

Décision Procédure d'opposition n° 104028 dans la cause

INTERPARFUMS
10, rue de Solférino
F-75007 Paris
FR-France

Partie opposante

représentée par

BUGNION SA
Route de Florissant 10
1206 Genève

enregistrement international n° 697119 - ROCHAS

contre

Elaine Dos Santos Rocha
Via alle Scuole 25
6807 Taverna

Partie défenderesse

Marque suisse n° 811459 - RG Rocha Gioielli ((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° 811459 - "RG Rocha Gioielli ((fig.))" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 13.03.2024 dans Swissreg. Elle revendique entre autres les produits suivants :

Classe 14: Orecchini per lobi forati; orecchini a perno; orecchini a clip; orecchini; catene di metallo prezioso per braccialetti; braccialetti per orologi da polso; braccialetti per orologi (cinturini); braccialetti in tessuto ricamato (gioielleria); braccialetti in metallo prezioso; braccialetti in metalli preziosi; braccialetti (gioielleria); braccialetti d'orologio di plastica; braccialetti d'orologio di metallo; braccialetti d'identificazione (gioielleria); braccialetti di identificazione; braccialetti; collane (gioielleria); anelli per piercing del corpo; anelli per piercing; anelli (gioielleria); diamanti tagliati; diamanti, greggi; diamanti; oreficeria; insegne in metalli preziosi; spille (gioielli); scrigni per gioielli; scatole per gioielli in legno; scatole per gioielli; portagioielli in legno; pietre preziose in quanto gioielli; pendenti (gioielli); gioielli, pietre preziose; gioielli di pietre preziose; gioielli di ambra gialla; gioielli da testa; gioielli cloisonné; gioielli; crocifissi come gioielli; croci (gioielli); cofanetti per gioielli (non in metalli preziosi); cabochon per la produzione di gioielli; astucci per gioielli, non in metallo prezioso; cabochons per fare gioielli.

Classe 18: Tracolle per borsette; borsette per signore; borsette per signora; borsette non di metallo prezioso; borsette in pelle; borsette da viaggio (in pelle); borsette da sera (borsette); borsette da sera; borsette da donna; borsette clutch piccole; borsette; borsellini non di metallo prezioso (borsette); borsellini multiuso (borsette); borsellini in pelle (borsette); borsellini (borsette); borsellini a moschettone (borsette); etichette de cucire in pelle per abbigliamento; borsoni per abbigliamento sportivo; borse o borsoni per abbigliamento sportivo; borse per abbigliamento sportivo.

Classe 25: Intimo modellante; intimo da uomo; boxer (intimo); abbigliamento intimo usa e getta; abbigliamento intimo a maniche e gambe lunghe; maglioni (pullover); maglioni a finto dolcevita; maglioni a dolcevita; maglioni; giacche trapuntate (abbigliamento); giacche sportive; giacche scamosciate; giacche reversibili; giacche resistenti al vento; giacche mimetiche; giacche lunghe; giacche in maglia; giacche impermeabili; giacche imbottite; giacche e pantaloni impermeabili; giacche di piumino; giacche di pelliccia; giacche di felpa; giacche da tight; giacche da snowboard; giacche da smoking; giacche da sera; giacche da pesca; giacche da motociclista; giacche da motociclismo; giacche da equitazione; giacche da corsa; giacche da casa; giacche da camera; giacche da caccia; giacche a vento; giacche a coda di rondine; giacche; eskimo (giacche a vento con cappuccio); tacchetti per scarpe sportive; tacchetti per scarpe da calcio; suole per la riparazione di scarpe; suole di scarpe per riparazioni; stivali e scarpe; soprascarpe; scarpe scollate; scarpe piatte; scarpe per neonati; scarpe per lo sport; scarpe per l'atletica; scarpe per escursionismo; scarpe per calciatori; scarpe per andare in bicicletta; scarpe per abbigliamento casual; scarpe in gomma; scarpe in cuoio; scarpe in carpa usate nell'attraversamento di metal detector per mantenere puliti i piedi e i calzini; scarpe da tip tap; scarpe da tennis; scarpe da sport; scarpe da spiaggia; scarpe da rugby; scarpe da pescatore; scarpe da pallavolo; scarpe da pallamano; scarpe da pallacanestro; scarpe da jogging; scarpe da hockey; scarpe da golf; scarpe da escursionismo; scarpe da danza classica; scarpe da corsa; scarpe da ciclismo; scarpe da boxe; scarpe da bowling; scarpe da baseball; scarpe da ballo; scarpe da bagno; scarpe da alpinismo; scarpe da allenamento; scarpe con tacco alto; scarpe con suola di sparto; scarpe basse; scarpe antisdrucchiolo per la barca; scarpe; rinforzi per scarpe; protezioni al tallone per scarpe; linguette o patte per scarpe o stivali; elementi metallici protettivi per scarpe e stivali; calosce (soprascarpe di gomma); ballerine (scarpe basse); scarpe di cuoio; scarpe eleganti; scarpe di tela; scarpe da ginnastica; scarpe da donna; articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; cappellini per le feste (abbigliamento); cappellini per le feste; cappellini da festa; cappellini da baseball; cappellini; vestiti a sottoveste (abbigliamento); tute intere (abbigliamento); tute da jogging (abbigliamento); tute da gioco (abbigliamento); scaldamuscoli per le braccia (abbigliamento); scaldaginocchia (abbigliamento); scaldabbraccia (abbigliamento); salopette corte (abbigliamento); reggiseni a fascia (abbigliamento); polsini (abbigliamento); passamontagna (abbigliamento); paraorecchie (abbigliamento); paramenti (parti di capi d'abbigliamento); pantaloni kaki (abbigliamento); pantaloncini (abbigliamento); pagliaccetti (abbigliamento); mitre (abbigliamento); manicotti (abbigliamento); guanti (abbigliamento); gheroni per costumi da bagno (parti di capi d'abbigliamento); gheroni per collant (parti di capi d'abbigliamento); gheroni per calzini invisibili (parti di capi d'abbigliamento); gheroni per calze (parti di capi d'abbigliamento); gheroni per body (parti di capi d'abbigliamento); gheroni per biancheria intima (parti di capi d'abbigliamento); gheroni (parti di

capi d'abbigliamento); gheroni ascellari (parti di capi d'abbigliamento); fazzoletti per la testa (abbigliamento); fazzoletti da taschino (abbigliamento); fazzoletti (abbigliamento); fasce per la testa (abbigliamento); fasce addominali per gravidanza (abbigliamento); copriviso (abbigliamento), non per uso medico o sanitario; copriorecchie a fascia (abbigliamento); completi in tre pezzi (abbigliamento); cinture portafoglio (abbigliamento); cinture in tessuto (abbigliamento); cinture in pelle (abbigliamento); cinture in materie tessili (abbigliamento); cinture (abbigliamento); cinghie (abbigliamento); chaps (Articoli d'abbigliamento); cappucci (abbigliamento); cappelli per feste (abbigliamento); cappelli in carta da utilizzare come articoli d'abbigliamento; cappelli di carta (abbigliamento); capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino; capi di abbigliamento per il collo; capi d'abbigliamento resistenti al vento; capi d'abbigliamento per neonati e bimbi; capi d'abbigliamento, calzature e copricapi per neonati e bimbi; capi d'abbigliamento a prova di vento; body (abbigliamento); articoli di abbigliamento tessuti; articoli di abbigliamento sportivo con sensori digitali; articoli di abbigliamento per il teatro; articoli di abbigliamento in lino; articoli di abbigliamento impermeabile; articoli di abbigliamento; articoli d'abbigliamento per lo sport; articoli d'abbigliamento in cuoio; articoli d'abbigliamento impermeabili; articoli d'abbigliamento; abiti in tre pezzi (abbigliamento); abiti folcloristici (abbigliamento); abbigliamento tradizionale giapponese; abbigliamento termico; abbigliamento sportivo; abbigliamento ricamato; abbigliamento per uomo, donna e bambino; abbigliamento per uomo; abbigliamento per triathlon; abbigliamento per surf; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento per pattinaggio artistico; abbigliamento per pattinaggio; abbigliamento per lo sci; abbigliamento per la danza; abbigliamento per il tempo libero; abbigliamento per ginnastica; abbigliamento per gestanti; abbigliamento per esterno; abbigliamento per donne incinte; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento neonatale per la parte superiore del corpo; abbigliamento neonatale per la parte inferiore del corpo; abbigliamento neonatale integrale; abbigliamento in seta; abbigliamento in peluche; abbigliamento in pelle o similpelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento in lattice; abbigliamento in lana; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in cashmere; abbigliamento in cachemire; abbigliamento impermeabile; abbigliamento formale; abbigliamento esterno resistente alle intemperie; abbigliamento di pelliccia; abbigliamento da uomo; abbigliamento da tennis; abbigliamento da sci; abbigliamento da ragazza; abbigliamento da pioggia; abbigliamento da lavoro; abbigliamento da indossare durante incontri di wrestling; abbigliamento da indossare durante attività di judo; abbigliamento da golf (eccetto guanti); abbigliamento da golf; abbigliamento da camera per gravidanza; abbigliamento da camera; abbigliamento con LED integrati; abbigliamento che si compone di elementi o materiali riflettenti o fluorescenti, escluso l'abbigliamento protettivo; abbigliamento casual; abbigliamento, calzature, cappelleria; abbigliamento con isolamento termico; abbigliamento da donna.

2. En date du 13.06.2024, la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre de cet enregistrement dans la mesure des produits précités.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 697119 "ROCHAS" (ci-après : la marque opposante), enregistré pour les produits suivants :

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

Classe 25 : Cravates, foulards, chemiserie, lingerie de corps, bas, bonneterie, vêtements et tous articles d'habillement y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

4. Le 19.06.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Par courrier du 18.09.2024, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti (prolongé).
6. Le 19.09.2024, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
7. Les arguments développés par les parties seront repris 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 04.10.2023. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 28.07.1998. L'opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM) et la taxe d'opposition a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.

III. Examen matériel

A. Motifs d'opposition

Selon l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

B. Comparaison des produits

1. Des produits ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu'ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu'ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique des marques. Le fait que les produits ou les services 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 en matière de marques [Directives], Partie 6, ch. 6.1 et ss sous www.ige.ch).

2. L'opposition vise les produits suivants de la marque attaquée :

Classe 14: Orecchini per lobi forati; orecchini a perno; orecchini a clip; orecchini; catene di metallo prezioso per braccialetti; braccialetti per orologi da polso; braccialetti per orologi (cinturini); braccialetti in tessuto ricamato (gioielleria); braccialetti in metallo prezioso; braccialetti in metalli preziosi; braccialetti (gioielleria); braccialetti d'orologio di plastica; braccialetti d'orologio di metallo; braccialetti d'identificazione (gioielleria); braccialetti di identificazione; braccialetti; collane (gioielleria); anelli per piercing del corpo; anelli per piercing; anelli (gioielleria); diamanti tagliati; diamanti, greggi; oreficeria; insegne in metalli preziosi; spille (gioielli); scrigni per gioielli; scatole per gioielli in legno; scatole per gioielli; portagioielli in legno; pietre preziose in quanto gioielli; pendenti (gioielli); gioielli, pietre preziose; gioielli di pietre preziose; gioielli di ambra gialla; gioielli da testa; gioielli cloisonné; gioielli; crocifissi come gioielli; croci (gioielli); cofanetti per gioielli (non in metalli preziosi); cabochon per la produzione di gioielli; astucci per gioielli, non in metallo prezioso; cabochons per fare gioielli.

Classe 18: Tracolle per borsette; borsette per signore; borsette per signora; borsette non di metallo prezioso; borsette in pelle; borsette da viaggio (in pelle); borsette da sera (borsette); borsette da sera; borsette da donna; borsette clutch piccole; borsette; borsellini non di metallo prezioso (borsette); borsellini multiuso (borsette); borsellini in pelle (borsette); borsellini (borsette); borsellini a moschettone (borsette); etichette de cucire in pelle per abbigliamento; borsoni per abbigliamento sportivo; borse o borsoni per abbigliamento sportivo; borse per abbigliamento sportivo.

Classe 25: Intimo modellante; intimo da uomo; boxer (intimo); abbigliamento intimo usa e getta; abbigliamento intimo a maniche e gambe lunghe; maglioni (pullover); maglioni a finto dolcevita; maglioni a dolcevita; maglioni; giacche trapuntate (abbigliamento); giacche sportive; giacche scamosciate; giacche

reversibili; giacche resistenti al vento; giacche mimetiche; giacche lunghe; giacche in maglia; giacche impermeabili; giacche imbottite; giacche e pantaloni impermeabili; giacche di piumino; giacche di pelliccia; giacche di felpa; giacche da tight; giacche da snowboard; giacche da smoking; giacche da sera; giacche da pesca; giacche da motociclista; giacche da motociclismo; giacche da equitazione; giacche da corsa; giacche da casa; giacche da camera; giacche da caccia; giacche a vento; giacche a coda di rondine; giacche; eskimo (giacche a vento con cappuccio); tacchetti per scarpe sportive; tacchetti per scarpe da calcio; suole per la riparazione di scarpe; suole di scarpe per riparazioni; stivali e scarpe; soprascarpe; scarpe scollate; scarpe piatte; scarpe per neonati; scarpe per lo sport; scarpe per l'atletica; scarpe per escursionismo; scarpe per calciatori; scarpe per andare in bicicletta; scarpe per abbigliamento casual; scarpe in gomma; scarpe in cuoio; scarpe in carpa usate nell'attraversamento di metal detector per mantenere puliti i piedi e i calzini; scarpe da tip tap; scarpe da tennis; scarpe da sport; scarpe da spiaggia; scarpe da rugby; scarpe da pescatore; scarpe da pallavolo; scarpe da pallamano; scarpe da pallacanestro; scarpe da jogging; scarpe da hockey; scarpe da golf; scarpe da escursionismo; scarpe da danza classica; scarpe da corsa; scarpe da ciclismo; scarpe da boxe; scarpe da bowling; scarpe da baseball; scarpe da ballo; scarpe da bagno; scarpe da alpinismo; scarpe da allenamento; scarpe con tacco alto; scarpe con suola di sparto; scarpe basse; scarpe antisdrucchiolo per la barca; scarpe; rinforzi per scarpe; protezioni al tallone per scarpe; linguette o patte per scarpe o stivali; elementi metallici protettivi per scarpe e stivali; calosce (soprascarpe di gomma); ballerine (scarpe basse); scarpe di cuoio; scarpe eleganti; scarpe di tela; scarpe da ginnastica; scarpe da donna; articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; cappellini per le feste (abbigliamento); cappellini per le feste; cappellini da festa; cappellini da baseball; cappellini; vestiti a sottoveste (abbigliamento); tute intere (abbigliamento); tute da jogging (abbigliamento); tute da gioco (abbigliamento); scaldamuscoli per le braccia (abbigliamento); scaldaginocchia (abbigliamento); scaldabraccia (abbigliamento); salopette corte (abbigliamento); reggiseni a fascia (abbigliamento); polsini (abbigliamento); passamontagna (abbigliamento); paraorecchie (abbigliamento); paramenti (parti di capi d'abbigliamento); pantaloni kaki (abbigliamento); pantaloncini (abbigliamento); pagliaccetti (abbigliamento); mitre (abbigliamento); manicotti (abbigliamento); guanti (abbigliamento); gheroni per costumi da bagno (parti di capi d'abbigliamento); gheroni per collant (parti di capi d'abbigliamento); gheroni per calzini invisibili (parti di capi d'abbigliamento); gheroni per calze (parti di capi d'abbigliamento); gheroni per body (parti di capi d'abbigliamento); gheroni per biancheria intima (parti di capi d'abbigliamento); gheroni (parti di capi d'abbigliamento); gheroni ascellari (parti di capi d'abbigliamento); fazzoletti per la testa (abbigliamento); fazzoletti da taschino (abbigliamento); fazzoletti (abbigliamento); fasce per la testa (abbigliamento); fasce addominali per gravidanza (abbigliamento); copriviso (abbigliamento), non per uso medico o sanitario; copriorecchie a fascia (abbigliamento); completi in tre pezzi (abbigliamento); cinture portafoglio (abbigliamento); cinture in tessuto (abbigliamento); cinture in pelle (abbigliamento); cinture in materie tessili (abbigliamento); cinture (abbigliamento); cinghie (abbigliamento); chaps (Articoli d'abbigliamento); cappucci (abbigliamento); cappelli per feste (abbigliamento); cappelli in carta da utilizzare come articoli d'abbigliamento; cappelli di carta (abbigliamento); capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino; capi di abbigliamento per il collo; capi d'abbigliamento resistenti al vento; capi d'abbigliamento per neonati e bimbi; capi d'abbigliamento, calzature e copricapi per neonati e bimbi; capi d'abbigliamento a prova di vento; body (abbigliamento); articoli di abbigliamento tessuti; articoli di abbigliamento sportivo con sensori digitali; articoli di abbigliamento per il teatro; articoli di abbigliamento in lino; articoli di abbigliamento impermeabile; articoli di abbigliamento; articoli d'abbigliamento per lo sport; articoli d'abbigliamento in cuoio; articoli d'abbigliamento impermeabili; articoli d'abbigliamento; abiti in tre pezzi (abbigliamento); abiti folcloristici (abbigliamento); abbigliamento tradizionale giapponese; abbigliamento termico; abbigliamento sportivo; abbigliamento ricamato; abbigliamento per uomo, donna e bambino; abbigliamento per uomo; abbigliamento per triathlon; abbigliamento per surf; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento per pattinaggio artistico; abbigliamento per pattinaggio; abbigliamento per lo sci; abbigliamento per la danza; abbigliamento per il tempo libero; abbigliamento per ginnastica; abbigliamento per gestanti; abbigliamento per esterno; abbigliamento per donne incinte; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento neonatale per la parte superiore del corpo; abbigliamento neonatale per la parte inferiore del corpo; abbigliamento neonatale integrale; abbigliamento in seta; abbigliamento in peluche; abbigliamento in pelle o similpelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento in lattice; abbigliamento in lana; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in cashmere; abbigliamento in cachemire; abbigliamento impermeabile; abbigliamento formale; abbigliamento esterno resistente alle intemperie; abbigliamento di pelliccia; abbigliamento da uomo; abbigliamento da tennis; abbigliamento da sci; abbigliamento da ragazza; abbigliamento da pioggia; abbigliamento da lavoro; abbigliamento da indossare durante incontri di wrestling; abbigliamento da indossare durante attività di judo; abbigliamento da golf (eccetto guanti);

abbigliamento da golf; abbigliamento da camera per gravidanza; abbigliamento da camera; abbigliamento con LED integrati; abbigliamento che si compone di elementi o materiali riflettenti o fluorescenti, escluso l'abbigliamento protettivo; abbigliamento casual; abbigliamento, calzature, cappelleria; abbigliamento con isolamento termico; abbigliamento da donna.

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

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

Classe 25 : Cravates, foulards, chemiserie, lingerie de corps, bas, bonneterie, vêtements et tous articles d'habillement y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

4. Classe 14

Les produits contestés « *braccialetti per orologi da polso; braccialetti per orologi (cinturini); braccialetti d'orologio di plastica; braccialetti d'orologio di metallo* » attaqués sont compris dans l'indication « *horlogerie et instruments chronométriques* » de la marque opposante et sont identiques (cf. TAF B-5659/2018, consid. 4.2.2 - RICHARD MILLE / Richard Man [fig.]).

Les produits contestés « *Orecchini per lobi forati; orecchini a perno; orecchini a clip; orecchini; anelli per piercing del corpo; anelli per piercing; braccialetti di identificazione; braccialetti* » sont des articles de bijouterie qui tombent sous l'intitulé général « *bijouterie* » de la marque opposante; ces produits sont donc identiques.

Les produits contestés « *catene di metallo prezioso per braccialetti; braccialetti in metallo prezioso; braccialetti in metalli preziosi; insegne in metalli preziosi* » tombent sous l'intitulé général « *produits en métaux précieux et leurs alliages non compris dans d'autres classes* » de la marque opposante et sont donc identiques à ces derniers. Il en va de même du libellé contesté « *orfèvrerie* » qui désigne des objets fabriqués en métaux précieux (cf. <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/orf%C3%A8vrerie/56404>, consulté le 16.01.2025).

Les produits contestés « *braccialetti in tessuto ricamato (gioielleria); braccialetti (gioielleria); braccialetti d'identificazione (gioielleria); collane (gioielleria); anelli (gioielleria); spille (gioielli); pietre preziose in quanto gioielli; pendenti (gioielli); gioielli, pietre preziose; gioielli di pietre preziose; gioielli di ambra gialla; gioielli da testa; gioielli cloisonné; gioielli; crocifissi come gioielli; croci (gioielli)* » sont des articles de joaillerie qui tombent sous l'intitulé général « *joaillerie* » de la marque opposante ; ces produits sont donc identiques.

Les produits contestés « *diamanti tagliati; diamanti, greggi; diamanti* » tombent sous l'intitulé général « *pierres précieuses* » de la marque opposante et sont donc identiques à ces dernières.

Les produits attaqués « *cabochon per la produzione di gioielli; cabochons per fare gioielli* » sont des « *Pierres fines ou précieuses polies, mais non taillées en facettes* » (cf. <https://petitrobert.lerobert.com/>, consulté le 16.01.2025). Selon qu'il s'agit de pierres précieuses polies ou de pierres fines polies, les produits attaqués sont identiques, respectivement fortement similaires aux produits de la marque opposante « *pierres précieuses* ».

Les produits contestés « *scrigni per gioielli; scatole per gioielli in legno; scatole per gioielli; portagioielli in legno; cofanetti per gioielli (non in metalli preziosi); astucci per gioielli, non in metallo prezioso* » sont des objets permettant de ranger les bijoux et présentent des points de contact avec le libellé de la marque opposante « *joaillerie* ». En effet, ces boîtiers font souvent partie intégrante des objets qu'ils contiennent dans le sens qu'ils permettent de les ranger commodément, de les protéger et de les conserver dans les meilleures conditions. Ces produits ont souvent une certaine valeur et les boîtiers en question sont assortis et spécialement adaptés à eux. Ils proviennent généralement des mêmes types d'entreprises, suivent les mêmes canaux de distribution et concernent les mêmes destinataires (cf. Décision de l'Institut dans les procédures d'opposition nos 101619, 101620, 101621, 101622, 101623, 101624, 101625, consid. III. B. 4 - MONSTER ENERGY [fig.], MONSTER ENERGY [fig.], MONSTER ENERGY [fig.], MONSTER ARMY, MONSTER ENERGY [fig.], MONSTER ENERGY, MONSTER GAMING [fig.], disponible dans l'Aide à l'examen de l'Institut sous : <https://ph.ige.ch/>). Ces produits sont donc similaires.

5. Classe 18

Les produits contestés « *borsette per signore; borsette per signora; borsette non di metallo prezioso; borsette in pelle; borsette da viaggio (in pelle); borsette da sera (borsette); borsette da sera; borsette da donna; borsette clutch piccole; borsette; borsellini non di metallo prezioso (borsette); borsellini multiuso (borsette); borsellini in pelle (borsette); borsellini (borsette); borsellini a moschettone (borsette); borsoni per abbigliamento sportivo; borse o borsoni per abbigliamento sportivo; borse per abbigliamento sportivo* » sont fortement similaires aux produits de la marque opposante « *malles et valises* ». En effet, leur nature, leur but, leur utilisation sont identiques, à savoir qu'ils peuvent tous être utilisés pour porter des objets au sens large. Ils peuvent provenir des mêmes fournisseurs, viser les mêmes destinataires et ils partagent les mêmes canaux de distribution et lieux de vente.

Les produits contestés « *Tracolle per borsette; etichette de cucire in pelle per abbigliamento* » sont similaires aux produits de la marque opposante « *produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres classes* ». Ils coïncident dans leur nature, le savoir-faire qu'ils nécessitent ainsi que par leurs lieux de vente et de distribution.

6. Classe 25

Les produits contestés « *Intimo modellante; intimo da uomo; boxer (intimo); abbigliamento intimo usa e getta; abbigliamento intimo a maniche e gambe lunghe* » sont compris dans le libellé de la marque opposante « *lingerie de corps* » et sont donc identiques.

Les produits contestés « *maglioni (pullover); maglioni a finto dolcevita; maglioni a dolcevita; maglioni; giacche trapuntate (abbigliamento); giacche sportive; giacche scamosciate; giacche reversibili; giacche resistenti al vento; giacche mimetiche; giacche lunghe; giacche in maglia; giacche impermeabili; giacche imbottite; giacche e pantaloni impermeabili; giacche di piumino; giacche di pelliccia; giacche di felpa; giacche da tight; giacche da snowboard; giacche da smoking; giacche da sera; giacche da pesca; giacche da motociclista; giacche da motociclismo; giacche da equitazione; giacche da corsa; giacche da casa; giacche da camera; giacche da caccia; giacche a vento; giacche a coda di rondine; giacche; eskimo (giacche a vento con cappuccio); vestiti a sottoveste (abbigliamento); tute intere (abbigliamento); tute da jogging (abbigliamento); tute da gioco (abbigliamento); scaldamuscoli per le braccia (abbigliamento); scaldaginocchia (abbigliamento); scaldabbraccia (abbigliamento); salopette corte (abbigliamento); reggiseni a fascia (abbigliamento); polsini (abbigliamento); passamontagna (abbigliamento); paraorecchie (abbigliamento); paramenti (parti di capi d'abbigliamento); pantaloni kaki (abbigliamento); pantaloncini (abbigliamento); pagliaccetti (abbigliamento); mitre (abbigliamento); manicotti (abbigliamento); guanti (abbigliamento); gheroni per costumi da bagno (parti di capi d'abbigliamento); gheroni per collant (parti di capi d'abbigliamento); gheroni per calzini invisibili (parti di capi d'abbigliamento); gheroni per calze (parti di capi d'abbigliamento); gheroni per body (parti di capi d'abbigliamento); gheroni per biancheria intima (parti di capi d'abbigliamento); gheroni (parti di capi d'abbigliamento); gheroni ascellari (parti di capi d'abbigliamento); fazzoletti per la testa (abbigliamento); fazzoletti da taschino (abbigliamento); fazzoletti (abbigliamento); fasce per la testa (abbigliamento); fasce addominali per gravidanza (abbigliamento); copriviso (abbigliamento), non per uso medico o sanitario; copriorecchie a fascia (abbigliamento); completi in tre pezzi (abbigliamento); cinture portafoglio (abbigliamento); cinture in tessuto (abbigliamento); cinture in pelle (abbigliamento); cinture in materie tessili (abbigliamento); cinture (abbigliamento); cinghie (abbigliamento); chaps (Articoli d'abbigliamento); cappucci (abbigliamento); cappelli per feste (abbigliamento); cappelli in carta da utilizzare come articoli d'abbigliamento; cappelli di carta (abbigliamento); capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino; capi di abbigliamento per il collo; capi d'abbigliamento resistenti al vento; capi d'abbigliamento per neonati e bimbi; capi d'abbigliamento, calzature e copricapi per neonati e bimbi; capi d'abbigliamento a prova di vento; body (abbigliamento); articoli di abbigliamento tessuti; articoli di abbigliamento sportivo con sensori digitali; articoli di abbigliamento per il teatro; articoli di abbigliamento in lino; articoli di abbigliamento impermeabile; articoli di abbigliamento; articoli d'abbigliamento per lo sport; articoli d'abbigliamento in cuoio; articoli d'abbigliamento impermeabili; articoli d'abbigliamento; abiti in tre pezzi (abbigliamento); abiti folcloristici (abbigliamento); abbigliamento tradizionale giapponese; abbigliamento termico; abbigliamento sportivo; abbigliamento ricamato; abbigliamento per uomo, donna e bambino; abbigliamento per uomo; abbigliamento per triathlon; abbigliamento per surf; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento per pattinaggio artistico; abbigliamento per pattinaggio; abbigliamento per lo sci; abbigliamento per la danza; abbigliamento per il tempo libero; abbigliamento per ginnastica; abbigliamento per gestanti; abbigliamento per esterno; abbigliamento per*

donne incinte; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento neonatale per la parte superiore del corpo; abbigliamento neonatale per la parte inferiore del corpo; abbigliamento neonatale integrale; abbigliamento in seta; abbigliamento in peluche; abbigliamento in pelle o similpelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento in lattice; abbigliamento in lana; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in cashmere; abbigliamento in cachemire; abbigliamento impermeabile; abbigliamento formale; abbigliamento esterno resistente alle intemperie; abbigliamento di pelliccia; abbigliamento da uomo; abbigliamento da tennis; abbigliamento da sci; abbigliamento da ragazza; abbigliamento da pioggia; abbigliamento da lavoro; abbigliamento da indossare durante incontri di wrestling; abbigliamento da indossare durante attività di judo; abbigliamento da golf (eccetto guanti); abbigliamento da golf; abbigliamento da camera per gravidanza; abbigliamento da camera; abbigliamento con LED integrati; abbigliamento che si compone di elementi o materiali riflettenti o fluorescenti, escluso l'abbigliamento protettivo; abbigliamento casual; abbigliamento con isolamento termico; abbigliamento da donna » sont divers vêtements et articles d'habillement qui sont compris dans les intitulés plus larges de la marque opposante « *vêtements et tous articles d'habillement* ». Ils sont par conséquent identiques.

Les produits contestés « *abbigliamento; articoli di abbigliamento* » sont identiques aux produits de la marque opposante « *vêtements et tous articles d'habillement* ».

Les produits contestés « *calzature; scarpe; stivali e scarpe; soprascarpe; scarpe scollate; scarpe piatte; scarpe per neonati; scarpe per lo sport; scarpe per l'atletica; scarpe per escursionismo; scarpe per calciatori; scarpe per andare in bicicletta; scarpe per abbigliamento casual; scarpe in gomma; scarpe in cuoio; scarpe in carpa usate nell'attraversamento di metal detector per mantenere puliti i piedi e i calzini; scarpe da tip tap; scarpe da tennis; scarpe da sport; scarpe da spiaggia; scarpe da rugby; scarpe da pescatore; scarpe da pallavolo; scarpe da pallamano; scarpe da pallacanestro; scarpe da jogging; scarpe da hockey; scarpe da golf; scarpe da escursionismo; scarpe da danza classica; scarpe da corsa; scarpe da ciclismo; scarpe da boxe; scarpe da bowling; scarpe da baseball; scarpe da ballo; scarpe da bagno; scarpe da alpinismo; scarpe da allenamento; scarpe con tacco alto; scarpe con suola di sparto; scarpe basse; scarpe antidrucciolo per la barca; scarpe; ballerine (scarpe basse); scarpe di cuoio; scarpe eleganti; scarpe di tela; scarpe da ginnastica; scarpe da donna* » sont divers types de chaussures. Les chaussures sont des « objets fait de cuir, de peausserie, de tissu, de matériaux plastiques, etc., destinés à habiller le pied et éventuellement la jambe » (cf. <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/chaussure/15017>, consulté le 16.01.2025). Ils tombent par conséquent sous le libellé de la marque opposante « *tous articles d'habillement y compris les bottes, les souliers et les pantoufles* » et sont donc identiques.

Les produits contestés « *tacchetti per scarpe sportive; tacchetti per scarpe da calcio; suole per la riparazione di scarpe; suole di scarpe per riparazioni; rinforzi per scarpe; protezioni al tallone per scarpe; linguette o patte per scarpe o stivali; elementi metallici protettivi per scarpe e stivali; calosce (soprascarpe di gomma)* » consistent soit en des accessoires soit en des produits complémentaires des souliers de l'opposante. En outre, tous ces produits peuvent provenir des mêmes entreprises, bénéficient souvent des mêmes canaux de distributions et peuvent s'adresser aux mêmes destinataires. De plus, dans la mesure où certains peuvent être en cuir (ou imitation du cuir), ils sont à qualifier de similaires aux « *produits en cuir ou imitation du cuir* » compris dans la classe 18 de la marque opposante, dès lors qu'ils font appel au même savoir-faire (maroquinerie), qu'ils sont habituellement offerts dans les mêmes points de vente et qu'ils s'adressent aux mêmes destinataires (cf. Décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 100703, consid. III. B. 15 – camel active [fig] / CAMELSPORTS [fig.]).

Les produits contestés « *Cappelleria; cappellini per le feste (abbigliamento); cappellini per le feste; cappellini da festa; cappellini da baseball; cappellini* » ont des points de contact avec les produits de la marque opposante « *vêtements et tous articles d'habillement* ». En effet, ces produits ont une nature proche, un but identique et ont la même utilisation ou fonction. Ils sont utilisés pour couvrir et protéger les parties du corps humain contre les éléments et sont également des articles de mode. Ils se trouvent généralement sur les mêmes points de vente et suivent les mêmes voies de distribution. Certains de ces produits sont fabriqués dans les mêmes matières et nécessitent de ce fait un savoir-faire identique ou similaire (cf. TAF B-3118/2007, consid. 7 - SWING / SWING RELAXX [fig.], SWING & RELAXX).

La partie défenderesse conteste la similarité des produits en faisant valoir qu'elle fabrique à la main ses pièces d'orfèvrerie uniques en laboratoire et que ces produits sont uniques et portent le poinçon de maître « RG ». Cet argument ne peut être suivi. Sont déterminants uniquement les produits et services figurant au registre et non pas les produits actuellement identifiés avec les marques en cause (cf. TAF B-380/2020,

consid. 4.2 – somfy [fig.] / COMFY).

7. Il est ainsi à constater que les produits en question sont identiques, respectivement (fortement) similaires et il convient de passer à l'examen des signes.

C. Comparaison des signes

1. Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l'impression d'ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n'a le plus souvent pas l'occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu'un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d'ajouter ou d'enlever des éléments à la partie distinctive principale d'une marque est insuffisant s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3).
2. En l'occurrence, il y a lieu de comparer une marque verbale avec une 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 au cas par 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 est une marque verbale composée de l'élément verbal « ROCHAS » en lettres majuscules.
6. La marque attaquée se présente comme suit :



Elle est composée de l'élément verbal « Rocha Gioielli » en caractères italiques dans une police d'écriture très légèrement stylisée qui ne s'écarte quoi qu'il en soit pas des polices d'écritures usuelles ou banales. L'Institut note au demeurant qu'en tant que marque verbale, la marque opposante peut également être produite dans la même police d'écritures que la marque attaquée.

Au-dessus figurent les lettres « RG » en caractères majuscules dans la même police d'écriture que l'élément verbal « Rocha Gioielli » mais dans une taille légèrement plus grande ; ces lettres sont insérées dans un cercle.

7. Sur le plan visuel, la marque opposante est composée d'un mot de six lettres (ROCHAS). La marque attaquée est constituée de deux mots de respectivement cinq et huit lettres (Rocha Gioielli) et d'une combinaison de deux lettres (RG). Il est à relever que le premier mot de la marque attaquée a en commun avec la marque opposante cinq lettres sur six, placées dans le même ordre (**ROCHAS** / **Rocha**). Les signes divergent dans la mesure de la lettre finale « S » de la marque opposante et des éléments supplémentaires contenus dans la marque attaquée, à savoir le terme « Gioielli » et les lettres « RG » dans

un cercle. Compte tenu qu'ils s'imprègnent davantage dans la mémoire, le début et la fin d'un signe revêtent une importance plus grande dans l'appréciation de l'effet visuel (et auditif) que sa partie médiane (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1; ATF 122 III 388, consid. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon). Par conséquent, il y a lieu de retenir une forte similarité visuelle entre les signes dans la mesure où l'élément initial de la marque attaquée est très proche de la marque opposante

8. Sur le plan auditif, le premier terme de la marque attaquée (Ro-cha) partage le même nombre de syllabes (deux) que la marque opposante (RO-CHAS), la même suite de voyelles (_O_ _A) ainsi que les mêmes cinq premières lettres (**ROCHAS** / **Rocha**), éléments qui se trouvent être particulièrement caractérisants (cf. consid. 7 supra), et par conséquent importants dans l'appréciation de l'effet auditif. Par conséquent, même si les signes présentent des divergences phonétiques dans la mesure du son de la lettre finale « S » de la marque opposante et des éléments supplémentaires de la marque attaquée, à savoir le terme « Gioielli » et les lettres « RG », il y a également lieu de retenir également une forte similarité sur le plan phonétique ou auditif des marques opposées. La partie défenderesse fait valoir que l'effet auditif de « Rocha Gioielli » est complètement différent de la marque opposante « ROCHAS », « Rocha » se prononçant en brésilien-portugais et ROCHAS en français. Cet argument n'est pas pertinent. L'Institut rappelle qu'il examine les signes en tenant compte du français, de l'allemand, du suisse allemand, de l'italien et du romanche. C'est donc la prononciation dans ces langues par le public suisse qui est déterminante. Les langues étrangères sont prises en compte si le signe est considéré comme un terme connu par une partie non négligeable des milieux intéressés (Directives, Partie 5, ch. 3.6). Tel n'est pas le cas en l'espèce (cf. consid. 10 ci-après).
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 le plan sémantique ou conceptuel, la marque opposante comporte le mot « ROCHAS » qui n'a aucune 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 16.01.2025) mais évoque un patronyme (cf. [https://fr.wikipedia.org/wiki/Rochas_\(homonymie\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Rochas_(homonymie)), consulté le 16.01.2025). Le public visé le percevra ainsi comme un mot fantaisiste n'ayant aucun sens clairement identifiable.

La marque contestée comporte les mots « Rocha Gioielli » ainsi que les lettres « RG ». Le terme « Rocha » n'a pour sa part aucune signification dans les langues d'examen (cf. les ouvrages de référence pertinents précités, consultés le 16.01.2025) et constitue un nom de famille usité en Suisse (1'431 occurrences en 2023 ; cf. Noms de famille de la population résidente permanente, Suisse, 2023 sous : <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/naissances-deces/noms-suisse.html>, consulté le 16.01.2025). Le terme « Gioielli » constitue la forme plurielle du mot italien « gioiello » qui signifie « *Oggetto di metallo prezioso e spesso adorno di pietre preziose, da portarsi come ornamento della persona; Persona o cosa preziosa per le sue doti, le sue qualità* » et se traduit en français par « *bijou ; trésor ; merveille* » (cf. https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/G/gioiello.shtml et https://dizionari.corriere.it/dizionario_francese/Italiano/G/gioiello.shtml, consultés le 16.01.2025). Ce terme constitue non seulement une indication laudative des produits revendus, c'est-à-dire qu'il s'agit de choses précieuses pour leur qualité, mais également une référence descriptive directe à la nature ou aux composants des produits de la classe 14, à savoir qu'il s'agit de bijoux ou des produits composés de bijoux. De tels éléments descriptifs 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.

Les lettres « RG » constituent le symbole de l'élément chimique « Roentgenium » (cf. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Roentgenium>, consulté le 16.01.2025). En tant qu'acronyme, elles peuvent avoir 79 significations selon le site www.acronymfinder.com, dont notamment « Reading, Rio Grande, Really Good, Rhythmic Gymnastics » (cf. <https://www.acronymfinder.com/RG.html>, consulté le 16.01.2025). Rien ne permet de retenir que « RG » soit un acronyme usuel ou connu du public suisse. En outre, dès lors qu'il

correspond aux initiales de la suite de mots « Rocha Gioielli », l'élément « RG » pourra être perçu comme étant l'acronyme de cette suite de mots.

Partant, les signes ne présentent pas de similarité de ce point de vue. La comparaison sémantique ou conceptuelle ne permet cependant pas d'influencer ou de neutraliser les similitudes visuelle et phonétique constatées précédemment.

11. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de fortes similitudes visuelles et auditives 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, une partie des produits en cause étant identiques, respectivement fortement similaires, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière pour ceux-ci. Pour les produits restants, 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). Pour les produits de la classe 14 (horlogerie et bijouterie), il peut s'agir soit d'objets de luxe qui sont achetés avec la plus grande attention, soit d'accessoires de mode bon marché pratiquement assimilables à des biens de consommation courante ; c'est pourquoi on part du principe que l'attention apportée à l'achat est moyenne. Pour ce qui est des montres, le Tribunal fédéral a précisé qu'en raison de la désignation abstraite du produit, il fallait certes présumer un niveau d'attention « moyen », mais qu'il convenait toutefois de tenir compte du fait que même les montres bon marché sont généralement regardées et essayées avant d'être achetées, raison pour laquelle l'attention des acheteurs était au moins légèrement accrue (cf. TF 4A_651/2018, consid. 3.3.2 – Armani-Adler [fig.] / Glycine [fig.]. En ce qui concerne 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). Enfin, les chaussures et les vêtements de la classe 25 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).
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 « ROCHAS » ne présente pas de signification déterminée en relation avec les produits en cause (cf. consid. III. C. 10). Elle dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
7. La partie opposante invoque que la marque opposante est une marque emblématique de parfums et de couture (fait notoirement connu qui n'a pas à être prouvé) fondée en 1925 qui a connu un succès planétaire et qui fait en outre l'objet de publicités et d'une présence constante sur le territoire suisse, notamment sur Internet et dans des publications connues et diffusées en Suisse, en relation avec les parfums et cosmétiques, mais également les vêtements, l'horlogerie, la bagagerie et les articles de mode. De ce fait, elle doit donc être considérée comme une marque qui jouit d'une notoriété importante, au bénéfice d'une protection renforcée pour les produits de mode concernés. A ce titre, la marque opposante bénéficierait donc d'un caractère distinctif accru et d'un champ de protection étendu.
8. L'Institut considère que cette question peut toutefois rester en l'espèce ouverte, car elle n'a guère de portée concrète dans le cas d'espèce. En effet, même en ne reconnaissant à la marque opposante qu'un champ de protection normal, l'opposition doit être admise comme on le verra ci-après.
9. 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).

Dans le cas présent, l'élément prédominant de la marque attaquée - « Rocha » - coïncide avec la marque opposante sur les cinq premières lettres qui sont identiques et dans le même ordre (**ROCHAS / Rocha**), ainsi que la même suite de voyelles (cf. consid. III. C. 7-8). Ceci constitue un élément fort de convergence, les éléments « ROCHAS » et « Rocha » étant ainsi très proches. L'absence de la lettre finale « S » dans l'élément « Rocha » de la marque attaquée n'est pas de nature à changer cette constatation ; en effet, son impact est minime dans la mesure où il s'agit d'une consonne placée en fin de signe, qui sera ainsi peu perceptible au niveau phonétique par rapport à l'importante concordance formée par les lettres qui la précèdent. Cette reprise est de nature à fonder de toute évidence un risque de confusion. En outre, les autres divergences contenues dans le signe attaqué ne permettent pas de changer cette constatation. En effet, ni l'élément « Gioielli » - de nature descriptive et laudative (cf. consid. III. C. 10) - ni la représentation des lettres « RG » (qui n'ont aucun sens mais seront perçues comme l'acronyme de « Rocha Gioielli » ; cf. consid. III. C. 10 supra) n'occultent la présence de l'élément verbal « Rocha » ni n'en modifient sa perception.

10. L'argument de la partie défenderesse selon lequel la manière dont la marque attaquée est présentée au public montre que la typographie, les couleurs, la mise en page et d'autres éléments de conception différencient clairement les deux logos et que les consommateurs peuvent facilement distinguer les deux marques, n'est pas pertinent. En effet, l'appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu'elles sont inscrites au registre et non sur leur utilisation (actuelle) dans le commerce (Directives, Partie 6, ch. 6.4.1).
11. Ainsi, en ayant le souvenir de la marque opposante, l'acquéreur d'un produit commercialisé sous la marque attaquée risque à l'évidence de l'attribuer au titulaire de la marque opposante. Dès lors que les marques coïncident dans leur élément essentiel et que les produits à prendre en considération sont identiques ou (fortement) similaires, il y a lieu d'admettre un risque de confusion direct entre les signes, même en prenant en compte un degré d'attention supposé légèrement plus élevé pour certains produits.
12. Par ailleurs, si le destinataire, vu le fait que la marque postérieure contient notamment l'élément supplémentaire « Gioielli », devait percevoir des divergences entre les marques en litige, il pourrait facilement penser à une variante de la marque de base ou à une marque de série et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu'il s'agit de produits fabriqués par le même titulaire que la marque opposante et qu'il s'agit d'une gamme de produits sous forme de bijoux ou de produits précieux, ce qui parle également en faveur d'un risque de confusion indirect, tout particulièrement pour les produits de la classe 14 (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.4.2).

13. L'opposition n° 104028 est donc bien fondée et l'enregistrement de la marque suisse attaquée n° 811459 "RG Rocha Gioielli ((fig.))" est révoqué pour les produits suivants :

Classe 14 : tous les produits revendus.

Classe 18 : tous les produits revendus.

Classe 25 : tous les produits revendus.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste acquise à l'Institut (art. 31 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur l'opposition, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens) (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. Les procédures d'opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition est admise dans son intégralité. La procédure a nécessité un seul échange d'écritures et il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut considère raisonnable d'allouer CHF 1'200.00 à titre de dépens. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la taxe d'opposition. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 2'000.00.

Pour ces motifs, il est

décidé :

1.

L'opposition n° **104028** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **811459"RG Rocha Gioielli ((fig.))"** est révoqué pour les produits suivants:

Classe 14 : tous les produits revendus.

Classe 18 : tous les produits revendus.

Classe 25 : tous les produits revendus

3.

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

4.

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

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties

Berne, le 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).