

Décision Procédure d'opposition n° 103549 dans la cause

ORPEA
12 rue Jean Jaurès
F-92813 PUTEAUX
FR-France

Partie opposante

représentée par

MICHELI & CIE SA
122, rue de Genève,
CP 61
1226 Thônex

enregistrement international n° 1280435 - ORPEA ((fig.))



contre

Bluestep AG
Bahnhofstrasse 10
8001 Zürich

Partie défenderesse

Marque suisse n° 797801 - OREA ((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° 797801 - "OREA ((fig.))" (ci-après : marque attaquée) a été publié le 24.05.2023 dans Swissreg. Il revendique entre autres les services suivants :

Classe 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen.

Classe 44: Medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen.

2. Le 21.08.2023, la partie opposante a formé une opposition partielle à l'encontre des services mentionnés ci-dessus de cet enregistrement.

3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1280435 "ORPEA ((fig.))" (ci-après marque opposante), enregistré notamment pour les services suivants :

Classe 43: Services de restauration (alimentaire), cafés-restaurants, cafétérias, restaurants (libre service); salons de thé; restaurants rapides et permanents (snack-bars); services de traiteurs; services d'hôtel; maisons de retraite pour personnes âgées; logements temporaires pour personnes présentant une déficience physique, psychique ou sociale.

Classe 44: Services médicaux; traitements d'hygiène et de beauté pour les personnes; maisons de repos, maisons de convalescence, dispensaires; maisons médicalisées; services hospitaliers et services de soins à domicile; services d'assistance médicale aux personnes âgées; informations sur Internet dans le domaine des traitements médicaux et des soins de santé.

4. Le 24.08.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Le 06.10.2023, la défenderesse n'ayant pas présenté de réponse dans le délai imparti, 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 02.01.2023. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 07.09.2015 avec une priorité selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle (CUP, RS 0.232.04) à la France (FR) au 27.07.2015. 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 services

1. 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).

2. La marque attaquée revendique les services suivants :

Classe 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen.

Classe 44: Medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen.

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

Classe 43: Services de restauration (alimentaire), cafés-restaurants, cafétérias, restaurants (libre service); salons de thé; restaurants rapides et permanents (snack-bars); services de traiteurs; services d'hôtel; maisons de retraite pour personnes âgées; logements temporaires pour personnes présentant une déficience physique, psychique ou sociale.

Classe 44: Services médicaux; traitements d'hygiène et de beauté pour les personnes; maisons de repos, maisons de convalescence, dispensaires; maisons médicalisées; services hospitaliers et services de soins à domicile; services d'assistance médicale aux personnes âgées; informations sur Internet dans le domaine des traitements médicaux et des soins de santé.

4. Les services contestés de la classe 43 « *Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen* » se retrouvent dans le libellé de la marque opposante notamment sous les intitulés « *services de restauration (alimentaire)* » et « *services d'hôtel* ». Ces services sont donc identiques.

Les services contestés de la classe 44 « *Medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen* » se retrouvent dans le libellé de la marque opposante sous les intitulés généraux « *services médicaux; traitements d'hygiène et de beauté pour les personnes* » ou encore dans les prestations médicales spécialisées « *maisons médicalisées; services hospitaliers et services de soins à domicile; services d'assistance médicale aux personnes âgées; informations sur Internet dans le domaine des traitements médicaux et des soins de santé* ». Ces services sont donc identiques.

5. Il est à constater que les services en question sont identiques, et il convient de passer 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 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 composé de l'élément verbal « ORPEA » présenté dans une écriture légèrement stylisée. Il est à remarquer que la lettre « O » est d'une taille bien plus grande que les autres lettres. Un élément figuratif de forme ondulée touchant et traversant la lettre « O » dans sa partie supérieure et se prolongeant au-dessus des lettres « .RPEA » est représenté. La partie verbale reste bien visible et le caractère légèrement stylisé de l'écriture fait qu'elle est très proche d'une écriture standard.
4. Le signe contesté est composé l'élément verbal représenté dans une écriture légèrement stylisée (en gras et en majuscules). Ici également, il est à constater que l'écriture, bien que stylisée, est très proche s'une écriture standard.
5. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils contiennent tous les deux les lettres « OR.EA » (« **ORPEA** » / « **OREA** »). Ils diffèrent dans la mesure où le signe opposant contient une lettre « P » supplémentaire et dans la mesure de la présence de légères divergences dans l'écriture de chacun des mots des deux signes. Le signe opposant présente aussi une divergence dans la mesure de la taille plus grande de la lettre « O » par rapport aux autres lettres ainsi que par la présence d'un élément figuratif, ces éléments ne se retrouvant pas dans le signe contesté. La marque opposante comporte 5 caractères et la marque contestée 4. Les marques ont 4 caractères en commun et dans le même ordre (OR.EA).
6. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « o r e a » et diffèrent dans la mesure du son de la lettre « p » supplémentaire contenue dans le signe opposant.
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 en présence n'a de signification de sorte que la comparaison conceptuelle n'a 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.

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 services 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). En ce qui concerne les services de restauration de la classe 43, il est généralement admis que le degré d'attention est plutôt faible (ATF 126 III 315 cons. 6b – *RIVELLA / Apiella*; TAF, B-4772/2012, cons. 3 – *Mc [fig.] / MC2 [fig.]*). En ce qui concerne les services d'hébergement de la classe 43, il est raisonnable d'admettre qu'ils font l'objet d'une attention un peu plus élevée que les services de restauration, c'est-à-dire d'une attention d'un degré moyen, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une prestation de consommation courante ou quotidienne mais plutôt sporadique et supposant une réflexion ou un soin particulier de la part du consommateur dans le choix de l'établissement. Les services médicaux et de soins de la classe 44 ne visent pas à satisfaire des besoins quotidiens et impliquent généralement une relation économique particulière qui suppose un degré d'attention du consommateur légèrement plus élevé que la moyenne (TAF, B-3012/2012, cons. 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, la marque opposante ne dispose pas de signification descriptive en relation avec les services en cause ; il s'agit d'ailleurs d'un signe purement fantaisiste. Elle dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec ces services.
7. Les services sont identiques. Les signes sont fortement similaires visuellement et auditivement. Le champ de protection de la marque opposante est normal. Le degré d'attention du consommateur varie entre faible à légèrement élevé. Le fait que les signes aient les lettres « O R E A » en commun (« **ORPEA** » / « **OREA** ») est un élément fort de convergence qui influence grandement leur impression d'ensemble, qui est ainsi très proche. Cette partie commune sera facilement perçue par le consommateur tant visuellement qu'auditivement et aura ainsi tendance à frapper son attention et rester dans sa mémoire. Les divergences constituées par la lettre « P » supplémentaire du signe contesté ainsi que par les écritures légèrement stylisées de chacun des deux signes ne sont pas de nature à modifier l'impression d'ensemble caractérisée par la suite de lettres « O R E A ». Dans ces circonstances et en prenant en compte l'identité des services, il existe un risque de confusion, même en prenant en compte le degré d'attention légèrement plus élevé que la normale pour une partie des services.
6. L'opposition n° 103549 est donc bien fondée et la marque suisse attaquée n° 797801 "OREA ((fig.))" est révoquée pour les services suivants :

Classe 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen.

Classe 44: Medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen.

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 une indemnité de CHF 1'200.00 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 2'000.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **103549** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **797801 "OREA ((fig.))"** sera révoqué pour les services suivants:

Classe 43: tous les services revendus.

Classe 44: Medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen.

3.

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

4.

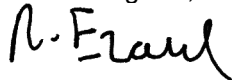
Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 2'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition).

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 1 février 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).