

## Décision Procédure d'opposition n° 103722 dans la cause

MB & F SA  
Route de Drize 2  
1227 Carouge GE

### Partie opposante

représentée par

Marc-Christian Perronnet, Avocat  
Quai Gustave-Ador 2  
1207 Genève

Marque suisse n° 786409 - M.A.D.

### contre

MADMAR AG  
Via dei Canova 5  
6830 Chiasso

### Partie défenderesse

représentée par

Advokaturbüro Dr. Robert Simmen  
Klosbachstrasse 103  
8032 Zürich

Marque suisse n° 802943 - 2MAD

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

considérant :

## I. Faits et procédure

1. L'enregistrement de la marque suisse n° 802943 - "2MAD" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 07.09.2023 dans Swissreg. Elle revendique entre autres les produits suivants :  
*Classe 14: Juwelierwaren; Schmuckwaren; Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.*
2. Le 04.12.2023, la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 786409 "M.A.D." (ci-après : la marque opposante), enregistrée notamment pour les produits suivants :  
*Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; parties de montres; mouvements d'horlogerie; mouvements pour montres; pendulettes; boucles pour bracelets de montres; bracelets de montres; remontoirs de montres; joaillerie, bijouterie; boutons de manchettes; boîtes en métaux précieux; écrins pour montres; écrins à bijoux.*
4. Le 07.12.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Le 22.01.2024, la défenderesse n'ayant pas utilisé le délai qui lui était imparti pour présenter une prise de position, 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 19.05.2023. La marque opposante est antérieure, car elle a été déposée le 14.04.2022. 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 revendiqués 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 (Directives en matière de marques, Partie 6, ch. 6.1 et ss).

2. La marque attaquée revendique les produits suivants :

*Classe 14 : Juwelierwaren; Schmuckwaren; Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.*

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

*Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; parties de montres; mouvements d'horlogerie; mouvements pour montres; pendulettes; boucles pour bracelets de montres; bracelets de montres; remontoirs de montres; joaillerie, bijouterie; boutons de manchettes; boîtes en métaux précieux; écrins pour montres; écrins à bijoux.*

4. Les produits contestés de la classe 14 « *Juwelierwaren; Schmuckwaren; Uhren und Zeitmessinstrumente* » se retrouvent à l'identique dans le libellé de la marque opposante. Ces produits sont donc identiques.

Les produits contestés de la classe 14 « *Edelsteine* » sont des pierres précieuses. La jurisprudence considère qu'elles sont similaires aux produits horlogers (les montres) et peuvent même être considérées comme des articles de bijouterie. Le Tribunal administratif fédéral a en effet considéré que « *les pierres précieuses ne sont certes pas produites de la même manière que des montres par exemple. Elles sont toutefois susceptibles, comme les produits horlogers, d'être considérées – en tant que telles – comme des bijoux et d'avoir ainsi le même but général, d'être écoulées par les mêmes canaux de distribution (bijouteries) et de s'adresser aux mêmes consommateurs finaux* » (TAF, B-5467/2011, cons. 5.3.3 – NAVITIMER / Maritimer). À la lecture de cette décision, l'Institut reconnaît que les pierres précieuses peuvent être présentées sous la forme d'objets ayant les caractéristiques des bijoux, de par leur but général ainsi que de par leurs canaux de distribution et de diffusion. Elles peuvent également viser les mêmes destinataires finaux. Ces produits sont donc très similaires.

5. Il est à constater que les produits sont en partie identiques et en partie très similaires. Il convient ensuite de passer à la comparaison 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 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).
3. La marque opposante est la marque verbale « M.A.D. ».
4. La marque contestée est la marque verbale « 2MAD ».
5. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils contiennent tous les deux les lettres « M A D ». Ils diffèrent dans la mesure où les lettres du signe opposant sont suivies par un signe de ponctuation (« M.A.D. »), alors que, dans le signe contesté, ces lettres sont appondues comme dans un mot normal (« MAD »). Les signes diffèrent également dans la mesure où le signe contesté contient un élément supplémentaire : le chiffre 2 (« 2MAD ») (M.A.D // 2MAD).
6. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres ou du mot « MAD » qu'elles ont en commun. Il est à noter que les lettres « M.A.D. » peuvent être prononcées de deux manières : soit en séparant chacune des lettres par une pause sonore (« m ; a ; d » - prise en compte de la ponctuation séparant les lettres), soit en prononçant les lettres à la suite comme un mot « m a d ». Les signes présentent une similarité phonétique dans cette seconde version. Les signes diffèrent dans la mesure du son du chiffre supplémentaire contenu dans le signe contesté : « 2 » - « deux » [dø] ou « two » [tu :].
7. Comme le destinataire moyen de la marque retrace 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, la marque opposante contient le mot « mad » (dans le cas où « M.A.D. » est perçu comme « MAD ») qui est un mot anglais, plus précisément un adjectif ou un nom, signifiant notamment « fou », « insensé », « furieux » (Le Grand Robert Collins anglais-français). Les lettres « M.A.D. » ne correspondent pas à une abréviation déterminée ou un acronyme usuel. Elles sont donc indéterminées. Le chiffre « 2 » du signe contesté renvoie au mot « deux », qui est un adjectif numéral cardinal qui désigne notamment, par exemple avec un article défini, un groupe déterminé de deux unités (*les deux yeux*) (voir par exemple Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française). Compte tenu de la présence dans les deux signes du mot « mad », il convient d'admettre que les signes présentent un certain degré de similarité conceptuelle dans la mesure de la signification de ce mot. Il est à préciser ici que le consommateur suisse est considéré comme disposant de bonnes connaissances d'anglais, au moins pour le vocabulaire courant ou de base, ce qui est le cas du mot « mad ». La présence du chiffre « 2 » dans le signe contesté ne change pas cette constatation dans la mesure où la signification de « mad » reste bien perceptible. Si le signe contesté était perçu comme faisant allusion à « deux fous », il ne changerait pas véritablement de signification par rapport à la marque opposante (« fou »). De plus, la formulation ne serait pas vraiment correcte du point de vue grammatical (« mad » étant plutôt un adjectif dans sa perception par le public suisse) et orthographique (le pluriel du substantif nécessiterait un « s » - « mads »). Il est à noter qu'il est aussi possible que le signe contesté soit perçu, dans sa perception auditive, comme faisant allusion à « too mad » (« trop fou ») en prenant en compte que le chiffre « 2 » en anglais et le mot « too » sont identiques sur le plan phonétique (ou quasiment identiques). Dans ce cas, le sens ne serait pas non plus clairement différent. De plus, un effort de réflexion serait nécessaire étant donné que le chiffre « 2 » a un sens propre (deux). Il est ainsi à noter que les signes n'ont pas une signification qui les distinguent nettement et la comparaison sémantique n'est donc pas apte à neutraliser les similarités visuelles et auditives constatées.
9. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de similitudes sur les plans visuel, auditif et sémantique entre les signes et de déterminer si ces similitudes 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 produits en cause étant identiques, respectivement fortement similaires, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.
4. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d'avis que pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faut

s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 6, ch. 6.6). Les produits en cause de la classe 14 sont des articles de joaillerie, de bijouterie, d'horlogerie, des pierres précieuses. Il peut s'agir d'objets chers et de luxe et par conséquent faire l'objet d'une attention particulière de la part du consommateur. Il peut cependant aussi s'agir d'articles bon marché tels que des accessoires de mode ou des objets de consommation relativement courante en rapport avec lesquels le degré d'attention est supposé être moyen (TAF, B-4260/2010, cons. 7 – *Bally / BALU*). Il est à noter que la jurisprudence a quelque peu relativisé cette approche en rapport avec les montres pour lesquelles on peut s'attendre à un degré d'attention quelque peu élevé (TF, 4A\_651/2018 – cons. 3.3.2 – *Gycline Watch SA, Biel / Armani S.p.A. IT-Milano*). Le degré d'attention est donc supposé être moyen, normal voire quelque peu élevé.

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 renvoie à la signification de « fou », « insensé », « furieux » (voir ci-dessus la comparaison conceptuelle des signes, III., C., 8.) et n'a pas de sens directement descriptif en relation avec les produits en cause. Cette signification, bien que véhiculant un concept bien compréhensible, reste en effet indéterminée et fantaisiste dans le cas d'espèce. De même, en prenant en compte que les lettres « MAD » ou « M.A.D. » ne correspondent pas à une abréviation ou un acronyme usuel identifiable, elles sont donc également indéterminées de ce point de vue. La marque opposante dispose par conséquent d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
7. Les produits sont identiques et très similaires. Les signes sont similaires visuellement, auditivement et sémantiquement dans une certaine mesure. Le champ de protection de la marque opposante est normal. Le degré d'attention du consommateur est supposé être moyen, normal voire légèrement élevé. Le fait que les signes aient les lettres « MAD » en commun est un élément fort de convergence qui influence grandement leur impression d'ensemble qui est ainsi très proche. Ces lettres sont en effet bien perceptibles dans les deux signes visuellement et phonétiquement (M.A.D. // 2 MAD). Le fait que les lettres de la marque opposante soient séparées par des points ne change pas véritablement cette constatation dans la mesure où le mot « MAD » ou les lettres « M A D » restent bien visibles et bien audibles. La concordance sémantique liée à la signification du mot « mad » est également un élément de rapprochement. En effet, ce mot est bien perceptible dans les deux signes et sera facilement compris par un consommateur suisse moyen. Comme déjà relevé dans la comparaison sémantique des signes, la présence du chiffre « 2 » ne donne pas véritablement une autre signification au signe contesté par rapport au signe opposant et ne neutralise ainsi pas l'élément commun « m a d » entre les deux signes (voir III., C., 8.). Ainsi, en prenant en compte l'identité et la forte similarité des produits, il existe un risque de confusion.
8. Il est certes possible, voire probable, que le consommateur perçoive les divergences qui existent entre les marques, mais, dans ce cas de figure, il pourrait facilement penser à une série de marques ou à une variante de la marque de base (risque de confusion indirect), à savoir la seconde série ou variante de produits relevant de la ligne de produits de la marque opposante.
9. L'opposition n° 103722 est donc bien fondée et l'enregistrement de la marque suisse attaquée n° 802943 "2MAD" est révoqué pour les produits suivants :

*Classe 14 : Juwelierwaren; Schmuckwaren; Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.*

#### 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 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 d'un montant 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° **103722** est admise.

**2.**

L'enregistrement de la marque suisse n° **802943 "2MAD"** sera révoqué pour les produits suivants :

*Classe 14 : Juwelierwaren; Schmuckwaren; Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.*

**3.**

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

**4.**

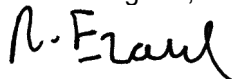
Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 2'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition).

**5.**

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 13 mai 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).