IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

Décision
Procédure d'opposition n° 104044
dans la cause

Administration et Gestion SA
Route de Pregny 21
1292 Pregny-Chambésy

Partie opposante

représentée par

BUGNION SA
Route de Florissant 10
1206 Genève

Marque suisse n° 733696 - AR ((fig.))

contre

Andri Ragettli
Via la Hoia 11
7018 Flims Waldhaus

IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

Partie défenderesse

représentée par

nigon Rechtsanwälte I Notariat
Marktplatz 18
4001 Basel

Marque suisse n° 811925 - AR ((fig.))

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application des art. 35a ss en relation avec l'art. 12 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 24a ss de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI du 2 décembre 2016 sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement de la marque suisse n° 811925 - "AR ((fig.))" (ci-après: la marque attaquée) a été publié le 21.03.2024 dans Swissreg. Elle revendique entre autres les produits et services suivants:

   Classe 18: Rucksäcke; Taschen und Reisetaschen für Sportbekleidung; Reisetaschen; Reisegepäck und Tragetaschen; Reise- und Handkoffer.

   Classe 25: Jacken; Hosen; Sweatshirts; Pullover; T-Shirts; Skimützen; Skimasken (Bekleidung); Skijacken; Skihosen; Skihandschuhe; Skibekleidung; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

   Classe 35: Online-Werbung; Online-Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf herunterladbare, aufgezeichnete Musik und Filme; Online-Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke; Marketing durch Produkteplatzierung in Online-Spielen oder in virtuellen Umgebungen; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Werbefilmproduktion; Werbeanzeigen-, Marketing- und Werbedienstleistungen; Werbe- und Verkaufsförderungsdienstleistungen; Veröffentlichung von Werbematerial und -texten; Veröffentlichung von gedrucktem Material für Werbezwecke, in elektronischer Form; Vermietung von Werbezeit auf Kommunikations-Medien; Vermietung von Werbeflächen in Zeitschriften, Zeitungen und Magazinen; Vermietung und Vermittlung von Werbeflächen und Werbematerial; Verbreitung von Werbematerial und Material zur Verkaufsförderung; Verbreitung von Werbematerial, Marketingmaterial und Material für Öffentlichkeitsarbeit; Verbreitung von Werbematerial; Verbreitung von Werbeanzeigen für Dritte mittels ein Online-Kommunikationsnetzwerk; Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) für Werbezwecke; Produktion von Werbespots; Produktion von Werbefilmen; Planung von Werbemassnahmen; Organisation von Ausstellungen oder Veranstaltungen für Geschäfts- oder Werbezwecke; Ausstellung (display) von Waren für Werbezwecke; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellen von Produktinformation via Telekommunikationsnetzwerke zu Werbe- und Verkaufszwecken; Marktforschung für Werbezwecke; Online-Veröffentlichung von Werbematerial; Online-Werbe- und -Marketingdienstleistungen; Marketing- und Werbeaktivitäten in Bezug auf Geschäftsverwaltung und Geschäftsführung; Werbung für Waren durch Influencer; Influencer-Marketing; Social Media Monitoring (Marktforschung); Social Media-Marketing; Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten.

2. En date du 21.06.2024 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 la marque suisse n° 733696 "AR ((fig.))" (ci-après : la marque opposante), enregistrée pour les produits et services suivants :

   Classe 3 : Parfums; parfums d'ambiance; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; recharges de produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums d'intérieur.

   Classe 4 : Bougies; bougies parfumées.

   Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés manuellement; argenterie (coutellerie, fourchettes et cuillers); couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers); articles de coutellerie en métaux précieux; fourchettes en métaux précieux; couteaux en métaux précieux; cuillères en métaux précieux; fourchettes de table en acier inoxydable; couteaux de table en acier inoxydable; cuillères de table en acier inoxydable.

   Classe 14 : Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; perles; boutons de manchettes; fixes cravates; bagues; bracelets; boucles d'oreilles; colliers; broches; breloques; porte-clés en métaux précieux; monnaies; objets d'art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques; montres; chronomètres; pendules; pendulettes; boîtiers; chaînes; portes clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour l'horlogerie; médailles; bijoux de sacs.

   Classe 16 : Livres, publications; papier, carton; produits de l'imprimerie; papeterie; articles en papier ou en carton, à savoir boîtes, sacs, sachets, enveloppes et pochettes pour emballage; papier d'emballage; instruments d'écriture; pochettes pour instruments d'écriture; étuis pour instruments d'écriture; encres et recharges pour encres; articles de bureau; cahiers; calendriers; carnets; répertoires; couvertures

(papeterie); classeurs (articles de bureau); faire-part (papeterie); papier à lettres; enveloppes (papeterie); fiches (papeterie); cartes de visites; sous-main; plumes (articles de bureau); crayons; porte-plumes et porte-crayons; presse-papiers; agendas; couvertures d'agendas; encriers; pochettes pour passeports; porte-chéquiers; étuis pour plume et crayons; pochettes et étuis pour documents; albums; serre-livres; plumes à écrire; pinces à billets.

Classe 18 : Bagages; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir ou peau; malles et valises; petites pochettes (sacs à main); pochettes en cuir; porte-cartes de crédit (portefeuilles); porte-cartes de visite; portefeuilles; sacoches; sacs; sacs à dos; sacs à main; sacs à roulettes; sacs de voyage; sacs de sport; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; serviettes (maroquinerie); trousses de voyage (maroquinerie).

Classe 20 : Meubles; bancs (meubles); buffets roulants (meubles); bureaux (meubles); chariots de service (meubles); coffres (meubles); consoles (meubles); meubles de jardin; meubles de rangement; meubles de salon; chaises; chaises de bureau; chaises de salle à manger; tables; tables à thé; tables de bureau; tables de salle à manger; tables de toilette.

Classe 21 : Articles de vaisselle; vaisselle de table, autre que couteaux, fourchettes et cuillères, en métaux précieux; ustensiles de cuisine; pinces à sucre; pinces à glaçons; pinces à escargots; pinces à salade; pinces à nappes; tire-bouchons; services à café; services à thé; boules à thé; pelles (ustensiles de cuisine); louches de service; cloches à fromage; cloche à beurre; beurriers; plats; sous plats; couvercles de plats; plateaux de service; assiettes; corbeilles à pain; verres (récipients); tasses; bols; ronds de serviette; seaux à glace; carafes; soupières; casseroles; marmites; ramasse-miettes; coquetiers; sucriers; bonbonnières; candélabres (chandeliers); bougeoirs; vases; tirelires; vide-poches.

Classe 24 : Nappes en matières textiles; napperons en tissu; chemins de table en tissu; couverture de lit; couvertures de pique-nique; couvertures de voyage; couvre-lits, couvre-oreilles; dessous de carafes en matières textiles; dessus de lit; draps; draps-housses; essuie-verres; étoffe pour meubles; housses de couette; housses d'oreillers; linge de lit; linge de maison; linge de table en matières textiles; plaids; rideaux en matières textiles; ronds de table en matières textiles; ronds de table en dentelle autres qu'en papier; serviettes de bain; serviettes de tables en matières textiles; sets de table en matières textiles.

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; blouses, chandails, pull-overs, chemises, combinaisons (vêtements), costumes, gilets, jerseys (vêtements), jupes, jupes-shorts, jupons, leggins (pantalons), maillots de sport, manteaux, pantalons, pardessus, parkas, peignoirs, robes de chambre, peignoirs de bain, pèlerines, plastrons de chemises, pochettes (habillement), pyjamas, robes, tabliers (vêtements), tricots, tee-shirts; sous-vêtements, caleçons (courts), vestes; vêtements brodés; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; fourrures; vêtements imperméables; sous-vêtements absorbant la transpiration (vêtements); caleçons de bain; maillots de bain; capuchons (vêtements); guêtres; gants (habillement); gants de ski; mitaines, moufles, manchons (habillement); foulards; écharpes; châles; cravates; lavallières; bonneterie; chaussettes; chaussons; bas; collants; bretelles; cache-cols; masques pour dormir; uniformes; ceintures (habillement); ceintures porte-monnaie (habillement); bandanas (foulards); bandeaux pour la tête (habillement); chaussures de plage, de ski ou de sport; espadrilles, sandales, sabots; bottes; bottines; chapeaux, bérets, casquettes, bonnets de ski; bonnets de bain; visières (chapellerie); visières de casquettes, cache oreilles.

Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, fermetures pour vêtements, fermetures à glissière, crochets et œillets, épingles et aiguilles; dés à coudre; boites de couture; paillettes pour vêtements; pinces à cheveux, pompons; plumes (accessoires pour vêtements); volants de robe; fleurs artificielles; décorations pour les cheveux.

Classe 35 : Services de vente au détail en ligne de parfums d'ambiance, bougies, articles de vaisselle, couverts, argenterie, articles de papèterie, instruments d'écriture, articles de maroquinerie, meubles, vaisselles, nappes, draps, rideaux et linges, vêtements, chaussures, bottes, chapeaux, casquettes et bonnets, articles de mercerie et de passementerie et articles destinés à la décorations d'objets divers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail.

4. Le 25.06.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.

5. Par courrier du 23.08.2024, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti

(prolongé). Dans sa prise de position, la partie défenderesse a invoqué entre autres la faiblesse du signe opposant.

6. Le 27.08.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
7. Le 08.10.2024, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction, la partie opposante n'ayant pas présenté de réplique dans le délai imparti.
8. Les arguments développés par les parties 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 11.03.2024. La marque opposante est antérieure car elle a été déposée le 25.06.2019. 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

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 :

   Classe 18: Rucksäcke; Taschen und Reisetaschen für Sportbekleidung; Reisetaschen; Reisegepäck und Tragetaschen; Reise- und Handkoffer.

Classe 25: Jacken; Hosen; Sweatshirts; Pullover; T-Shirts; Skimützen; Skimasken (Bekleidung); Skijacken; Skihosen; Skihandschuhe; Skibekleidung; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Classe 35: Online-Werbung; Online-Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf herunterladbare, aufgezeichnete Musik und Filme; Online-Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke; Marketing durch Produkteplatzierung in Online-Spielen oder in virtuellen Umgebungen; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Werbefilmproduktion; Werbeanzeigen-, Marketing- und Werbedienstleistungen; Werbe- und Verkaufsförderungsdienstleistungen; Veröffentlichung von Werbematerial und -texten; Veröffentlichung von gedrucktem Material für Werbezwecke, in elektronischer Form; Vermietung von Werbezeit auf Kommunikations-Medien; Vermietung von Werbeflächen in Zeitschriften, Zeitungen und Magazinen; Vermietung und Vermittlung von Werbeflächen und Werbematerial; Verbreitung von Werbematerial und Material zur Verkaufsförderung; Verbreitung von Werbematerial, Marketingmaterial und Material für Öffentlichkeitsarbeit; Verbreitung von Werbematerial; Verbreitung von Werbeanzeigen für Dritte mittels ein Online-Kommunikationsnetzwerk; Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) für Werbezwecke; Produktion von Werbespots; Produktion von Werbefilmen; Planung von Werbemassnahmen; Organisation von Ausstellungen oder Veranstaltungen für Geschäfts- oder Werbezwecke; Ausstellung (display) von Waren für Werbezwecke; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellen von Produktinformation via Telekommunikationsnetzwerke zu Werbe- und Verkaufszwecken; Marktforschung für Werbezwecke; Online-Veröffentlichung von Werbematerial; Online-Werbe- und -Marketingdienstleistungen; Marketing- und Werbeaktivitäten in Bezug auf Geschäftsverwaltung und Geschäftsführung; Werbung für Waren durch Influencer; Influencer-Marketing; Social Media Monitoring (Marktforschung); Social Media-Marketing; Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten.

4. La marque opposante est enregistrée pour les produits et services suivants :

Classe 3 : Parfums; parfums d'ambiance; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; recharges de produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums d'intérieur.

Classe 4 : Bougies; bougies parfumées.

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés manuellement; argenterie (coutellerie, fourchettes et cuillers); couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers); articles de coutellerie en métaux précieux; fourchettes en métaux précieux; couteaux en métaux précieux; cuillères en métaux précieux; fourchettes de table en acier inoxydable; couteaux de table en acier inoxydable; cuillères de table en acier inoxydable.

Classe 14 : Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; perles; boutons de manchettes; fixes cravates; bagues; bracelets; boucles d'oreilles; colliers; broches; breloques; porte-clés en métaux précieux; monnaies; objets d'art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques; montres; chronomètres; pendules; pendulettes; boîtiers; chaînes; portes clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour l'horlogerie; médailles; bijoux de sacs.

Classe 16 : Livres, publications; papier, carton; produits de l'imprimerie; papeterie; articles en papier ou en carton, à savoir boîtes, sacs, sachets, enveloppes et pochettes pour emballage; papier d'emballage; instruments d'écriture; pochettes pour instruments d'écriture; étuis pour instruments d'écriture; encres et recharges pour encres; articles de bureau; cahiers; calendriers; carnets; répertoires; couvertures (papeterie); classeurs (articles de bureau); faire-part (papeterie); papier à lettres; enveloppes (papeterie); fiches (papeterie); cartes de visites; sous-main; plumes (articles de bureau); crayons; porte-plumes et porte-crayons; presse-papiers; agendas; couvertures d'agendas; encriers; pochettes pour passeports; porte-chéquiers; étuis pour plume et crayons; pochettes et étuis pour documents; albums; serre-livres; plumes à écrire; pinces à billets.

Classe 18 : Bagages; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir ou peau; malles et valises; petites pochettes (sacs à main); pochettes en cuir; porte-cartes de crédit (portefeuilles); porte-cartes de visite; portefeuilles; sacoches; sacs; sacs à dos; sacs à main; sacs à roulettes; sacs de voyage; sacs de sport; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; serviettes (maroquinerie); trousses de voyage (maroquinerie).

Classe 20 : Meubles; bancs (meubles); buffets roulants (meubles); bureaux (meubles); chariots de service (meubles); coffres (meubles); consoles (meubles); meubles de jardin; meubles de rangement; meubles de

salon; chaises; chaises de bureau; chaises de salle à manger; tables; tables à thé; tables de bureau; tables de salle à manger; tables de toilette.

Classe 21 : Articles de vaisselle; vaisselle de table, autre que couteaux, fourchettes et cuillères, en métaux précieux; ustensiles de cuisine; pinces à sucre; pinces à glaçons; pinces à escargots; pinces à salade; pinces à nappes; tire-bouchons; services à café; services à thé; boules à thé; pelles (ustensiles de cuisine); louches de service; cloches à fromage; cloche à beurre; beurriers; plats; sous plats; couvercles de plats; plateaux de service; assiettes; corbeilles à pain; verres (récipients); tasses; bols; ronds de serviette; seaux à glace; carafes; soupières; casseroles; marmites; ramasse-miettes; coquetiers; sucriers; bonbonnières; candélabres (chandeliers); bougeoirs; vases; tirelires; vide-poches.

Classe 24 : Nappes en matières textiles; napperons en tissu; chemins de table en tissu; couverture de lit; couvertures de pique-nique; couvertures de voyage; couvre-lits, couvre-oreilles; dessous de carafes en matières textiles; dessus de lit; draps; draps-housses; essuie-verres; étoffe pour meubles; housses de couette; housses d'oreillers; linge de lit; linge de maison; linge de table en matières textiles; plaids; rideaux en matières textiles; ronds de table en matières textiles; ronds de table en dentelle autres qu'en papier; serviettes de bain; serviettes de tables en matières textiles; sets de table en matières textiles.

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; blouses, chandails, pull-overs, chemises, combinaisons (vêtements), costumes, gilets, jerseys (vêtements), jupes, jupes-shorts, jupons, leggins (pantalons), maillots de sport, manteaux, pantalons, pardessus, parkas, peignoirs, robes de chambre, peignoirs de bain, pèlerines, plastrons de chemises, pochettes (habillement), pyjamas, robes, tabliers (vêtements), tricots, tee-shirts; sous-vêtements, caleçons (courts), vestes; vêtements brodés; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; fourrures; vêtements imperméables; sous-vêtements absorbant la transpiration (vêtements); caleçons de bain; maillots de bain; capuchons (vêtements); guêtres; gants (habillement); gants de ski; mitaines, moufles, manchons (habillement); foulards; écharpes; châles; cravates; lavallières; bonneterie; chaussettes; chaussons; bas; collants; bretelles; cache-cols; masques pour dormir; uniformes; ceintures (habillement); ceintures porte-monnaie (habillement); bandanas (foulards); bandeaux pour la tête (habillement); chaussures de plage, de ski ou de sport; espadrilles, sandales, sabots; bottes; bottines; chapeaux, bérets, casquettes, bonnets de ski; bonnets de bain; visières (chapellerie); visières de casquettes, cache oreilles.

Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, fermetures pour vêtements, fermetures à glissière, crochets et œillets, épingles et aiguilles; dés à coudre; boites de couture; paillettes pour vêtements; pinces à cheveux, pompons; plumes (accessoires pour vêtements); volants de robe; fleurs artificielles; décorations pour les cheveux.

Classe 35: Services de vente au détail en ligne de parfums d'ambiance, bougies, articles de vaisselle, couverts, argenterie, articles de papèterie, instruments d'écriture, articles de maroquinerie, meubles, vaisselles, nappes, draps, rideaux et linges, vêtements, chaussures, bottes, chapeaux, casquettes et bonnets, articles de mercerie et de passementerie et articles destinés à la décorations d'objets divers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail.

5. Dans son mémoire d'opposition, la partie opposante demande que l'opposition soit fondée uniquement sur certains produits et services couverts par la marque opposante, à savoir « *Bagages; malles et valises; sacoches; sacs; sacs à dos* » en classe 18, « *Vêtements, chaussures, chapellerie* » en classe 25 et « *Services de vente au détail; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail* » en classe 35. L'Institut rappelle que c'est la marque attaquée qui définit l'objet de la procédure d'opposition, dont l'étendue dépend des conclusions de la partie opposante, à savoir si l'opposition est totale ou partielle. Si l'acte d'opposition doit contenir une référence relative à la marque sur laquelle se fonde l'opposition (art. 20 let. b OPM), l'opposant ne doit en revanche pas indiquer sur quels produits ou services cette opposition se fonde. En effet, la question de savoir si les produits ou services de la marque attaquée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure est une question de droit que l'Institut examine librement, sans être lié par les arguments avancés de part et d'autre par les parties. Partant, l'argument de la partie opposante n'est pas pertinent.

6. <u>Classe 18</u>

   Les produits contestés sont identiques ou sont compris dans les libellés de la marque opposante « *Bagages; malles et valises; sacs à dos; sacs à main; sacs de voyage* ».

7. Classe 25

Les produits contestés sont identiques ou sont compris dans les libellés de la marque opposante « *Vêtements, chaussures, chapellerie; pull-overs, pantalons, tee-shirts; vestes; capuchons (vêtements); gants de ski; bonneterie; cache-cols; bandanas (foulards); bandeaux pour la tête (habillement); bonnets de ski* ».

8. Classe 35

Les services contestés « *Online-Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke* » sont repris à l'identique dans le libellé de la marque opposante « ***Services de vente au détail en ligne de** parfums d'ambiance, bougies, articles de vaisselle, couverts, argenterie, articles de papèterie, instruments d'écriture, articles de maroquinerie, meubles, vaisselles, nappes, draps, rideaux et linges, **vêtements**, chaussures, bottes, chapeaux, casquettes et bonnets, articles de mercerie et de passementerie et articles destinés à la décorations d'objets divers* ».

Les services contestés « *Online-Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf herunterladbare, aufgezeichnete Musik und Filme* » sont fortement similaires aux services de la marque opposante « *Services de vente au détail en ligne de parfums d'ambiance, bougies, articles de vaisselle, couverts, argenterie, articles de papèterie, instruments d'écriture, articles de maroquinerie, meubles, vaisselles, nappes, draps, rideaux et linges, vêtements, chaussures, bottes, chapeaux, casquettes et bonnets, articles de mercerie et de passementerie et articles destinés à la décorations d'objets divers* ».; il s'agit dans les deux cas de services de vente au détail en ligne dont seul le domaine d'application diffère.

Les services contestés « *Online-Werbung; Marketing durch Produkteplatzierung in Online-Spielen oder in virtuellen Umgebungen; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Werbefilmproduktion; Werbeanzeigen-, Marketing- und Werbedienstleistungen; Werbe- und Verkaufsförderungsdienstleistungen; Veröffentlichung von Werbematerial und -texten; Veröffentlichung von gedrucktem Material für Werbezwecke, in elektronischer Form; Vermietung von Werbezeit auf Kommunikations-Medien; Vermietung von Werbeflächen in Zeitschriften, Zeitungen und Magazinen; Vermietung und Vermittlung von Werbeflächen und Werbematerial; Verbreitung von Werbematerial und Material zur Verkaufsförderung; Verbreitung von Werbematerial, Marketingmaterial und Material für Öffentlichkeitsarbeit; Verbreitung von Werbematerial; Verbreitung von Werbeanzeigen für Dritte mittels ein Online-Kommunikationsnetzwerk; Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) für Werbezwecke; Produktion von Werbespots; Produktion von Werbefilmen; Planung von Werbemassnahmen; Organisation von Ausstellungen oder Veranstaltungen für Geschäfts- oder Werbezwecke; Ausstellung (display) von Waren für Werbezwecke; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellen von Produktinformation via Telekommunikationsnetzwerke zu Werbe- und Verkaufszwecken; Marktforschung für Werbezwecke; Online-Veröffentlichung von Werbematerial; Online-Werbe- und -Marketingdienstleistungen; Marketing- und Werbeaktivitäten in Bezug auf Geschäftsverwaltung und Geschäftsführung; Werbung für Waren durch Influencer; Influencer-Marketing; Social Media Monitoring (Marktforschung); Social Media-Marketing; Werbung* » sont essentiellement des services de publicité, de marketing et de promotion. De pratique constante, ces services sont fortement similaires aux services de vente au détail de la marque opposante. En effet, selon la notice explicative de la Classification de Nice (Accord de Nice sur la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, RS 0.232.112.8), l'expression « vente au détail » doit être comprise dans le sens de : « le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément ». Il s'agit de services qui ne sont pas destinés aux consommateurs finaux, mais aux grossistes, aux entreprises commerciales, aux importateurs ou aux producteurs. La vente au détail doit donc être comprise comme un genre particulier de promotion des marchandises (Directives, Partie 2, ch. 4.14).

Il n'existe en revanche aucune similitude entre les services contestés « *Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten* » et les services de la marque opposante. En effet, les clients concernés sont conscients que la fourniture des services contestés nécessite un savoir-faire spécialisé différent de ceux des services de la marque opposante (cf. TAF B-2710/2012, consid. 5.4 ss. – AON / AONHewitt [fig.] ; voir aussi Décision de l'Institut dans les procédures d'opposition n°s 14328-14329, consid. III. B. 3 – M MERRELL [fig.], M [fig.] / M [fig.]). Le consommateur ne verra ainsi pas les services en cause comme un ensemble de prestations formant un tout cohérent (Directives, Partie 6, ch. 6.1.2).

9. Il est à constater que les produits et services en question sont en partie identiques, respectivement fortement similaires et en partie 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 35 : Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten.

   Pour les produits et services restants, l'identité, respectivement 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 admette 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'imprègne 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 est formée de la suite des lettres « AR » en lettres majuscules. Les lettres, bien que très stylisées, sont facilement reconnaissables comme telles et sont inévitablement assemblées pour former un tout, car les consommateurs essaient généralement de donner un sens à un signe et l'impression d'un concept unifié est renforcé par le fait que le bas de la hampe de la lettre « R » est relié à la barre transversale de la lettre « A » (cf. dans ce sens TAF B-7524/2016, consid. 7.2 – DIADORA / Dador Dry Waterwear [fig.]).

6. La marque opposante se présente comme suit :

Elle est composée des lettres « AR » dans une police de caractères stylisée. Les deux lettres sont reliées entre elles au niveau de leur barre transversale ; en dessous, la hampe droite de la lettre « A » et la hampe de la lettre « R » se rejoignent pour n'en former qu'une seule. Au-dessus des lettres « AR » figure un cercle.

7. Sur le plan visuel, l'Institut relève que la représentation graphique ainsi que le police d'écriture des marques en question diffèrent fortement. Les lettres de la marque opposante sont allongées et étroites alors que celles de la marque attaquée sont plus arrondies et surmontées d'un cercle noir. La partie défenderesse fait valoir que le cercle peut faire penser à un point sur la lettre « i », le signe attaqué pouvant ainsi se lire « AIR ». Même si cette lecture n'est pas totalement exclue, un consommateur moins attentif pouvant voir le mot « AIR » dans le signe attaqué, il n'en demeure pas moins que les deux signes partagent les lettres « A » et « R » dans une typographie toutefois différente. Au final, les deux marques sont similaires visuellement, à un très faible degré, dans la seule mesure des lettres « AR ».

8. Sur le plan auditif, si l'on s'en tient à la lecture la plus probable, à savoir « AR », les deux marques se prononcent de manière identique. Si l'on admet que le signe opposé se lit comme « AIR », il faut toutefois relever que ce mot se prononce en français de manière quasi identique à la lettre « R » du signe opposant, ce qui permet d'établir une relative similarité sonore.

9. 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).

10. Sur la plan sémantique ou conceptuel, le mot allemand « Ar » se traduit en français par « are » et signifie « Unité de surface agraire égale à 100 m^2 » (cf. https://www.larousse.fr/dictionnaires/allemand-francais/Ar/240699, consulté le 14.01.2025). « AR » constitue également le symbole de l'élément chimique « Argon » (cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Argon, consulté le 14.01.2025). En tant qu'acronyme, les lettres « AR » peuvent avoir 208 significations selon le site www.acronymfinder.com, dont notamment « Argentina, Arabic, Arkansas, Augmented Reality, Administrative Record, Aromatic, Arrezo, Annual Report » (cf.

https://www.acronymfinder.com/AR.html, consulté le 14.01.2025).

La partie défenderesse fait valoir que « AR » renvoie aux initiales du sportif suisse « Andri Ragettli », titulaire de la marque attaquée. Toutefois rien ne permet de retenir que « AR » soit un acronyme usuel ou connu du public suisse.

Dans l'hypothèse où le signe attaqué serait lu comme « AIR », il y a lieu de retenir que ce mot existe en français et en anglais et signifie « Aspect extérieur, allure, présentation de quelqu'un, donnant une indication générale sur sa personnalité ; apparence extérieure de quelque chose ; Fluide gazeux composé, constituant l'atmosphère terrestre » (cf. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/air/1939, consulté le 14.01.2025).

Dans ces conditions, il convient de retenir que les signes sont identiques au niveau sémantique dans la mesure où ils se lisent tous les deux en tant que « AR » ; en revanche, ils divergent si le signe attaqué est lu comme « AIR ».

11. 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 et services 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). En l'occurrence, les produits et services en cause concernent les classes 18, 25 et 35. Pour les produits de la classe 18, un niveau d'attention moyen est supposé, car ces biens ne sont pas achetés quotidiennement, mais avec une certaine régularité (cf. TAF B-1342/2018, consid. 6.2 - [Apfel] (fig.), APPLE / APPLE BOUTIQUE). Les produits de la classe 25, notamment les chaussures et les vêtements, sont demandés par un large public, sont généralement essayés avant l'achat et sont examinés avec une attention légèrement accrue (cf. TAF B-1342/2018, consid. 6.2 - [Apfel] (fig.), APPLE / APPLE BOUTIQUE). Enfin, pour les services de la classe 35, il faut partir du principe qu'ils s'adressent en premier lieu à un public de professionnels et qu'ils font donc l'objet d'une attention accrue (cf. TAF B-684/2017, consid. 3.2 - Quantex / Quantum CapitalPartners).
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. 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 peut désigner une unité de mesure ou un élément chimique (pour la signification, cf. consid. III. C. 10.). Toutefois, même dans ces acceptions, elle n'a aucun lien descriptif direct avec les produits et services revendiqués par la marque opposante.

7. La partie défenderesse, s'appuyant sur deux arrêts anciens du Tribunal administratif fédéral (cf. TAF B-1580/2008, consid. 2.3 - A - Z; TAF B-7466/2006, consid. 8 et 13 – 6AZ [fig.] / AZ) fait valoir que la combinaison de lettres est considérée comme un signe faible et que partant, la combinaison des deux lettres « A » et « R » peut donc sans autre être considérée comme un signe faible.

8. L'Institut précise tout d'abord que des décisions anciennes ne le lient pas pour sa pratique actuelle (Directives, Partie 5, ch. 3.8). L'Institut relève en outre que dans deux arrêts récents concernant des marques formées d'acronyme, le Tribunal administratif fédéral a maintenu sa jurisprudence selon laquelle les marques acronymiques bénéficient d'un champ de protection normal (cf. TAF B-3264/2020, consid. 6 – EQ/EQART et TAF B-1306/2021, consid. 7.1 – YT/EYT [fig.]).

9. Le signe opposant dispose de ce fait à tout le moins d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec les produits et services en cause.

10. 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 (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.3 et références jurisprudentielles citées).

11. Il faut toutefois relever que les marques opposées sont des marques combinées. Or, la marque attaquée ne reprend que l'élément verbal de la marque opposante, à savoir les lettres « A » et « R », mais elle les présente de manière très différente (consid. III. C. 7). En effet, les polices de caractère de ces deux lettres diffèrent sensiblement dans les deux marques opposées et les représentations graphiques des deux signes n'ont rien en commun. Il convient également de mentionner que les deux lettres reprises « A » et « R » sont complétées, dans la marque attaquée, par un cercle figurant au-dessus des deux lettres et que cet ajout modifie l'impression d'ensemble et peut changer le sens du signe opposé (cf. consid. III. C. 10).

12. En résumé, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante, les différences constatées dans la conception graphique, voire sémantique, des signes en présence sont suffisantes pour éliminer un risque de confusion en l'espèce, bien que les signes coïncident dans leurs éléments verbaux (cf dans ce sens TAF B-4379/2019, consid. 8.3.2 ss - SR [fig.] / S R SMART RIDER [fig.]). En outre, étant donné que le public visé porte une attention accrue aux produits et services en question, des différences mineures suffisent déjà pour exclure un risque de confusion, même en présence de produits et services identiques ou fortement similaires et d'exigences élevées en matière de différenciation entre les signes.

13. En outre, et contrairement à l'avis de la partie opposante, un risque de confusion indirect ne peut être retenu dès lors que le public sera à même de distinguer les signes en présence au vu de leurs différences (cf. consid. III. D. 11 ss). Il ne sera ainsi pas enclin à établir une association entre les marques et leurs titulaires.

14. Au vu de ce qui précède, l'opposition n° 104044 est donc mal fondée.

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

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. 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 à la partie défenderesse CHF 1'200.00 à titre de dépens. Celle-ci obtient au total une indemnisation de CHF 1'200.00.

IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.
L'opposition n° **104044** 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 1'200.00 à titre de dépens.

4.
La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 17 janvier 2025

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).