient la pièce 17, qui reprend la partie concernant la Suisse de la déclaration faite sous serment de la pièce 16 mentionnée ci-dessus. Elle comporte également une longue liste détaillée correspondant aux annexes citées dans le texte. La déclaration faite sous serment de la pièce 17 est aussi signée par M. K. Odenmann qui est également directeur de la filiale suisse.
28. Lors de son courrier du 21.08.2023, la partie opposante a précisé « ...qu'en plus des pièces démontrant un usage en Allemagne, elle [la partie opposante] a produit 5 catalogues dans lesquels sont proposés à la vente de nombreux produits revêtus de la marque opposante, et ce pour les années 2019 à 2023 (pièces 10 à 14). Il est indiqué sur ces catalogues que ces derniers sont distribués en Suisse par Adler Mode AG Schweiz [...] qui est dûment autorisée par l'opposante à distribuer en Suisse les produits revêtus de la marque opposante ». Pour appuyer cette affirmation, la partie opposante a produit la pièce 18 qui est un document daté du 17.08.2023 et formulé de la manière suivante :

CONFIRMATION STATEMENT

by

Adler Modemärkte GmbH (previously Adler Modemärkte AG), with registered seat Industriestrasse Ost 1-7, 63808 Haibach, Germany, duly represented by Mr Martin Schulte-im-Rodde ("**Adler Germany**")

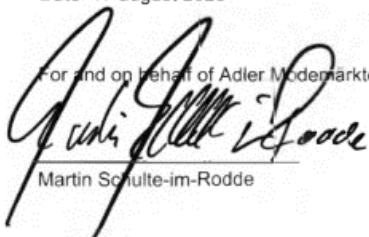
and

Adler Mode AG Schweiz, with registered seat c/o Bohnet & Schlatter, Treuhand AG, Gartenstrasse 2, 6300 Zug, Switzerland, duly represented by Mr Karsten Odemann, board member with individual signatory power ("**Adler Switzerland**")

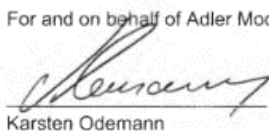
Adler Germany and Adler Switzerland hereby confirm the following:

Since 1st December 2016, Adler Germany has, without any interruption until the date of signing this confirmation statement, authorised the use in Switzerland by Adler Switzerland of the international trademark "Steilmann" n° 1014970 designating Switzerland (the "**Trademark**"), for all registered products under the Trademark, including but not limited to all products in class 25, i.e. clothing, footwear, headwear, stockings and underwear.

Date: 17 august 2023

For and on behalf of Adler Modemärkte GmbH

Martin Schulte-im-Rodde

Date: 17 august 2023

For and on behalf of Adler Mode AG Schweiz

Karsten Odemann

29. Ce document indique que la société suisse mentionnée est autorisée par le titulaire à utiliser la marque depuis le 01.12.2016. Il est accompagné d'un extrait de registre du commerce allemand correspondant à la société titulaire (Handelsregister B des Amtsgerichts Aschaffenburg).
30. Après analyse des différentes pièces d'usage, l'Institut retient les éléments suivants :
Moyens de preuve
31. Les différentes pièces produites consistent notamment en des extraits de pages internet et des déclarations faites sous serment.
32. L'Institut précise à ce sujet que les pages internet imprimées après l'invocation du défaut d'usage et ne comportant aucune indication permettant de conclure à un usage effectif et sérieux de la marque pendant la période concernée n'ont pas de force probante (TAF, B-3294/2013, cons. 3.8 – *Koala [fig.] / Koala's March [fig.]* ; Directives, Partie 6, ch. 5.5.2.). Dans le cas d'espèce, les documents formés de pages internet imprimées après l'invocation du défaut d'usage contiennent des indications permettant de conclure à un usage effectif et sérieux de la marque pendant la période concernée et sont donc à prendre en compte en particulier dans un esprit de complémentarité avec les autres pièces.

33. Selon la pratique de l'IPI, les déclarations faites sous serment, prises isolément, n'ont pas non plus, en procédure d'opposition, une force probatoire accrue parce que le droit procédural suisse ne connaît pas ce moyen de preuve. Comme il s'agit de l'un des principaux moyens en Allemagne pour démontrer l'usage de la marque en termes d'étendue et de durée et que les fausses déclarations entraînent des conséquences pénales, l'IPI est d'avis que les déclarations sous serment faites selon le droit allemand peuvent, lorsqu'elles accompagnent des documents juridiquement valables versés au dossier, être prises en considération dans l'appréciation générale comme indice pour rendre vraisemblable l'usage de la marque. L'IPI est conscient que le Tribunal administratif fédéral est plus strict puisqu'il qualifie les déclarations sous serment de simples allégations des parties (TAF, B-4552/2020, cons. 2.12 – *E*trade [fig.] / e trader [fig.]* ; TAF B-3294/2013, cons. 5.2 – *Koala [fig.] / Koala's March [fig.]* ; TAF, B-5902/2013, cons. 2.6 – *WHEELS / WHEELY* ; Directives, Partie 6, ch. 5.5.2.). Dans le cas d'espèce, les déclarations faites sous serment seront prises en compte dans la mesure où elles viennent compléter de manière essentielle d'autres documents juridiquement valables contenus dans le dossier.

Usage par le titulaire ou par des tiers avec son consentement

34. Il ressort des extraits de catalogues (pièces 10 à 14) que le nom du titulaire apparaît sur la plupart des pages présentées (« ADLER ») et, sur certaines, il apparaît de manière complète : Adler Modemärkte AG (...), D-63808 Halbach. Sur ces documents, le nom de la succursale suisse, soit Adler Mode AG Schweiz (...), CH 6300 Zug apparaît également. Une grande partie des produits en cause en rapport avec la marque opposante sont accompagnés d'un prix en francs suisse (CHF).
35. Pour ce qui est de la partie suisse de l'usage de la marque, il apparaît que celui-ci se fait par l'intermédiaire de la filiale suisse dont l'extrait du registre du commerce produit (pièce 9) indique les coordonnées. La filiale est également mentionnée dans les déclarations faites sous serment (pièces 16 et 17) dans lesquelles il est précisé « *all the products are distributed and sold in Switzerland by Adler Mode AG Schweiz* ». Les déclarations sont signées du directeur de l'entreprise titulaire de la marque et du directeur de la filiale, qui est la même personne (M. K. Odenmann). La filiale est également mentionnée dans les annexes aux déclarations où le détail des ventes (chiffres d'affaires) est listé. À ce stade, il est à constater que des liens existent entre le titulaire de la marque et sa filiale en Suisse et l'on peut facilement en déduire que le titulaire consent à l'usage de la marque. De plus, la partie opposante a produit la pièce 18 qui vient confirmer que les produits sont distribués en Suisse par Adler Mode AG (« Adler Switzerland ») qui est autorisée par l'opposante (« Adler-Germany ») à distribuer en Suisse les produits revêtus par la marque opposante. Certes, le document est daté du 17.07.2023, soit après la période d'épreuve (30.01.2018 – 30.01.2023). L'Institut constate cependant qu'il confirme les liens existants entre le titulaire et la société suisse distribuant ses produits et que, bien qu'il ait été établi après la période d'épreuve, il permet d'appuyer de manière formelle l'existence de ces liens.
36. Pour ce qui est de la partie allemande de l'usage de la marque, il ressort des extraits des conditions générales et du site internet du titulaire ainsi que des archives en lien avec eux (pièces 6, 7 et 8) en combinaison avec la déclaration faite sous serment (pièce 16) que le titulaire fait lui-même usage de sa marque.

Usage en Suisse et en Allemagne

37. Comme examiné ci-dessus, il apparaît que la marque est utilisée en Suisse et en Allemagne. Les informations contenues dans les extraits de catalogues (pièces 10 à 14) avec des représentations de produits en rapport avec la marque comportant des indications de prix en CHF ainsi que des mentions de la filiale suisse de Adler pour la période 2019 à 2023, combinées aux déclarations faites sous serment en rapport avec les chiffres d'affaires en Suisse durant la période 2019 à 2023 (pièces 16 et 17), permettent de rendre vraisemblable l'usage de la marque en Suisse. En ce qui concerne l'usage en Allemagne, les extraits de site internet adler.com ainsi que des conditions générales (pièces 6 à 8), évoquent une activité de vente en ligne des produits en rapport avec la marque notamment en Allemagne (voir ci-dessus cons. 24). Ces informations combinées à la déclaration faite sous serment en rapport avec les chiffres d'affaires en Allemagne durant la période de 2019 à 2022 (pièce 16) permettent de rendre vraisemblable l'usage de la marque en Allemagne. Cet usage peut être pris en considération en vertu de la Convention entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques jusqu'au 31.05.2022 (voir cons. 10 ci-dessus). Il est à préciser que la marque opposante bénéficie d'une protection en Allemagne (voir pièces 2 et 4).

Période de l'usage

38. Il ressort de l'examen des pièces que l'usage du signe se situe essentiellement durant la période d'épreuve (30.01.2018 - 30.01.2023). En ce qui concerne les extraits de catalogues (pièces 10 à 14), ils sont datés sur une période allant de 2019 à 2023. Les extraits du site adler.com (pièce 8) sont datés de 2019 à 2021. Les déclarations faites sous serment (pièces 16 et 17) font état de chiffres d'affaires en Suisse pour les années 2019 à 2023 et en Allemagne de 2019 à 2022. Ces dates sont confirmées par les documents concernant les chiffres d'affaires détaillés annexés aux déclarations. En ce qui concerne les liens entre le titulaire et la filiale suisse, il ressort du document « Confirmation Statement » daté du 17.07.2023 (pièce 18) qu'ils existent depuis 2016 (« *Since 1st December 2016, Adler Germany has, without any interruption until the date of signing this confirmation statement, authorised the use in Switerland by Adler Switzerland of the international trademark « Steilmann » n° 1014970 designating Switzerland [...], for all registered products under the Trademark, including but not limited to all products in class 25, i. e. clothing, footwear, headwear, stockings and underwear* »). Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la période d'épreuve est couverte dans une grande partie, c'est-à-dire de 2019 à 2023. Il manque des informations précises concernant l'année 2018, mais ce défaut n'est pas décisif dans la mesure où ces informations sont fournies pour les autres années (période de quatre ans) et qu'il existe des indices que le signe est utilisé depuis 2016 (voir ci-dessus, extrait de la déclaration de l'opposante).

Usage sous une forme divergente

39. La marque opposante est la marque verbale « Steilmann ». La marque doit en principe être utilisée telle qu'inscrite au registre car ce n'est qu'ainsi que l'impression distinctive prend véritablement effet. L'usage d'une forme de la marque qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée est assimilé à l'usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM). Le fait de laisser tomber des parties secondaires de la marque ou son adaptation au goût du jour sont acceptables. En revanche, le fait de laisser tomber un élément distinctif produit une impression d'ensemble différente et constitue un usage qui diverge essentiellement de l'enregistrement (voir Directives, Partie 6, ch. 5.3.6 et cons. 11 ci-dessus). Il ressort de l'examen des pièces que le signe est utilisé dans sa forme verbale tel que déposé ou dans une écriture en gras légèrement stylisée seul ou en combinaison avec un autre mot (par exemple « Steilmann Edition » ou « Steilmann Woman » - voir descriptif des pièces et reproduction du signe dans les déclarations faites sous serment cons. 22 à 28 ci-dessus). L'usage dans la forme modifiée ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée. En effet, la modification de l'écriture et le fait que la marque soit quelquefois accompagnée d'un mot supplémentaire ne modifient pas son noyau distinctif qui détermine son impression d'ensemble spécifique, soit le mot distinctif « Steilmann ». Il est d'ailleurs à relever, d'une part, que les modifications d'écritures sont minimales de sorte que l'impression d'ensemble du mot reste proche de la version verbale déposée. D'autre part, lorsque le signe est accompagné d'un autre mot, il s'agit d'un élément verbal faible ou même descriptif (« Edition », « Woman » par exemple) et qui ne modifie en rien l'élément verbal essentiel et distinctif « Steilmann ». En effet, les adjonctions purement descriptives et laudatives ne modifient en principe pas l'impression d'ensemble (TF 4A_510/2018, cons. 2.3.1.3 – *TECTON / DEKTON* ; Directives, Partie 6, ch. 5.3.6).

Usage en rapport avec les produits enregistrés

40. L'opposition se fonde sur les produits de la classe 25 pour lesquels la marque opposante est enregistrée, à savoir : « *vêtements; chaussures; articles de chapellerie; bas; sous-vêtements* ». Il ressort des extraits de catalogues (pièce 10 - 14) que la marque est utilisée en rapport avec des produits de la classe 25 soit divers types de vêtements mais pas pour l'ensemble des produits revendiqués dans cette classe et sur lesquels se fonde l'opposition. Les produits pour lesquels la marque est utilisée consistent en des « *blazers, vestes, pulls, chemises, pantalons, t-shirts, blouses, robes, tuniques, boléros, châles* ». Les mêmes types de produits se retrouvent sur d'autres documents (voir en particulier pièce 7). Il est à noter que la partie opposante, dans ses diverses écritures, fait également référence à cette liste (voir en particulier la réplique du 03.04.2023 paragraphe (4) et (9) et les déclarations faites sous serment des pièces 16 et 17). Comme les déclarations faites par l'opposante correspondent à ce qu'il est possible de constater sur les différents extraits de catalogues ou documents similaires, il convient d'admettre que l'usage de la marque est reconnu uniquement pour les produits suivants :

Classe 25 : *Blazers, vestes, pulls, chemises, pantalons, t-shirts, blouses, robes, tuniques, boléros, châles.*

Usage à titre de marque

41. Il ressort des différents documents que la marque est utilisée en rapport avec les produits en cause. En particulier, dans les extraits de catalogues (pièces 10 à 14) mais encore dans les autres pièces, que ce soit dans les représentations de produits issus de pages internet ou dans les déclarations de la partie opposante (pièces 16, 17 et 18), la marque apparaît en lien étroit avec les produits. Sur les catalogues par exemple, elle apparaît à côté du produit et du prix. La marque est visible également dans les catalogues ADLER dans la partie listant toutes les marques du groupe. Il est à rappeler qu'il n'est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur le produit ou son emballage et il suffit que le signe soit perçu par le public comme un moyen d'identification des produits sur des supports tels que des catalogues (voir cons. 7 ci-dessus et Directives, Partie 6, ch. 5.3.4).

Usage sérieux de la marque

42. Comme indiqué plus haut (cons. 6), il convient d'examiner le caractère sérieux de la marque qui se détermine sur la base de l'intention du titulaire de satisfaire la demande du marché. Il s'agit de tenir compte en particulier de la nature, de l'étendue et de la durée de l'usage ainsi que des circonstances du cas concret (voir également Directives, Partie 6, ch. 5.3.3). En examinant les pièces prises dans leur ensemble, l'Institut constate que des produits sont offerts à la vente en Suisse en rapport avec la marque durant une grande partie de la période d'épreuve. L'Institut constate qu'une offre est faite également en Allemagne pour les mêmes articles et couvrant une période équivalente (un peu plus courte). La combinaison de ces constatations avec les déclarations faites sous serment de la partie opposante détaillant les chiffres d'affaires des années 2019 à 2023 constituent un ensemble d'indices qui permet à l'Institut de déduire l'intention du titulaire de satisfaire la demande du marché. En particulier, les chiffres d'affaires annuels indiqués dans les déclarations faites sous serment donnent une idée assez claire du volume et de l'étendue des ventes en rapport avec des articles vestimentaires (pour la Suisse : EUR 155'877 en 2019, EUR 60'013 en 2020, EUR 73'708 en 2021, EUR 448'314 en 2022, EUR 543'190 en 2023 ; pour l'Allemagne : EUR 14'092'548 en 2019, EUR 4'915'473 en 2020, EUR 3'729'303 en 2021, EUR 23'231'774 en 2022). Il est ainsi à remarquer que les documents fournis par la partie opposante satisfont les critères minimaux requis pour établir un usage sérieux de la marque durant la période pertinente sur le territoire concerné en rapport avec les produits de la classe 25 identifiés (voir ci-dessus cons. 40).

Appréciation globale

43. En prenant en compte les éléments de preuve dans leur intégralité, l'Institut constate que les documents fournis pas l'opposante, bien que n'étant pas particulièrement exhaustifs, satisfont les critères minimaux requis pour établir un usage sérieux de la marque durant la période pertinente sur le territoire concerné. Il convient en revanche de constater que l'usage sérieux n'est pas rendu vraisemblable pour tous les produits du libellé de la marque opposante en classe 25. En effet, les documents fournis montrent l'usage de la marque en rapport avec des « *blazers, vestes, pulls, chemises, pantalons, t-shirts, blouses, robes, tuniques, boléros, châles* » (produits tombant dans la catégorie « vêtements » de la classe 25 de la marque opposante). Ils ne couvrent ainsi pas l'ensemble de l'indication générale correspondante (vêtements) ni les autres produits de la classe 25 (chaussures ; articles de chapellerie ; bas ; sous-vêtements).

Usage partiel

44. Comme expliqué plus haut (IV., B., 9) en rapport avec la problématique de l'usage partiel, il se pose la question de savoir quelle est l'étendue de la protection conférée par cet usage partiel, autrement dit pour quels produits l'usage partiel de la marque valide le droit à la marque. Cette question peut toutefois rester ouverte dans le cas d'espèce car elle n'a pas d'influence sur l'appréciation de la similarité des produits (voir infra III., C., 1-6).

Conclusion

45. Au vu de ce qui précède, pour l'examen du risque de confusion, l'Institut considère que la marque opposante bénéficie de la protection pour les produits suivants :

Classe 25 : *Blazers, vestes, pulls, chemises, pantalons, t-shirts, blouses, robes, tuniques, boléros, châles.*

C. Comparaison des produits

- Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu'ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu'ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique des marques. 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).
- La marque attaquée revendique les produits suivants :
Classe 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Mützen; Handschuhe (Bekleidung); Jacken; Hosen; wasserdichte Jacken und Hosen; Schuhe; Stiefel; alle vorgenannten Waren nur für den Bereich Arbeitskleidung.
- L'usage de la marque opposante a été rendu vraisemblable pour les produits et services suivants :
Classe 25 : Blazers, vestes, pulls, chemises, pantalons, t-shirts, blouses, robes, tuniques, boléros, châles.
- Les produits contestés de la classe 25 « *Bekleidungsstücke; Handschuhe (Bekleidung); Jacken; Hosen; wasserdichte Jacken und Hosen ; alle vorgenannten Waren nur für den Bereich Arbeitskleidung* » ont des points de contact avec les produits de la marque opposante pour lesquels un usage a été rendu vraisemblable (divers vêtements). Bien que l'intitulé « vêtements » de la marque contestée soit un terme générique qui corresponde à une indication générale qui couvre en principe tous les vêtements, il y a lieu de tenir compte dans le cas présent de la limitation du libellé au domaine de l'habillement professionnel. En ce qui concerne les produits de la marque opposante mentionnés ci-dessus, il s'agit de divers articles d'habillement qui, au vu des pièces d'usage, ne sont pas spécifiquement des articles d'habillement professionnel mais plutôt des articles d'habillement pour la vie de tous les jours et/ou des articles de mode. Les produits en comparaison, bien que n'étant pas identiques et pouvant viser des destinataires différents, restent néanmoins similaires de par leur nature, leur but, leur utilisation, le savoir-faire qu'ils nécessitent ainsi que par leurs lieux de vente ou de distribution. En effet, à l'instar des vêtements de sport, les vêtements de travail servent le même objectif que les vêtements en général, qui est fondamentalement de se vêtir et de se protéger, et ils sont généralement proposés à la vente dans des canaux de distribution identiques (voir également à ce sujet TAF, B-6732/2014, cons. 3.1 et 3.2 – *CALIDA / CALYANA* ; TAF, B-4379/2019, cons. 5.3.3 et 5.3.4 – « *SR [fig.]* » / *S R SMART RIDER [fig.]*). Ces produits sont donc similaires.
- Les produits contestés de la classe 25 « *Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Mützen; Schuhe; Stiefel; alle vorgenannten Waren nur für den Bereich Arbeitskleidung* » ont des points de contact avec les produits de la marque opposante pour lesquels un usage a été rendu vraisemblable. Les divers produits de la marque opposante à prendre en considération sont divers vêtements et il est admis de manière constante que les vêtements sont similaires aux autres produits de la classe 25 tels que les chaussures ou les articles de chapellerie (voir par exemple, TAF, B-7500/2006, cons. 7.2 – *Diva / DD DIVO DIVA [fig.]*). Le fait que les produits contestés soient limités à des articles pour le travail, ne change pas leur caractère de similarité pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au considérant précédent. Ces produits sont donc similaires.
- Les produits sont similaires et il convient ensuite de passer à l'examen des signes.

D. Comparaison des signes

- 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. La marque opposante est la marque verbale « Steilmann ».
4. La marque contestée est un signe combiné composé de l'élément verbal « Steinemann » présenté dans une écriture en gras et d'une partie figurative placée devant le mot et composée de deux éléments se faisant face avec un effet tridimensionnel dû aux différentes variations de gris et de noir. Ces deux éléments, pris ensemble, peuvent aussi être perçus comme formant une lettre « S » très stylisée.
5. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils partagent les lettres « Stei..mann » et diffèrent dans la mesure des lettres «i.... » de la marque opposante et « ne.... » de la marque contestée (« **Steilmann** » / « **Steinemann** »). Ils diffèrent également dans la mesure où l'écriture du signe contestée est légèrement stylisée (écriture en gras) et par la présence dans ce signe d'un élément figuratif (voir cons. 4 ci-dessus). Il convient de constater que les signes comportent respectivement 9 et 10 caractères dont 8 en commun et dans le même ordre (STEI MANN).
6. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « s t e i .. m a n n » et diffèrent dans la mesure du son des lettres placées au milieu de chacun des signes «i.... » et «n e.... ».
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 ou du contenu sémantique, aucun des signes n'a de signification. En effet, le mot « Steinemann » du signe contesté ne véhicule aucune signification et correspond plutôt à nom de famille (<https://de.wikipedia.org/wiki/Steinemann>; il s'agit également du nom du titulaire). Il en est de même du mot « Steilmann » de la marque opposante (<https://de.wikipedia.org/wiki/Steilmann>). La comparaison conceptuelle des signes n'a donc pas d'effet sur les similitudes visuelles et auditives constatées.
9. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de fortes similitudes visuelles et auditives entre les signes et de déterminer si elles sont de nature à fonder un risque de confusion.

E. Risque de confusion

1. Il y a risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction 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 sont simplement similaires et il n'y a pas d'effet interactif.
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 en cause sont des produits de la classe 25. En ce qui concerne cette catégorie de produits, il y a lieu de prendre en compte que les vêtements par exemple sont, en comparaison avec des articles de grande consommation et d'usage courant, généralement obtenus avec un degré d'attention légèrement plus élevé, étant donné qu'ils sont fréquemment essayés avant d'être achetés (voir Directives, Partie 6, ch. 6.6 ; TAF, B-6732/2014, cons. 5.2 – *CALIDA / CALYANA*). Le degré est donc normal, moyen voir légèrement élevé en rapport avec certains produits.
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 (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
6. La marque opposante ne dispose pas de signification descriptive en relation avec les produits en cause. Elle dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec ces produits.
7. Les produits sont similaires. Les signes sont similaires visuellement et auditivement. Le degré d'attention est supposé être normal, moyen voire légèrement élevé. La marque opposante dispose d'un champ de protection normal. Le fait que les signes aient 8 caractères en commun et dans le même ordre est un élément fort de convergence qui influence de manière décisive leur impression d'ensemble qui est ainsi très proche tant sur le plan visuel (« **Steilmann** » / « **Steinemann** ») que phonétique (« s t e i m a n n »). Il est à noter que le début et la fin des signes sont identiques, ce qui est de nature à retenir plus facilement l'attention de consommateur. Dans ces circonstances, les divergences dues aux lettres «...l.... » et « ...ne.... » apparaissent comme minimes et ne sont presque pas perceptibles de sorte qu'elle n'ont quasiment aucun impact sur l'impression générale dégagée. Le consommateur ne les retiendra probablement pas en mémoire (qui par nature est imparfaite) et gardera plus volontiers en souvenir les importantes convergences signalées. Il en est de même de l'écriture légèrement stylisée en gras du signe contesté et de l'élément figuratif. En effet, ces deux éléments n'occulent pas la présence du mot « Steinemann » qui reste bien visible et perceptible.
8. Ainsi, en présence de produits similaires, et malgré un degré d'attention du consommateur supposé légèrement élevé, il existe ainsi un risque de confusion. Il est certes possible que le consommateur perçoive une divergence entre les signes au vu de la présence de l'élément figuratif dans le signe contesté, mais, dans cette hypothèse, il pourrait facilement penser à une série de marques ou à une variante de la marque de base (risque de confusion indirect).
9. L'opposition n° 103019 est donc bien fondée et l'enregistrement de la marque suisse attaquée n° 785867 "S Steinemann ((fig.))" est révoqué pour l'ensemble des produits de la classe 25.

V. 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 a fait l'objet d'une renonciation partielle en cours d'instance. L'opposition est donc devenue sans objet en cours de procédure pour les produits concernés (radiation partielle de la marque due à une limitation des produits de la classe 25 « ...alle vorgenannten Waren nur für den Bereich Arbeitsbekleidung »). Lorsqu'il n'y a pas lieu de décider matériellement de l'objet du litige, la décision de classement doit toutefois se prononcer sur les frais selon les principes généraux de procédure (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.4). Dans le cas d'espèce, la renonciation a été effectuée suite à l'introduction de l'opposition après que la défenderesse ait présenté sa réponse. Sur la base des éléments du dossier, il est à remarquer que la défenderesse n'a pas été mise en demeure au préalable et que la radiation partielle (limitation) ne peut donc en principe pas lui être reprochée. Toutefois, les produits restants, à savoir les « Arbeitsbekleidung » (« vêtements de travail »), constituent un terme générique large. Il convient donc d'abord de constater que la radiation partielle est de faible importance par rapport aux produits contestés dans la mesure où elle se limite à circonscrire le domaine d'utilisation des produits. Ensuite, l'absence de radiation partielle n'aurait pas eu d'influence sur l'issue probable du litige (autrement dit, l'opposition aurait aussi été admise pour cette partie car les produits concernés seraient similaires ou identiques à ceux de l'opposante). Dans cette optique, la partie devenue sans objet reste neutre quant à l'attribution de dépens.
5. L'opposition est admise dans son intégralité. La procédure a nécessité deux échanges d'écritures et il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. Bien qu'il ait été procédé à des échanges d'écritures supplémentaires, il n'y a pas lieu de les indemniser dans la mesure où ils n'ont pas été sollicités. En application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut considère raisonnable d'allouer CHF 2'400.00 à titre de dépens à la partie 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 800.00. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 3'200.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **103019** est admise, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet en cours d'instance.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **785867 "S Steinemann ((fig.))"** sera révoqué pour l'ensemble des produits de la classe 25.

3.

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

4.

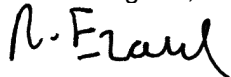
Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 3'200.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition).

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 30 janvier 2024

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).