

Décision Procédure d'opposition n° 011229 dans la cause

Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)
Jakob-Stämpfli-Strasse 96
2502 Biel/Bienne

Partie opposante

représentée par

The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)
6, Faubourg du Lac
2501 Biel/Bienne

Marque suisse n° 571081 - OMEGA ((fig.))



contre

Omega Pharma NV,
Venecoweg 26,
9810 NAZARETH
BE-Belgique

Partie défenderesse

représentée par

Zimmerli, Wagner & Partner AG
Apollostrasse 2
Postfach 1021
8032 Zürich

enregistrement international n° 1034501 - OMEGA PHARMA ((fig.))



L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut), en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement international n° 1034501 – "OMEGA PHARMA ((fig.))" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 29 avril 2010 dans la Gazette des marques internationales n° 2010/14. Cette marque revendique la protection en Suisse entre autres en relation avec les produits suivants de la classe 3 : *Savons ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques* ».
2. Le 29 juillet 2010, la partie opposante a formé opposition partielle contre la demande de protection en Suisse de la marque attaquée, dans la mesure des produits précités. Cette opposition se fonde sur la marque suisse n° 571081 "OMEGA ((fig.))" (ci-après : la marque opposante), enregistrée en relation avec les produits suivants de la classe 3 : *Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques*.
3. Le 6 août 2010, l'Institut a émis à l'encontre de l'enregistrement international attaqué une notification de refus provisoire partiel de la protection sur motifs relatifs pour les produits susmentionnés. Le titulaire a été invité à désigner dans les trois mois un domicile de notification ou un mandataire domicilié en Suisse, conformément à l'art. 42 LPM.
4. Le 10 août 2010, l'Institut a émis deux autres refus provisoires partiels contre la marque attaquée, dans la mesure des produits des classes 5, 29 et 30, en raison de deux autres oppositions formées par un tiers à la présente procédure (procédures d'opposition n°s 11239 et 11240).
Ces deux procédures ont donné lieu à deux décisions du 11 décembre 2013, qui ont conduit l'Institut à émettre le 11 juillet 2014 une déclaration d'octroi totale de la protection en faveur de la marque attaquée.
5. Le 29 octobre 2010, la partie défenderesse a indiqué qu'elle était représentée par un mandataire suisse dans le cadre de la présente procédure d'opposition.
6. Le 8 novembre 2010, l'Institut a invité la partie défenderesse à déposer sa réponse à l'opposition jusqu'au 11 mai 2011 (délai prolongé).
7. Le 19 avril 2011, la partie défenderesse a fait valoir que les parties se trouvaient actuellement en pourparlers transactionnels, de sorte qu'elle a requis, avec l'accord de la partie opposante, la suspension de la procédure.
8. Le 20 avril 2011, l'Institut a prononcé la suspension de la procédure pour une durée indéterminée.
9. Le 20 mars 2019, l'Institut a invité les parties à informer l'Institut jusqu'au 23 avril 2019 si la procédure pouvait être reprise ou si l'opposition était retirée.
10. Par décision incidente du 27 mai 2019, l'Institut a constaté que les parties n'avaient pas répondu à sa demande du 20 mars 2019, de sorte qu'il a levé la suspension et a invité la partie défenderesse à déposer sa réponse à l'opposition.
11. Le 28 juin 2019, la partie défenderesse a déposé sa réponse à l'opposition dans le délai imparti. Elle a entre autres fait valoir que les parties demeuraient toujours en pourparlers, lesquels étaient amenés encore à durer. A titre préventif, la partie défenderesse a néanmoins invoqué le défaut d'usage de la marque opposante.
12. Le 26 août 2019, la partie opposante a été invitée à déposer une réplique.
13. Le 7 octobre 2019, la partie opposante a requis la suspension de la procédure. A l'appui de sa requête, elle a indiqué qu'elle rejoignait les propos de la partie défenderesse quant à l'existence de pourparlers pour régler à l'amiable leur différend.
14. Invitée à se prononcer sur la suspension, la partie défenderesse a déclaré son accord à cette suspension.
15. Le 4 novembre 2019, l'Institut a prononcé la suspension de la procédure pour une durée indéterminée.
16. Le 9 août 2023, l'Institut a levé la suspension et a en particulier invité la partie opposante à déposer une réplique.
17. Par écritures du 11 décembre 2023, la partie opposante a déposé sa réplique dans le délai imparti (délai prolongé).

18. Invitée à déposer une duplique, la partie défenderesse a répondu le 12 janvier 2024 dans le délai imparti.
19. Le 15 janvier 2024, l'Institut a clos la procédure d'instruction.
20. Les arguments des parties, dans la mesure où ils sont décisifs, seront pris en compte dans les considérants suivants.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l'art. 31 LPM, le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM. L'opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).
2. La marque attaquée a été enregistrée dans le registre international le 29 avril 2010 ; elle bénéficie d'une priorité fondée sur son enregistrement de base auprès du Bénélux au 30 septembre 2009. La marque opposante est antérieure, car elle a été déposée le 28 décembre 2007. La partie opposante est ainsi légitimée à former la présente opposition. 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. 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. Lorsque le défaut d'usage selon l'art. 12 al. 1 LPM est invoqué dans les formes prescrites, 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.ige.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. En l'espèce, l'enregistrement de la marque opposante a été publié le 20 mai 2008 dans la Feuille officielle suisse du commerce. Aucune opposition n'a été introduite contre cet enregistrement. 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 28 juin 2019 dans le délai et les formes requises. Partant, la partie opposante doit 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 28 juin 2014 au 28 juin 2019 (Directives, Partie 6, ch. 5.3.2).
5. 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).

6. 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).
7. La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits 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 subsumption, cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.1).
8. 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. A 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).
9. La marque doit en principe être utilisée en Suisse. Une exception découle notamment 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).
10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. Pour rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante, la partie opposante a produit dans sa réplique les moyens de preuve suivants :
 - Photographies de la boutique Omega Zermatt (pièces 1-1.2)
 - Photographies de la boutique Omega Zurich Bahnhofstrasse (pièces 2-2.2)

- Lifetime Magazine 2015 (pièce 3)
 - Lifetime Magazine 2018 (pièce 4)
 - 20 factures (pièces 5 à 24)
 - Lifetime Magazine 2015 – étendue de la circulation (pièce 25)
 - Lifetime Magazine 2018 – étendue de la circulation (pièce 26)
14. La partie opposante fait valoir que ses parfums « OMEGA » sont vendus exclusivement dans ses boutiques ou auprès de détaillants autorisés. Elle note que son parfum figure dans son magazine « Omega Lifetime », édité à plus de 130'000 exemplaires et diffusés dans ses boutiques. Elle ajoute qu'elle a vendu, factures à l'appui, plusieurs parfums entre septembre 2013 et avril 2018 via ses boutiques de Lausanne, Zurich, Genève, Saint-Moritz, Zermatt, Lucerne et Crans Montana. Ainsi, la partie opposante estime qu'elle a rendu vraisemblable l'usage de la marque opposante en relation avec tous les produits enregistrés, ces derniers étant similaires aux parfums.
15. La partie défenderesse fait pour sa part valoir que les preuves soumises ne permettent pas de rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante. En particulier, les factures soumises seraient des factures proforma sans signification commerciale. Ces factures seraient par ailleurs destinées aux propres boutiques de la partie opposante. Elles ne seraient ainsi pas à même de rendre vraisemblable un usage public de la partie opposante. Par ailleurs, le volume de vente serait extrêmement bas, ce qui serait insuffisant pour rendre vraisemblable un usage sérieux durant la période de référence.
16. A titre liminaire, l'Institut considère que certains moyens de preuves ne sont pas datés (photographies des boutiques Omega de Zermatt et Zurich) ou sont datées durant la période antérieure à la période de référence (28 juin 2014 au 28 juin 2019), à savoir les factures des 11 septembre (pièces 5), 25 octobre (pièce 6) et 5 décembre 2013 (pièce 7), ainsi que celle datée du 24 mars 2014 (pièce 8). Ces pièces ne sont ainsi pas propres à rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante *durant* la période de référence. Elles pourront néanmoins être prises en considération dans l'appréciation d'ensemble des pièces d'usage.
17. Les autres pièces d'usage ne permettent pas non plus de rendre vraisemblable l'usage sérieux de la marque opposante en relation avec les produits à prendre en considération. Avec la partie défenderesse, l'Institut constate que les moyens de preuve sont relativement maigres. Il est certes plausible qu'un parfum « Aqua Terra » de la marque « OMEGA » figure dans l'offre de produits de la partie opposante. Toutefois, force est de relever que la partie opposante n'apporte aucune preuve de la vente à des consommateurs finaux en Suisse de ce produit. Les seules factures produites sont des factures indiquées comme « proforma », à savoir des documents sans valeur commerciale (cf. <https://www.expedismart.ch/pages/infos-pratiques/documentation-technique/facture-proforma/> [consulté le 24 avril 2024] ; <https://support.cresus.ch/manuels/cresus-facturation/imprimer-une-facture-pro-forma-780/> [consulté le 24 avril 2023]). Ces factures sont par ailleurs exclusivement destinées à des boutiques « OMEGA » et n'indiquent de plus pas de date de livraison des produits. Enfin, ni ces factures, ni les autres preuves produites ne renseignent l'Institut sur la valeur de vente du parfum en question.

Si, en tant que telle, la distribution d'un produit aux propres boutiques d'une société, qui agissent comme distributeur, ne sauraient par principe exclure un usage public de la marque opposante (cf. TAF B-2597/2020, consid. 9.1.1 et 9.2.2 – Universal Genève), force est de reconnaître que ces preuves ne permettent pas de rendre vraisemblable l'intention de satisfaire la demande du marché. Les factures laissent suggérer que 192 flacons d'eau de toilette ont été expédiés à des boutiques OMEGA en Suisse, à savoir un peu plus de 38 unités par années, ce qui apparaît comme étant un volume très faible eu égard à la nature du produit (article de consommation courante) et à l'importance économique de la partie opposante. Cela est d'autant plus vrai qu'on ne connaît pas sa valeur de vente.

Enfin, l'Institut relève que la partie opposante ne fait pas non plus valoir d'efforts publicitaires pour des eaux de toilette de la marque opposante. On notera dans ce contexte que les deux extraits de magazines sur lequel apparaît un parfum « Omega » n'est de toute évidence pas suffisant. Il s'agit en effet, selon la partie opposante, d'un magazine « Omega » distribué exclusivement dans ces boutiques. Ces imprimés sont donc destinés aux clients de la partie opposante. Ils ne rendent ainsi clairement pas vraisemblable une quelconque activité de prospection du marché.

18. Fort de ce qui précède, l'Institut considère que les pièces produites ne permettent pas de rendre vraisemblable à satisfaction de droit l'usage de la marque opposante. Partant, l'opposition n'étant pas fondée sur un droit à la marque valable, elle doit être rejetée sans examen des motifs relatifs (cf. Directives, Partie 6, ch. 5.6).

La marque attaquée ayant déjà fait l'objet d'une déclaration d'octroi, l'Institut considère qu'il n'a plus à se prononcer sur son sort eu égard à cette procédure d'opposition.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste acquise à l'Institut (art. 31 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur l'opposition, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens ; Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. Les procédures d'opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures. Les écritures des parties qui n'ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées. Si la partie n'est pas représentée ou si le mandataire se trouve dans un rapport de service avec la partie qu'il représente, l'Institut alloue un montant pour ses débours et autres frais en tant qu'ils dépassent CHF 50.00 (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition est rejetée. La procédure a nécessité un double échange d'écritures. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. Partant, l'Institut considère raisonnable d'allouer à la partie défenderesse la somme de CHF 2'400.00 à titre de dépens.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **011229** est rejetée.

2.

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

3.

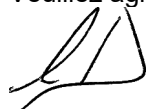
Il est mis à la charge de la partie opposante le paiement à la partie défenderesse de CHF 2'400.00 à titre de dépens.

4.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 24 avril 2024

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Olivier Veluz

Chef de la section procédures d'opposition
et de radiation

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).