

Décision Procédure d'opposition n° 103688 dans la cause

IGS AG
Roosstrasse 53
8832 Wollerau

Partie opposante

représentée par

INFOSUISSE
Information Horlogère et Industrielle
Rue du Grenier 18
2300 La Chaux-de-Fonds

Marque suisse n° 714700 - CARAT ((fig.))

CARAT 

contre

MACARAT SA
Cours des Bastions 3bis
c/o FONS FAMILY OFFICE NETWORK SERVICE SA
1205 Genève

Partie défenderesse

représentée par

Me Olivier Brunisholz
B&B Avocats
5 Cours des Bastions
1205 Genève

Marque suisse n° 801872 - MACARAT ((fig.))


MACARAT

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° 801872 - "MACARAT ((fig.))" (ci-après marque attaquée) a été publié le 16.08.2023 dans Swissreg. Il revendique entre autres les produits suivants:
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
2. Le 14.11.2023, la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 714700 "CARAT ((fig.))" (ci-après marque opposante), enregistrée pour les produits et services suivants :
Classe 14: Bijoux en métal précieux et plaqué or, montres et pierres précieuses.
Classe 35: Vente au détail de bijoux, montres, articles cadeaux, y compris la vente par internet.
Classe 37: Modification et réparation de bijoux et de montres; services d'horlogerie et de bijouterie.
4. Le 16.11.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Le 13.02.2024, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti (prolongé). La partie défenderesse a invoqué la faiblesse du signe opposant.
6. Le 14.02.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
7. Le 08.03.2024, la partie opposante a présenté une réplique dans le délai imparti.
8. Le 18.03.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
9. Le 27.03.2024, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti.
10. Le 28.03.2024, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
11. 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 déposée le 07.08.2023. La marque opposante est antérieure car elle a été déposée le 13.03.2018. 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 et services

- 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, Partie 6, ch. 6.1 et ss).

- La marque attaquée revendique les produits suivants :

Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

- La marque opposante bénéficie de la protection pour les produits et services suivants :

Classe 14: Bijoux en métal précieux et plaqué or, montres et pierres précieuses.

Classe 35: Vente au détail de bijoux, montres, articles cadeaux, y compris la vente par internet.

Classe 37: Modification et réparation de bijoux et de montres; services d'horlogerie et de bijouterie.

- Les produits contestés de la classe 14 « *joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques* » sont en partie identiques et en partie compris dans les termes du libellé de la classe 14 de la marque opposante « *bijoux en métal précieux et plaqué or, montres et pierres précieuses* ». Pour les produits qui ne le seraient pas, tels que « *joaillerie* », « *bijouterie* » (autre que « *bijoux en métal précieux et plaqué or* »), « *pierres semi-précieuses* », « *horlogerie* » et « *instruments chronométriques* » (autres que « *montres* »), ils sont très similaires de par leur nature, leur but, leur utilisation, le savoir-faire qu'ils nécessitent. Ils peuvent aussi être en compétition, suivre les mêmes voies de distribution et viser les mêmes destinataires. Ces produits sont donc identiques et très similaires.

Les produits contestés de la classe 14 « *métaux précieux et leurs alliages* » ne présentent pas de point de contact avec les produits en classe 14 de la marque opposante « *bijoux en métal précieux et plaqué or, montres et pierres précieuses* ». En effet, les produits opposants sont travaillés ou finis alors que les produits visés sont des produits bruts, semi-bruts ou des matières premières et, dans ce cas de figure, il n'y a pas de similarité (TAF, B-5467/2011, cons. 5.3 – *NAVITIMER / Maritimer*). Il y a lieu de préciser ici que les « *pierres précieuses* » de la marque opposante sont généralement considérées comme des bijoux, soit des produits travaillés et/ou finis (voir arrêt *NAVITIMER*, cons. 5.3.3). Les produits contestés ne présentent pas non plus de point de contact avec les services des classes 35 et 37 de la marque opposante. Ces produits sont donc différents.

- Il est à constater que les produits en question sont en partie identiques et très similaires et en partie différents.
- En ce qui concerne les produits différents, soit en classe 14 « *métaux précieux et leurs alliages* », l'opposition est déjà à rejeter à ce stade. En effet, lorsque la condition de la similarité des produits ou des services n'est pas remplie, le risque de confusion doit être exclu et la similarité des signes ne doit plus être examinée (Directives, Partie 6, ch. 6.5 ; TAF, B-644/2011, cons. 4 – *Dole [fig.] / Dole [fig.]*).
- Il convient ensuite de passer à l'examen de signes.

C. 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 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 une marque combinée composée d'un élément verbal « CARAT » et d'un élément figuratif. L'élément verbal est présenté dans une écriture légèrement stylisée et proche d'une écriture standard pour les lettres « C », « R » et « T ». En ce qui concerne les lettres « A », elles sont représentées sous la forme d'un circonflexe avec un point au milieu (à la place de la barre horizontale habituelle). En observant attentivement le signe, il apparaît que le « point » des lettres « A » est en fait un petit carré posé sur un angle. L'élément figuratif est composé d'une forme générale carrée et noire posée sur un angle et traversée par des barres blanches laissant apparaître des sortes d'étoiles en contraste (noir et blanc) ; un carré noir posé sur un angle est représenté dans la partie centrale de cet élément figuratif. L'élément figuratif est placé à la suite de « CARAT » sur la même ligne et il est d'une taille un peu plus grande qu'une lettre du mot précédent.
4. La marque contestée est une marque combinée composée d'un élément verbal « MACARAT » et d'un élément figuratif. L'élément verbal est présenté dans une écriture légèrement stylisée, proche d'une écriture standard. Les lettres sont de couleur dorée et en dégradé (de clair à plus foncé en allant de gauche à droite). En observant attentivement cet élément verbal, un minuscule signe « TM » apparaît à la droite de la partie supérieure de la lettre « T ». Ces lettres sont quasiment invisibles de par leur taille et en fonction du caractère très foncé du fond rectangulaire de la marque. L'élément figuratif est placé au-dessus de l'élément verbal et formé d'une représentation de croix ressemblant à un signe « + » ou à la forme d'une croix suisse ; il apparaît également une forme d'épi stylisé dans chacun des quatre angles formés par la croix. L'élément verbal et l'élément figuratif sont placés sur un fond de forme rectangulaire de couleur bleu très foncé. L'enregistrement de la marque comporte une revendication de couleurs : « bleu, or ».
5. Sur le plan visuel, les signes présentent une similarité dans la mesure où ils partagent les lettres « CARAT » (**CARAT** / **MACARAT**). Les signes ont ainsi cinq lettres en commun et dans le même ordre. Les écritures divergent certes quelque peu dans leur typographie mais les lettres restent bien visibles. Les signes divergent dans la mesure de la présence des lettres « MA » supplémentaires du signe contesté ainsi que par leurs éléments figuratifs respectifs et leur disposition. La présence de minuscules lettres « TM » dans le signe contesté passe quasiment inaperçue et n'a ainsi aucune influence sur l'impression visuelle d'ensemble du signe. Dans cette perspective, elles peuvent être ignorées. La revendication de couleurs du signe contesté n'est pas véritablement un élément de divergence dans la mesure où le signe opposant n'en comporte pas et peut donc disposer d'une protection dans toutes les couleurs, y compris celles du signe contesté.
6. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « c a r a » et divergent dans la mesure du son des lettres supplémentaires du signe contesté « m a » (**c a r a** / **m a c a r a**). Il est à noter que la lettre « t » présente dans chacun des signes dans leur partie finale est en principe muette (à tout le moins en français). La suite des syllabes, voyelles et consonnes présente des points convergence dans la mesure des lettres en commun : « **ca - ra** » / « **ma - ca - ra** » ; « **a-a** » / « **a-a-a** » ; « **c-r** » / « **m-c-r** ». Les lettres « TM » figurant dans le signe contesté ont été considérées comme n'étant quasiment pas perceptibles sur le plan visuel, il y a lieu de considérer ici aussi qu'elles n'ont aucun impact sur l'effet auditif de la marque contestée dans la mesure où elles ne vont pas être prononcées lors d'une communication orale du signe.
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, la marque opposante contient le mot « CARAT ». Ce mot signifie « *chaque vingt-quatrième d'or fin contenu dans une quantité d'or* » (« *or à dix-huit carats* ») ; en métrologie (« *carat métrique* »), il renvoie à une « *unité de mesure de masse valant 0,2 gramme, utilisée dans le commerce des pierres précieuses en particulier le diamant, et des perles* » (« *perle, diamant de dix carats* ») ; il s'agit également d'une locution familière signifiant « *dernière limite* », (« *dernier carat* ») (Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française). L'élément figuratif de la marque opposante ne véhicule pas de signification particulière.
9. Le mot « MACARAT » du signe contesté n'a aucune signification. Les lettres « TM » sont d'une importance négligeable visuellement et auditivement et leur contenu sémantique ne devrait en principe pas être examiné puisqu'elles ne seront pas perçues. Toutefois, pour être complet sur le plan de la comparaison conceptuelle, il convient de relever que la pratique d'examen de l'Institut considère que « *TM est, en tant que symbole pour trademark (marque), une indication purement descriptive et ne contribue donc pas à l'admissibilité du signe (...) pour toutes les classes 1-45* » (<https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>). Ce sigle n'a donc pas d'impact non plus sur la comparaison conceptuelle des signes. L'élément figuratif de la marque contestée contient une représentation de croix et véhicule donc le concept d'une croix. Un renvoi à l'emblème de la croix rouge ou à la croix suisse est exclu au vu de la revendication de couleurs contenue dans l'enregistrement de la marque.
10. À première vue, les signes ne partagent pas de contenu sémantique. Il y a lieu cependant de prendre en compte que les lettres « CARAT » du signe contesté constituent une part importante du mot « MACARAT ». Elles sont bien perceptibles et il est probable que les destinataires pensent à ce mot en présence de cette marque (« macarat - ma carat ») et ceci bien que cette dernière soit, dans son ensemble, indéterminée. Les lettres « ma » pourraient d'ailleurs être associées au prénom féminin possessif « ma » et faciliter ainsi un travail de décomposition du signe dans l'esprit du public en deux éléments : « ma carat ». Dans cette mesure, l'Institut considère que les signes disposent d'un certain degré de similarité conceptuelle.
11. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de similitudes visuelles, auditives et conceptuelles 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 produits sont identiques et très similaires. Il sied donc 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 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 des 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. Pour qu'un risque de confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
6. En l'espèce, l'élément verbal « CARAT » contenu dans la marque opposante renvoie à une unité de mesure courante dans le domaine de l'or et du commerce des pierres précieuses en particulier du diamant et des perles. Ce mot constitue une indication banale en rapport avec les produits en cause dans le cas présent (produits de la marque opposante et produits contestés identiques et très similaires) et il appartient donc au domaine public. Les produits horlogers sont également concernés car ceux-ci peuvent être constitués d'éléments pour lesquels le mot « carat » est largement utilisé et donc banal (« *montre en or 18 carats* » par exemple). La marque opposante ne se limite toutefois pas au seul élément verbal. Elle comporte une partie figurative qui se compose d'une écriture légèrement stylisée et d'un élément purement figuratif (voir description du signe ci-dessus, III., C., 3.). Ces éléments figuratifs n'ont pas de contenu sémantique particulier et sont distinctifs. Ils sont bien perceptibles et influencent l'impression d'ensemble du signe. En tenant compte de cette partie figurative, la marque opposante dispose donc, dans son ensemble, d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
7. La partie opposante s'exprime à plusieurs reprises sur la force distinctive de sa marque (dans son mémoire d'opposition et dans sa réplique) en évoquant le plus souvent un caractère distinctif normal, voire accru pour des bijoux. Elle invoque en particulier que les boutiques « CARAT » (fig.) proposent des collections de bijoux siglés « CARAT » (fig.) vendus dans un réseau de 29 boutiques disposées dans des endroits stratégiques de centres commerciaux (principalement Migros) et dans toute la Suisse. L'opposante a également invoqué que l'usage constant et sérieux du signe depuis le premier enregistrement de marque en 1998 (marque suisse n° 451218 « CARAT bijouterie » [fig.]) permettrait d'affirmer qu'il aurait acquis un caractère distinctif à tout le moins normal et même une renommée le plaçant parmi les marques clés de la bijouterie en Suisse.
8. Pour appuyer ses arguments, l'opposante a mentionné des liens internet et présenté des éléments chiffrés :
 - Lien avec une des collections CARAT : <https://www.carat.ch/fr/bijoux.html?brand=5439>.
 - Outre les 29 boutiques mentionnées, présence de la marque en ligne avec une offre de bijoux de plusieurs collections CARAT (Carat, Carat Men, Carat Kids, Carat and friends) : www.carat.ch.
 - Indications en ce qui concerne les chiffres d'affaires et de marketing de la société IGS AG pour la vente de bijoux siglés CARAT pour les années 2020, 2021, 2022, 2023.
9. Les affirmations de l'opposante ainsi que les liens internet mentionnés et les chiffres présentés ne font pas référence à la force distinctive accrue de la marque opposante ou à son champ de protection. L'opposante n'a pas présenté non plus d'autres pièces allant dans ce sens. En particulier, les références mentionnées concernent des éléments internes de l'opposante et ne mentionnent aucune source externe. Il n'y a pas par exemple de mention du degré de connaissance du signe auprès des consommateurs dans le domaine

concerné ou son positionnement sur le marché par rapport à la concurrence. En procédure d'opposition, l'appréciation de la force distinctive accrue ne peut être admise que de façon limitée. Si l'Institut ne dispose pas d'éléments indiquant que la marque opposante est connue, il ne tient pas compte de cet argument. Celui qui se prévaut d'une notoriété accrue de sa marque doit la rendre vraisemblable. Ainsi, si la partie opposante ne parvient pas à démontrer de manière suffisante que sa marque est connue, elle doit en supporter les conséquences et l'Institut se basera sur la force distinctive originale de la marque (Directives, Partie 6, ch. 6.7 ; voir également TAF, B-4104/2021, cons. 7.4.4 – *CAPRI-SUN / PRISUN* ; TAF, B-5659/2018, cons. 6.3.8 – *RICHARD MILLE / Richard Man [fig.]*). Dans le cas d'espèce, l'Institut ne dispose pas d'élément indiquant que la marque opposante est connue et ne tient donc pas compte de cet argument.

10. Les produits sont identiques et très similaires. Les signes sont similaires visuellement, auditivement et conceptuellement dans la mesure de « CARAT ». Le champ de protection de la marque opposante est normal. Le degré d'attention est supposé être moyen, normal voire quelque peu élevé. Le fait que les signes aient les lettres « CARAT » en commun est un élément de convergence qui a une certaine influence sur leur impression d'ensemble.
11. De manière générale, la reprise d'une marque opposante ou la reprise d'un élément essentiel de la marque opposante par une autre marque est de nature à fonder un risque de confusion. Mais une marque ne saurait permettre à son titulaire d'empêcher à des tiers l'utilisation d'éléments appartenant au domaine public. Il n'y a dès lors pas de risque de confusion entre deux marques qui ne concordent que sur des éléments qui appartiennent au domaine public (voir TAF, B-5591/2021, cons. 7.3.1.1 – *CHIANTI CLASSICO DAL 1716 [fig.] / C Chianti Gran Selezione [fig.]*; voir aussi par exemple G. JOLLER, in : M. Noth / G. Bühler / F. Thouvenin [édit.], SHK, Markenschutzgesetz [MSchG], 2ème éd., Berne 2017 art. 3 LPM n° 131 ; M. STÄDELI / S. BRAUCHBAR BIRKÄUSER, in : L. David / M. Frick [édit.], BaKomm., Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3ème éd., Bâle 2017, art. 3 LPM n° 72-73; R. SCHLOSSER / C. MARADAN, in : J. de Werra / P. Gilliéron [édit.], CR PI, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, art. 3 LPM n° 58).
12. Ceci étant précisé, il ne faut pas perdre de vue, d'une part, que les signes, lors de l'examen du risque de confusion, doivent être examinés dans leur impression d'ensemble et non dans leurs éléments pris séparément. D'autre part, un élément faible d'une marque ne doit pas être mis à l'écart par principe. La doctrine et la jurisprudence ont en effet rappelé à plusieurs reprises que les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent pas être purement et simplement exclus de la similitude des signes ; de tels éléments peuvent influencer l'impression d'ensemble qui se dégage d'une marque. Il convient dès lors de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble sans cependant les dissocier du signe (voir par exemple TAF, B-5629/2018, cons. 5.1.1 et réf. – *RICHARD MILLE / Richard Man [fig.]*).
13. Le fait que les signes aient en commun le mot ou les lettres « CARAT » n'est pas de nature à fonder un risque de confusion dans le cas d'espèce. Comme déjà examiné (voir ci-dessus cons. 6), ce mot appartient au domaine public en rapport avec les produits en cause. Le caractère distinctif de la marque opposante tient à la prise en compte de tous ses éléments et du caractère indéterminé du signe pris dans son ensemble. Il n'y a pas d'élément au dossier qui montre que des conditions spécifiques sont réunies pour qu'un risque de confusion soit donné en cas de reprise d'un élément faible ou appartenant au domaine public. Il n'est pas exemple pas montré que la marque jouit d'un degré de connaissance élevé dans son ensemble y compris de l'élément appartenant au domaine public. L'élément verbal « CARAT » n'a pas non plus une influence telle sur l'impression d'ensemble des marques qu'il puisse fonder un risque de confusion. Les divergences qui existent entre les signes suffisent ainsi à les distinguer.
14. Dans le cadre de l'invocation de la force distinctive accrue de sa marque, l'opposante a invoqué être titulaire d'enregistrements de marques depuis 1998. Elle a également invoqué disposer de différentes lignes de bijoux « CARAT » (voir ci-dessus cons. 7.-8.). Les enregistrements de marques évoquent l'argument de la famille de marques. Il convient de rappeler ici que le simple argument de la famille de marques et la simple énumération d'enregistrements de marques ne permettent pas d'admettre à eux seuls que l'opposante est titulaire d'une famille de marque et que le risque de confusion s'en trouverait de ce fait augmenté. En effet, un enregistrement de marque ne dit encore rien sur son utilisation sur le marché et, pour prendre en compte l'argument de la famille de marques, il faudrait démontrer l'usage sur le marché d'une série de marques ainsi que l'usage des mêmes caractéristiques dans ces marques. En l'espèce, aucun de ces deux éléments n'est démontré. Cet argument doit ainsi être rejeté. En ce qui concerne les différentes lignes de bijoux, il n'est pas mentionné d'enregistrements de marque correspondants et donc, a

fortiori, il ne peut être admis que l'opposante est titulaire d'une famille de marque à ce propos.

15. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de risque de confusion de la part du consommateur, même en prenant en compte l'effet interactif dû à l'identité ou la forte similarité des produits. Le consommateur ne sera pas non plus amené à penser à une variante de la marque de base ou à une série de marques en attribuant les signes en conflit au même titulaire ou à un groupe d'entreprises liées. Il n'y a donc pas non plus de risque de confusion indirect.
16. L'opposition n° 103688 est donc mal fondée.

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 rejetée 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. En application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut considère raisonnable d'allouer CHF 2'400.00 à titre de dépens (2 x 1'200.00). La taxe d'opposition reste à la charge de la partie opposante. La partie défenderesse obtient donc une indemnisation de CHF 2'400.00 à la charge de la partie opposante.

Pour ces motifs, il est

Décidé :

1.

L'opposition n° **103688** est rejetée.

2.

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

3.

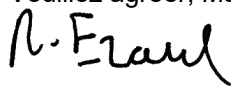
Il est mis à la charge de la partie opposante le paiement à la partie défenderesse de CHF 2'400.00 à titre de dépens.

4.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 18 juillet 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).