

Décision Procédure d'opposition n° 103982 dans la cause

MATIS SAS
71 avenue Foch
75116 Paris
FR-France

Partie opposante

représentée par

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

enregistrement international n° 890956 - MATIS PARIS ((fig.))



contre

Matthias Kugler
Siemensstraße 3
72766 Reutlingen
DE-Allemagne

Partie défenderesse

représentée par

YELASAI GmbH
Bergtalstrasse 46
9500 Wil

Marque suisse n° 810099 - Dr. Kugler's MATTHIS FELLPFLEGEMEISTEREI ((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 du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 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 (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement de la marque suisse n° 810099 - "Dr. Kugler's MATTHIS FELLPFLEGEMEISTEREI ((fig.))" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 15.02.2024 dans Swissreg. Elle revendiquait alors entre autres les produits et services suivants :
Classe 3 : Kosmetika.
Classe 44 : Dienstleistungen eines Hundefriseurs; Friseursalondienstleistungen; Gesundheitspflegedienste; Schönheitspflege.
2. En date du 15.05.2024, la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre de cet enregistrement dans la mesure des produits et services précités.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 890956 "MATIS PARIS ((fig.))" (ci-après : la marque opposante), enregistré pour les produits suivants :
Classe 3 : Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques, y compris crèmes et lotions pour les soins de la peau; lotions pour les cheveux, dentifrices ; tous les produits précités provenant de France.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides ; tous les produits précités provenant de France.
4. Le 16.05.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Le 27.05.2024, la partie défenderesse a demandé la radiation partielle de la marque attaquée. Cette radiation partielle a été publiée dans Swissreg le 28.05.2024 ; partant, la marque attaquée revendique désormais la protection à titre de marques notamment pour les produits et suivants
Classe 3: Kosmetika für Tiere.
Classe 44: Dienstleistungen eines Hundefriseurs; Friseursalondienstleistungen für Tiere; Gesundheitspflegedienste für Tiere; Schönheitspflege für Tiere.
6. Par courrier du 28.05.2024, l'Institut a communiqué la radiation partielle de la marque attaquée à la partie opposante.
7. Le 17.06.2024, la partie opposante a déposé une argumentation complémentaire à son mémoire d'opposition du 15.05.2024. Elle précise que la radiation partielle de la marque contestée n'est en aucun cas de nature à modifier l'existence d'un risque de confusion, les produits et services tels que limités demeurant à tout le moins similaires à ceux désignés dans la marque antérieure sur laquelle se fonde l'opposition. La partie opposante a ainsi confirmé qu'elle maintenait son opposition.
8. Le 18.06.2024, l'Institut a transmis une copie de l'argumentation complémentaire du 17.06.2024 à la partie défenderesse et émis une décision de clôture de la procédure d'instruction, la partie défenderesse n'ayant pas présenté de réponse dans le délai impart.
9. 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 01.12.2023. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 22.06.2006 avec une priorité au sens de l'art. 7 al. 1 LPM fondée sur la marque du Benelux n° 1102288 au 30.01.2006. 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.
3. L'opposition a fait l'objet d'une radiation partielle en cours d'instance. Elle est donc devenue sans objet en cours de procédure pour les produits et services concernés et l'Institut n'a donc pas à décider matériellement de l'objet du litige en rapport avec ces produits et services. Ce fait sera à prendre en considération lors de la répartition des frais (cf. consid. IV. 4 ci-après).

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

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 (cf. Directives en matière de marques [Directives], Partie 6, ch. 6.1 et ss, sous www.ige.ch).
2. La similarité peut aussi exister entre un produit et un service. En fonction du caractère différent des produits et des services, il faut relativiser les critères de distinction habituels. Il s'agit d'examiner, du point de vue du consommateur, si le titulaire d'une marque de service peut également être actif dans la fabrication et la distribution de produits ou, inversement, si le titulaire d'une marque de produits peut fournir des services y relatifs. Cet examen consiste à se demander si le service est d'une utilité particulière pour le produit, par exemple s'il facilite sa conservation ou sa transformation. Si tel est le cas, le consommateur perçoit le produit et le service comme une prestation formant un tout cohérent. Ainsi, des services de réparation et d'entretien, qui complètent l'offre de produits, peuvent être considérés comme similaires aux produits (« service après-vente ») (Directives, Partie 6, ch. 6.1.3).
3. L'opposition vise les produits et services suivants de la marque attaquée après la radiation partielle publiée le 28.05.2024 :

Classe 3: Kosmetika für Tiere.

Classe 44: Dienstleistungen eines Hundefriseurs; Friseursalondienstleistungen für Tiere; Gesundheitspflegedienste für Tiere; Schönheitspflege für Tiere.

4. La marque opposante bénéficie de la protection en Suisse pour les produits suivants :

Classe 3 : Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques, y compris crèmes et lotions pour les soins de la peau; lotions pour les cheveux, dentifrices ; tous les produits précités provenant de France.

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux

nuisibles; fongicides, herbicides ; tous les produits précités provenant de France.

5. Classe 3

Les produits contestés sont similaires aux produits de la marque opposante, notamment aux savons ainsi qu'aux cosmétiques de la marque opposante. Bien que la finalité soit différente (d'une part pour les animaux, d'autre part pour les humains), la production et les matériaux nécessaires à la fabrication, c'est-à-dire le savoir-faire spécifique à la fabrication, sont en grande partie identiques (cf. Décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 102260, consid. III. B. 6 – JOY / JOYROOM [fig.], disponible dans l'Aide à l'examen de l'Institut sous : <https://ph.ige.ch/>).

L'Institut relève que la liste des produits de la marque opposante est limitée, en ce sens que les savons et cosmétiques notamment doivent provenir de France. Cette limitation reste toutefois sans incidence sur l'examen de la similarité des produits, dans la mesure où les produits de la marque attaquée, qui ne sont pas limités géographiquement, peuvent englober des produits de toute provenance et a fortiori des produits de même provenance que ceux de la marque opposante.

6. Classe 44

La similarité ne peut en revanche pas être retenue entre les services contestés et les produits de la marque opposante.

La partie opposante se réfère à une ancienne décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 12956 – MATIS France [fig.] / MATI PROFESSIONAL NAILS » [fig.] (disponible dans l'Aide à l'examen de l'Institut). Cette décision reconnaissait la similarité entre les produits de la classe 3 « *Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques, y compris crèmes et lotions pour les soins de la peau; lotions pour les cheveux, dentifrices* » et les services de la classe 44 « *Schönheitspflege für Menschen und Tiere* » au motif qu'ils sont complémentaires et peuvent s'acquérir sur les mêmes lieux de vente ou de prestation (cf. consid. III. B. 5 de la décision précitée).

Il s'agit toutefois d'une décision relativement ancienne (2013) et isolée qui ne reflète pas (ou plus) la pratique actuelle de l'Institut en ce qui concerne la similarité entre des produits précités de la classe 3 et des services de beauté pour animaux. En effet, il convient d'abord de relever que les produits cosmétiques sont, de par la législation en vigueur, destinés aux humains et non aux animaux (cf. art. 53 al. 1 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIU), RS 817.02). Il en résulte que les produits cosmétiques couverts par le libellé des produits enregistrés de la classe 3 de la marque opposante ne couvrent pas leurs pendants destinés aux animaux (cf. Directives, Parite 2, ch. 4.6 et les réf. à TF sic! 2014, 367, consid. 5.4.1 s. – G5), de sorte que, pour ce motif déjà, on ne peut admettre l'existence de point de contact entre ces produits et les services attaqués de la classe 44 destinés aux animaux. Par ailleurs il n'existe aucune habitude connue sur le marché selon laquelle des fabricants de produits cosmétiques (y compris de produits cosmétiques pour animaux) se diversifient dans le domaine des soins de santé et de beauté pour animaux et commercialisent ces services de manière autonome (cf. Décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 101638, consid. III. C. 12 – BACKSTAGE / BB BACKSTAGE BEAUTY [fig.], disponible dans l'Aide à l'examen de l'Institut). Il en va de même des services de toilettage. Il en va également inversement, en ce sens que les toiletteurs pour animaux ne proposent pas habituellement à des tiers des cosmétiques pour animaux sous leur marque.

En outre, il n'est pas dans les habitudes commerciales des entreprises actives dans la commercialisation de produits vétérinaires d'offrir également des services de soins d'hygiène et de beauté pour animaux ou des services de toilettage (cf. Décision de l'Institut dans les procédures d'opposition nos 13743 et 13744, consid. III. B.8 et 14 - MAURICE MESSEGUIE, M MESSÉGUÉ LABORATOIRES [fig.] / MA ALAIN C. MESSÉGUÉ SPA [fig.], disponible dans l'Aide à l'examen de l'Institut).

7. Il est à constater que les produits et services en question sont partiellement similaires et partiellement différents.

Etant donné que le risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM présuppose cumulativement la similarité/l'identité des produits et services et la similitude des signes, la présente opposition doit être rejetée en relation avec les services suivants, faute de similarité (Directives, Partie 6, ch. 6.5) :

Classe 44: Dienstleistungen eines Hundefriseurs; Friseursalondienstleistungen für Tiere; Gesundheitspflegedienste für Tiere; Schönheitspflege für Tiere.

8. Pour les produits restants, la similarité est admise et il convient de passer à l'examen de 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. En l'occurrence, il s'agit de comparer une marque combinée avec une autre marque combinée.
3. Pour les 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. L'effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles. Une suite identique de voyelles et le fait que les signes opposés riment sont des indices en faveur de la similitude des marques. L'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Comme le début et la fin d'un mot s'imprègnent très bien dans la mémoire, ces deux éléments revêtent une importance plus grande dans l'appréciation de l'effet auditif et de l'effet visuel que les syllabes médianes (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).
4. 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).
5. La marque opposante se présente comme suit :



Elle comporte les éléments verbaux « MATIS » et « PARIS ». Le mot « MATIS » est représenté en caractères gras et est de grande dimension, alors que le mot « PARIS » est écrit en petits caractères et dans la partie inférieure droite du signe. La partie figurative du signe est constituée par un trait de soulignement partiel de « MATIS » qui s'arrête avant le mot « PARIS »

6. La marque attaquée se présente comme suit :



Elle comporte les éléments verbaux « Dr. Kugler's », « MATTHIS » et « FELLPFLEGEMEISTEREI » écrits en lettres blanches dans une typographie banale sur trois lignes à l'intérieur d'un rectangle noir. L'élément « MATTHIS » est placé au centre du signe dans une taille plus grande que les deux autres éléments verbaux. Les éléments verbaux sont insérés dans un ornement et sont séparés entre eux par des traits horizontaux, le tout évoquant dans son ensemble une étiquette. Dans son ensemble, cette étiquette, eu égard à son aspect plutôt banal, n'est pas de nature à rester ancrée dans la mémoire des destinataires des produits pertinents.

7. Dès lors que le graphisme des deux marques opposées se limite en la reproduction d'éléments verbaux dans des polices d'écritures banales qui ne s'écartent pas des polices d'écritures usuelles et que leur élément graphique respectif n'est pas de nature à influencer de manière significative leur impression d'ensemble, il s'agit de les comparer comme s'il s'agissait de marques verbales.
8. Sur le plan visuel, les marques opposées sont similaires dans la mesure des lettres « MATIS » qui sont entièrement contenues dans l'élément verbal « **MATTHIS** » de la marque attaquée et placées dans le même ordre. Elles diffèrent dans leurs autres éléments. Il s'agit, pour la marque opposante du mot « PARIS » et, pour la marque attaquée, des termes « Dr. Kugler's » et « FELLPFLEGEMEISTEREI » ainsi que des lettres « TH » dans l'élément « **MATTHIS** ». L'Institut relève en outre que, dans son impression d'ensemble visuelle, la marque attaquée est essentiellement dominée par le terme « MATTHIS », puisque celui-ci est bien plus grand que les autres éléments verbaux. Il résulte de ce qui précède que les marques présentent des similitudes sur le plan visuel.
9. Sur le plan auditif, il est à relever que l'élément « MATIS » de la marque opposante et l'élément « MATTHIS » de la marque attaquée ont chacun deux syllabes (MA-TIS / MAT-THIS) et s'énoncent de manière similaire ; en effet, ni le doublement de la consonne « T » ni la lettre « H » muette dans le terme « **MATTHIS** » n'occasionnent une prononciation différente. Les signes opposés divergent en revanche dans la mesure du son de leurs autres éléments, à savoir « PARIS » pour la marque opposante et « Dr. Kugler's » et « FELLPFLEGEMEISTEREI » pour la marque attaquée. Il résulte de ce qui précède que les marques présentent des similitudes sur le plan auditif.
10. 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. A 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).
11. La marque opposante est formée par les termes « MATIS » et « PARIS ». Le terme « MATIS » n'a pas de signification dans les langues d'examen (cf. les ouvrages de référence pertinents : Le Petit Robert de la langue, française, disponible sous : <https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp> ; DUDEN, disponible sous : <https://www.duden.de/woerterbuch> ; SAPERE, disponible sous : <https://www.sapere.it/sapere/dizionari.html> ; Collins, disponible sous : <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english>, consultés le 30.09.2024) et constitue un nom de famille et un prénom usité en Suisse (cf. Office fédéral de la statistique - Prénoms et noms en Suisse, sous <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/naissances-deces/noms-suisse.html>, consulté le 30.09.2024). Le terme « PARIS » désigne quant à lui la capitale de la France (cf. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris>, consulté le 30.09.2024). En tant que ville touristique de premier plan, ce nom géographique est très connu du public suisse et constitue ainsi une indication de provenance directe au sens de l'art. 47 al. 1 LPM, aucune exception à la règle d'expérience n'étant au demeurant remplie ici (Directives, Partie 5, ch. 8.2.1). En tant que telle, cet élément relève ainsi du domaine public (cf. TAF B-3464/2020, consid. 6.1 – ÄGERIBIER/Ägeribier [fig.]).

La marque attaquée est composée des termes « Dr. Kugler's », « MATTHIS » et « FELLPFLEGE-MEISTEREI ». Le terme « MATTHIS » n'a pas de signification dans les langues d'examen (cf. les ouvrages de référence pertinents : Le Petit Robert de la langue, française, disponible sous : <https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp> ; DUDEN, disponible sous : <https://www.duden.de/woerterbuch> ; SAPERE, disponible sous : <https://www.sapere.it/sapere/dizionari.html> ; Collins, disponible sous : <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english>, consultés le 30.09.2024) et constitue également un nom de famille et un prénom usité en Suisse (cf. Office fédéral de la statistique - Prénoms et noms en Suisse).

L'élément « Kugler » désigne un nom de famille usité en Suisse (cf. *ibidem*). Il est précédé de l'élément « Dr. » qui est compris comme une abréviation du titre académique « Doktor » (cf. <https://de.wikipedia.org/wiki/Doktor>, consulté le 30.09.2024). Selon la pratique de l'Institut, ce terme ne contribue en principe pas à l'admissibilité du signe sous l'angle de l'appartenance au domaine public (cf. Aide à l'examen de l'Institut). Le « 's » à la fin du mot « Kugler » indique en anglais notamment la possession (cf. <https://dictionary.cambridge.org/fr/grammaire/grammaire-britannique/apostrophe>, consulté le 30.09.2024).

Le terme allemand « FELLPFLEGEMEISTEREI » se traduit en français par « atelier des soins du pelage » (cf. <https://fr.pons.com>, consulté le 30.09.2024) et constitue une référence descriptive directe au fournisseur des produits et services de la marque attaquée.

Il est à relever que les éléments descriptifs (l'indication de provenance « Paris », le titre académique « Dr. » et l'activité professionnelle « Fellpflegemeisterei ») ne sont généralement pas de nature à marquer l'impression générale d'une marque, car le public a tendance à réduire les signes aux éléments essentiels et distinctifs afin de les rendre plus faciles à retenir. Il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas de les effacer dans la comparaison des signes et dans l'examen du risque de confusion, puisque ces éléments peuvent néanmoins influencer sur la perception des signes en cause (cf. TAF B-2711/2016, consid. 7.4 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP [fig.] ; TAF B-7202/2014, consid. 4.7 – GEO / Geo influence).

Les signes opposés ne disposent par conséquent pas de similarité sémantique. Toutefois, on peut admettre que les signes en question présentent une similarité conceptuelle dans la mesure où ils comprennent chacun un terme très proche évoquant à la fois un nom de famille et un prénom (MATIS / MATTHIS).

12. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de similitudes 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 en cause étant similaires, l'effet interactif est neutre.
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 à prendre en considération, il s'agit de cosmétiques de la classe 3, qui sont des produits de grande consommation d'usage courant pour lesquels 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 dispose pas dans son ensemble de signification directe et descriptive en relation avec les produits pertinents pour lesquels elle est protégée (cf. ci-avant III. C. 11). En particulier,

l'élément « MATIS » ne revêt aucun caractère descriptif en lien avec les produits désignés dès lors qu'aucune indication directe sur les qualités, les caractéristiques, la composition, la destination, l'origine ou encore l'effet des produits et des services n'est directement perceptible pour le consommateur moyen. Le signe opposant dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec les produits à prendre en considération.

7. La partie opposante fait valoir que sa marque est une marque prestigieuse créée il y a plus de 80 ans et qui est mondialement reconnue en tant qu'expert du soin et de la beauté, et qu'elle est très présente sur le marché suisse, tant dans le réseau des boutiques spécialisées en cosmétiques, les Instituts de beauté, les parapharmacies, ainsi que par le biais de vente en ligne via des sites spécialisés.
8. Les marques connues bénéficient d'un caractère distinctif accru. En procédure d'opposition, l'appréciation d'un caractère distinctif accru ne peut être admise d'office 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. Les marques qui sont notoirement connues font exception à ce principe (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
9. Quiconque prétend que sa marque dispose d'un champ de protection accru doit le rendre vraisemblable en produisant des moyens de preuve qui illustrent de l'intensité de l'usage de sa marque sur le marché (voir en ce sens : TAF B-5659/2018, consid. 6.1.3.1 et 6.1.3.3 – RICHARD MILLE/Richard Man [fig.]). Si l'Institut ne dispose pas d'éléments indiquant que la marque opposante est connue, il ne tient pas compte de cet argument. Ainsi, si l'opposant ne parvient pas à démontrer de manière suffisante que sa marque est connue, il doit en supporter les conséquences et l'Institut se basera sur le caractère distinctif originaire de la marque (Directives, Partie 6, ch. 6.7 ; cf. ég. TAF B-5659/2018, consid. 6.3.8 – RICHARD MILLE/Richard Man [fig.]).
10. En l'espèce, la partie opposante n'a soumis aucune preuve faisant état de volumes de vente importants ou de dépenses publicitaires intenses, et par conséquent n'a pas démontré que sa marque est connue. L'Institut estime toutefois que la question de savoir si la marque opposante jouit d'un caractère distinctif accru peut rester ouverte dès lors que, comme on le verra ci-après, l'opposition peut d'ores et déjà être admise en ne lui retenant qu'un champ de protection normal.
11. 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 et références jurisprudentielles citées).
12. En l'espèce, l'Institut constate que la marque attaquée comprend un patronyme clairement identifiable (« MATTHIS ») qui est très proche sur le plan visuel et sur le plan phonétique du patronyme qui constitue l'élément caractéristique et distinctif de la marque opposante, à savoir l'élément « MATIS ». Le public, en présence du patronyme « MATTHIS », pourra facilement attribuer la marque attaquée au titulaire de la marque opposante, compte tenu du souvenir qu'il a du patronyme « MATIS » de cette marque et ce d'autant plus en présence de produits dont le degré d'attention lors de l'achat est très faible. En outre, les divergences contenues dans le signe opposé ne permettent pas de changer cette constatation, l'adjonction des éléments « Dr. Kugler's » (qui fait référence à l'origine du produit) et « FELLPFLEGEMEISTEREI » (ce dernier devant être qualifié de faible – cf. consid. III. C. 11) n'étant pas de nature à occulter la présence de l'élément verbal « MATTHIS », au demeurant bien visible, ni d'en altérer sa perception ou de lui conférer une autre signification. Le destinataire peut ainsi aisément confondre les marques en présence. Dans ces conditions, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante, des similitudes visuelle et phonétique des signes en question et en présence de produits similaires pour lesquels le degré d'attention du consommateur est faible, il existe un risque de confusion.
13. Il est certes possible qu'un consommateur attentif perçoive les différences existantes entre les marques, en raison notamment de l'élément supplémentaire « Dr. Kugler's », mais, dans ce cas de figure, il pourrait facilement penser que la marque attaquée constitue une variante de la marque de base ou une marque de série et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu'il s'agit d'un titulaire qui est lié à la partie opposante. On parle alors de risque de confusion indirect (Directives, Partie 6, ch. 6.4.2).

14. L'opposition n° 103982 est donc partiellement bien fondée et l'enregistrement de la marque suisse attaquée n° 810099 "Dr. Kugler's MATTHIS FELLPFLEGEMEISTEREI ((fig.))" est révoqué pour tous les produits revendiqués 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. Les écritures des parties qui n'ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. En l'espèce, il convient d'abord de constater que la présente procédure d'opposition est devenue en partie sans objet en cours d'instance, suite à la radiation partielle de la marque attaquée publiée le 28.05.2024 dans Swissreg. Sur la base des éléments du dossier, il est à remarquer que la partie défenderesse n'a pas été mise en demeure au préalable et qu'elle n'a donc pas causé inutilement la présente procédure.
5. Pour le reste, il convient de constater que l'opposition est partiellement admise. La procédure a nécessité un seul échange d'écritures, en l'espèce le mémoire d'opposition. En application des critères mentionnés ci-dessus, il convient de répartir la taxe d'opposition par moitié. La partie défenderesse est ainsi tenue de rembourser à la partie opposante la moitié de la taxe d'opposition, à savoir CHF 400.00.
6. S'agissant des dépens, ceux-ci devraient en principe être compensés. Toutefois, force est de constater que la partie défenderesse n'a pas répondu, de sorte qu'elle n'a de toute manière pas droit à des dépens. Quant à la partie opposante, elle a pour sa part droit à une indemnité correspondant à la moitié de l'indemnité qui serait la sienne si elle obtenait gain de cause, à savoir CHF 600.00.
7. Ainsi, il convient d'allouer à la partie opposante la somme de CHF 1'000.00 à titre de dépens, y compris le remboursement de la moitié de la taxe d'opposition, cette somme étant mise à la charge de la partie défenderesse.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **103982** est partiellement admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **810099** - "**Dr. Kugler's MATTHIS FELLPFLEGEMEISTEREI ((fig.))**" est révoqué pour tous les produits revendiqués 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 1'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la moitié de la taxe d'opposition).

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 7 octobre 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).