

Décision Procédure d'opposition n° 103607 dans la cause

Parfums Christian Dior
33 avenue Hoche
75008 Paris
FR-France

Partie opposante

représentée par

Katzarov SA
Geneva Business Center
Avenue des Morgines 12
1213 Petit-Lancy

enregistrement international n° 1227127 - CD ((fig.))



contre

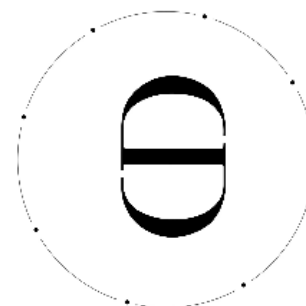
FRANCE DIOR INDUSTRIAL CO., LIMITED
ROOM 2, 3/F., Ruby Commercial Building,
480 Nathan Road,
999077 Kowloon
HK-Hong-Kong

Partie défenderesse

représentée par

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

Marque suisse n° 799358 - DD ((fig.))



L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application des art. 35a ss en relation avec l'art. 12 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 24a ss de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI du 2 décembre 2016 sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement de la Marque suisse n° 799358 - "DD ((fig.))" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 26.06.2023 dans Swissreg. Elle revendique entre autres les produits suivants :

Classe 3 : Kosmetika; ätherische Öle; Reinigungsmilch für Körper- und Schönheitspflege; Wimpernkosmetika; Lippenstifte; Lipgloss; Gesichtswasser für kosmetische Zwecke; kosmetische Hautpflegemittel; Schminkpuder; Kosmetikstifte.

2. En date du 26.09.2023, la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre de cet enregistrement dans la mesure des produits précités.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1227127 "CD ((fig.))" (ci-après : la marque opposante), enregistré entre autres pour les produits suivants :

Classe 3 : Produits de maquillage, produits de maquillage notamment pour les lèvres, les yeux, le visage; produits cosmétiques; produits cosmétiques pour le soin du visage et du corps notamment crèmes, sérums, huiles; produits de toilette; lotions après-rasage; huiles essentielles; crèmes antirides; huile pour le bain cosmétiques, lotions pour le bain, sels pour le bain non à usage médical, masques de beauté, huiles pour le corps, lotions pour le corps, laits pour le corps, laits de toilette; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bain; crème pour blanchir la peau; savons désodorisants; déodorants à usage personnel; crayons pour les sourcils; cils postiches; ombres à paupières; ongles postiches; brillants à lèvres, rouge à lèvres; poudre pour le maquillage; produits de démaquillage; mascara; autocollants de stylisme ongulair, produits pour le soin des ongles, laques pour les ongles; gels parfumés pour le bain et la douche, savons pour usage personnel, savons pour la toilette; eaux de toilette; vernis à ongles, produits pour enlever les vernis; produits de parfumerie notamment parfums, eau de toilette, eau de Cologne; extraits de fleurs [parfumerie]; parfums d'ambiance.

4. Le 02.10.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Le 13.11.2023, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction, la partie défenderesse n'ayant pas présenté de prise de position dans le délai impart.
6. Les arguments développés par la partie opposante seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

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 21.06.2023. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 06.08.2014 avec une priorité au sens de l'art. 7 al. 1 LPM fondée sur la marque française n° 14 407 54 77 au 12.03.2014. L'opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM) et la taxe d'opposition a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.

III. Examen matériel

A. Motifs d'opposition

Selon l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

B. Comparaison des produits

1. Des produits ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu'ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu'ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique des marques. Le fait que les produits ou les services revendus relèvent de la même classe selon l'Arrangement de Nice ne préjuge pas d'une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu'une fonction d'aide purement formelle. La pratique a développé un certain nombre d'indices de l'existence ou non de la similarité (cf. Directives en matière de marques [Directives], Partie 6, ch. 6.1 et ss, sous www.ige.ch).

2. L'opposition vise les produits suivants de la marque attaquée :

Classe 3 : Kosmetika; ätherische Öle; Reinigungsmilch für Körper- und Schönheitspflege; Wimpernkosmetika; Lippenstifte; Lipgloss; Gesichtswasser für kosmetische Zwecke; kosmetische Hautpflegemittel; Schminkpuder; Kosmetikstifte

3. La marque opposante est enregistrée entre autres pour les produits suivants :

Classe 3 : Produits de maquillage, produits de maquillage notamment pour les lèvres, les yeux, le visage; produits cosmétiques; produits cosmétiques pour le soin du visage et du corps notamment crèmes, sérums, huiles; produits de toilette; lotions après-rasage; huiles essentielles; crèmes antirides; huile pour le bain cosmétiques, lotions pour le bain, sels pour le bain non à usage médical, masques de beauté, huiles pour le corps, lotions pour le corps, laits pour le corps, laits de toilette; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bain; crème pour blanchir la peau; savons désodorisants; déodorants à usage personnel; crayons pour les sourcils; cils postiches; ombres à paupières; ongles postiches; brillants à lèvres, rouge à lèvres; poudre pour le maquillage; produits de démaquillage; mascara; autocollants de stylisme ongulaire, produits pour le soin des ongles, laques pour les ongles; gels parfumés pour le bain et la douche, savons pour usage personnel, savons pour la toilette; eaux de toilette; vernis à ongles, produits pour enlever les vernis; produits de parfumerie notamment parfums, eau de toilette, eau de Cologne; extraits de fleurs [parfumerie]; parfums d'ambiance.

4. A titre liminaire, l'Institut relève que la partie opposante, dans son mémoire d'opposition, indique que l'opposition est basée uniquement sur certains produits couverts par la marque opposante, à savoir « *produits de maquillage ; produits cosmétiques* ». L'Institut rappelle que c'est la marque attaquée qui définit l'objet de la procédure d'opposition, dont l'étendue dépend des conclusions de la partie opposante, à savoir si l'opposition est totale ou partielle. Si l'acte d'opposition doit contenir une référence relative à la marque sur laquelle se fonde l'opposition (art. 20 let. b OPM), l'opposant ne doit en revanche pas indiquer sur quels produits ou services cette opposition se fonde. En effet, la question de savoir si les produits ou services de la marque attaquée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure est une question de droit que l'Institut examine librement, sans être lié par les arguments avancés de part et d'autre par les parties. Partant, l'argument de la partie opposante n'est pas pertinent.

5. Les produits contestés « *Kosmetika; ätherische Öle; Reinigungsmilch für Körper- und Schönheitspflege ; Lippenstifte; Lipgloss ; Schminkpuder* » se retrouvent à l'identique dans les produits de la marque opposante « *produits cosmétiques; huiles essentielles; laits de toilette; brillants à lèvres, rouge à lèvres; poudre pour le maquillage* ».

Les produits contestés « *Wimpernkosmetika; Gesichtswasser für kosmetische Zwecke; kosmetische Hautpflegemittel; Kosmetikstifte* » sont des préparations cosmétiques destinées à être mise en contact avec les cils, le visage et la peau qui sont comprises dans la catégorie générale des « *produits cosmétiques* » de la marque opposante (sur la notion de « produits cosmétiques », voir l'art. 53 de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels [ODAIUOs, RS 817.02]). Ces produits sont donc également identiques.

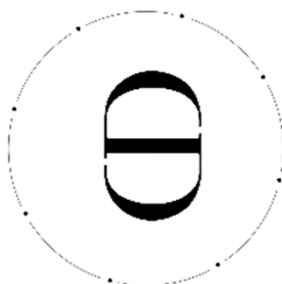
6. Il est à constater que les produits en question sont identiques et il convient de passer à l'examen des signes.

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 marques figuratives, la similarité est déterminée par l'effet visuel et par le sens. La reprise du motif abstrait est autorisée, pour autant que la marque attaquée consiste en une représentation propre et autonome du même motif et non en une simple variation ou adaptation de la marque opposante. L'impression d'ensemble et les éléments frappants sont déterminants (Directives, Partie 6, ch. 6.3.2).
3. S'agissant des signes combinés, il faut examiner au cas par 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).
4. En l'occurrence, le signe opposant se présente comme suit :



5. La marque attaquée se présente comme suit:



6. A titre liminaire, l'Institut relève que la saisie d'une demande de marque dans le système informatique est de nature purement technique et administrative. Elle ne dit rien sur l'étendue de la protection et ne peut pas non plus être utilisée pour obtenir des informations sur la compréhension du signe. Seule la représentation du signe figurant au registre est déterminante pour la perception d'un signe ou pour la comparaison des signes (Directives, Partie 2, ch. 3.2.2 et Partie 6, ch. 6.3). Il s'ensuit qu'est sans importance le fait que les marques en litige soient enregistrées en tant que marque combinée (il en irait différemment s'il s'agissait de signes non-conventionnels) ou que la marque opposante soit intitulée « CD (fig.) » et la marque attaquée « DD (fig.) ». Seule est déterminante la perception de chacun de ces signes par les destinataires des produits en cause.
7. Force est de constater que la marque opposante représente un monogramme qui sera perçu comme une marque purement figurative, dès lors qu'il est difficile de déterminer quelles lettres forment ce monogramme (cf. TAF B-332/2013, consid. 6.2.1, CC [fig.] / GG Guépard [fig.]). La marque attaquée reprend l'exact monogramme constituant la marque opposante, mais en l'orientant de manière verticale. La représentation verticale du monogramme n'est pas à même de modifier l'impression d'ensemble qui se dégage du signe

en cause (cf. par analogie : Directives, Partie 5, ch. 4.6). L'unique élément de divergence réside dans le fait que dans la marque attaquée, le monogramme litigieux est encerclé dans une succession d'arcs-de-cercle entrecoupés de huit points. Cet élément doit être qualifié de purement décoratif. Il y a dès lors lieu d'assimiler les marques en question à des marques purement figuratives et de considérer qu'elles sont fortement similaires sur le plan visuel. En revanche, elles n'ont pas d'effet auditif ni de contenu sémantique.

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

D. Risque de confusion

1. Il y a risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction distinctive de la marque antérieure. Une telle atteinte est donnée lorsqu'il y a un danger que le public concerné soit induit en erreur par la similitude des marques et attribue les produits portant l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 6, ch. 6.4.1).
2. L'appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d'une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La mesure de la différence dépend, d'une part, de l'étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d'autre part, des catégories de produits ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées (Directives, Partie 6, ch. 6.5).
3. Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 6, ch. 6.5). En l'espèce, les produits 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). S'agissant des produits de la classe 3, qui sont des produits de grande consommation d'usage courant, on part du principe qu'ils sont achetés avec un faible degré d'attention (cf. TAF B-4260/2010, consid. 7 – Bally / BALU [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). 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. En l'espèce, la marque opposante ne se limite pas à une représentation graphique usuelle des produits revendiqués, ni à une forme géométrique banale ou à une combinaison de celles-ci peu distinctive. La marque opposante dispose donc d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux (cf. par analogie TAF B-3126/2010, consid. 8.2-8.5 - CC [fig.] / Organic Glam OG [fig.]; TAF B-332/2013, consid. 7.1.2-7.1.3 - CC [fig.] / GG Guépard [fig.]).
7. La partie opposante invoque que sa marque dispose d'une sphère de protection accrue. L'Institut considère que cette question peut toutefois rester en l'espèce ouverte, car elle n'a guère de portée concrète dans le cas d'espèce. En effet, même en ne reconnaissant à la marque opposante qu'un champ de protection normal, l'opposition doit être admise comme on le verra ci-après.
8. Selon la doctrine et la jurisprudence constante, la reprise complète d'une marque ou d'un de ses éléments essentiels engendre une similarité des signes et est de nature à fonder un risque de confusion (cf. par

exemple TAF B-8468/2010, consid. 6.2 – TORRES / TORRE SARACENA; TAF B-4151/2009, consid. 8.3 – GOLAY / Golay Spierer [fig.]). On rappellera également que le fait d'ajouter et d'enlever des éléments à l'élément distinctif principal d'une marque est insuffisant à éviter un risque de confusion s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible et déterminante le signe considéré dans son ensemble et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3).

9. En l'espèce, la marque attaquée reprend l'exact monogramme constituant la marque opposante qui est dotée d'un champ de protection et d'une force distinctive au moins normale. Cette reprise est de nature à fonder de toute évidence un risque de confusion. En effet, les différences minimales des signes en cause (cf. III. C. 7 ci-avant) ne font clairement pas passer le monogramme au second plan, ce dernier demeurant l'élément dominant l'impression d'ensemble de la marque attaquée. Le consommateur pourra ainsi facilement confondre les marques, d'autant que son degré d'attention est faible. En outre, du fait de l'identité des produits en cause, le signe postérieur doit davantage se distinguer du signe antérieur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il y a ainsi lieu d'admettre un risque de confusion direct entre les signes.
10. L'opposition n° 103607 est donc bien fondée et l'enregistrement de la marque suisse attaquée n° 799358 "DD ((fig.))" est révoqué pour tous les produits de la classe 3.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste acquise à l'Institut (art. 31 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur l'opposition, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens). Si l'opposition n'est que partiellement admise, la taxe d'opposition est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés. Si le défendeur n'a ni répondu, ni participé d'une autre manière à la procédure, il ne se verra pas allouer de dépens, même s'il obtient gain de cause (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. Les procédures d'opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures (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 (respectivement le mémoire d'opposition) et il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut considère raisonnable d'allouer CHF 1'200.00 à titre de dépens. 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° **103607** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **799358 "DD ((fig.))"** est révoqué pour tous les produits de la classe 3.

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 26 février 2024

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Cédric Freymond

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).