

Décision Procédure d'opposition n° 104140 dans la cause

Giorgio Armani S.p.A.
Via Borgonuovo 11
20121 Milano
IT-Italie

Partie opposante

représentée par

PRINS Intellectual Property SA
Case Postale 1767
1211 Genève 26

Marque suisse n° 556142 - AX

contre

Frongy Group GmbH
Anna-Neumann-Gasse 8
6005 Luzern

Partie défenderesse

Marque suisse n° 815031 - AX ((fig.))



L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application des art 51 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° 815031 - "AX ((fig.))" (ci-après: la marque attaquée) a été publié le 29.05.2024 dans Swissreg. Elle revendique les produits et services suivants:

Classe 18 : Leder, Lederimitationen; Tierhäute und -felle; Reisegepäck und Tragetaschen; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Halsbänder, Leinen und Decken für Tiere.

Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Classe 35 : Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten.

2. En date du 27.08.2024, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 556142 "AX" (ci-après : la marque opposante), enregistrée pour les produits et services suivants :

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés.

Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

Classe 24 : Tissus et produits textiles compris dans cette classe; couvertures de lit et de table.

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer.

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

4. Le 28.08.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Le 11.10.2024, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction, la partie défenderesse n'ayant pas présenté de prise de position dans le délai imparti.
6. Les arguments développés par la partie opposante seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l'art. 31 LPM, le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM. L'opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).
2. La marque attaquée a été déposée le 28.05.2024. La marque opposante est antérieure car elle a été déposée le 22.02.2007. 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 revendus relèvent de la même classe selon l'Arrangement de Nice ne préjuge pas d'une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu'une fonction d'aide purement formelle. La pratique a développé un certain nombre d'indices de l'existence ou non de la similarité (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).
2. La marque attaquée revendique les produits et services suivants :
Classe 18 : Leder, Lederimitationen; Tierhäute und -felle; Reisegepäck und Tragetaschen; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Halsbänder, Leinen und Decken für Tiere.
Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.
Classe 35 : Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten.
3. La marque opposante est enregistrée notamment pour les produits et services suivants :
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
4. A titre liminaire, l'Institut relève - de concert avec la partie opposante - que les marques en conflit désignent les intitulés officiels des classes de la Classification de Nice (cf. Accord de Nice sur la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, RS 0.232.112.8), selon l'édition en vigueur au moment de leur date de dépôt respective, à savoir la 9^{ème} édition pour la marque opposante (cf. <https://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/nice/fr/pdf/9frep1.pdf>, consulté le 28.01.2025) et la 12^{ème} édition pour la marque attaquée (cf. https://nclpub.wipo.int/enfr/?class_number=18&explanatory_notes=show&gors=&lang=fr&menulang=fr¬ion=class_headings&version=20240101, consulté le 28.01.2025).

5. Classe 18

Les libellés des deux marques sont quasiment identiques (seule leur formulation diffère légèrement) à l'exception des termes « *Halsbänder, Leinen und Decken für Tiere* » qui ne figurent pas dans les produits de la marque opposante. Il est toutefois à constater que ces produits contestés sont fortement similaires aux produits de la marque opposante « *fouets et sellerie* », dès lors qu'il s'agit dans les deux cas d'accessoires pour animaux qui peuvent être vendus dans les mêmes magasins spécialisés et s'adresser aux mêmes consommateurs.

6. Classe 25

Les produits contestés sont repris à l'identique dans le libellé de la marque opposante.

7. Classe 35

Les libellés des deux marques sont quasiment identiques (seule leur formulation diffère légèrement).

8. Il y a donc lieu de constater que les produits et services 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. En l'occurrence, le signe opposant est une marque verbale composée des lettres « AX ».
6. La marque attaquée est répertoriée dans Swissreg en tant que « AX » et se présente comme suit :



A titre liminaire, l'Institut rappelle que la saisie d'une demande de marque dans le système informatique de l'Institut est de nature purement technique et administrative. Elle ne dit rien sur l'étendue de la protection et ne peut pas non plus être utilisée pour obtenir des informations sur la compréhension du signe. Seule l'inscription au registre est déterminante pour la perception d'un signe ou pour la comparaison des signes (Directives, Partie 2, ch. 3.2.2 et Partie 6, ch. 6.3). Il s'ensuit qu'est sans importance le fait que la marque

attaquée soit enregistrée en tant que marque combinée (il en irait différemment s'il s'agissait d'un signe non-conventionnel) ou qu'elle soit intitulée « AX (fig.) ». Seule est déterminante la perception de ce signe par les destinataires des produits et services en cause.

La marque est constituée de trois lignes diagonales terminées par un empattement. Deux lignes de même longueur sont reliées entre elles à leur sommet et rappellent une lettre « V » inversée. Cette représentation correspond en outre à la lettre grecque lambda dans une écriture courante (cf. Décision du Tribunal de commerce du canton de Berne du 07.02.2022 [HG 21 10], consid. 4.23 ss, sous: <https://www.zsg-entscheide.apps.be.ch/tribunapublikation>). La marque comprend une troisième ligne qui est parallèle à la première et entrecoupée par la seconde en son milieu. Aucune couleur n'a été revendiquée.

7. Sur le plan visuel, en raison de l'omission de la barre transversale, il est peu probable que la lettre « A » soit perçue dans le signe attaqué (cf. décision HG 21 10, consid. 25.3). En outre, la troisième barre étant coupée en deux en son milieu et étant formée de deux parties distinctes, il est également peu probable que la lettre « X » soit perçue dans le signe attaqué, cette dernière étant formée habituellement de deux lignes obliques qui se croisent au centre (cf. [https://fr.wikipedia.org/wiki/X_\(lettre\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/X_(lettre)), consulté le 28.01.2025). Dans ces conditions, l'agencement des lignes demeure abstrait et elles ne sont pas facilement reconnaissables en tant que « AX » (cf. *a contrario* TAF B-7524/2016, consid. 7.2 – DIADORA / Dador Dry Waterwear [fig.] ; le consommateur moyen percevra ainsi la marque attaquée comme une marque purement figurative. On ne peut néanmoins exclure que le consommateur moyen, au prix d'un effort particulier, discerne deux lettres enlacées dans la marque attaquée et lise le signe attaqué en tant que « AX ». Dans cette mesure, on peut retenir une faible similarité visuelle.
8. Sur le plan auditif, aucune similarité ne peut être admise, si l'on retient que la marque attaquée est une marque figurative, celle-ci ne se prononçant pas. Si l'on admet en revanche que le signe opposé se lit comme « AX », il y a lieu de retenir que les signes en question sont identiques au niveau phonétique.
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, le terme « AX » n'a pas de signification en français, en allemand et en italien (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>, consultés le 28.01.2025). En anglais, le mot « ax » désigne une hache (cf. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ax> et <https://de.pons.com/text-%C3%BCbersetzung/englisch-franz%C3%B6sisch?q=ax>, consultés le 28.01.2025). Ce terme ne relève toutefois pas du vocabulaire de base anglais (cf. Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. neu bearbeitete Auflage, 2009 [Klett], consulté le 28.01.2025) et il est peu probable qu'il soit compris par le destinataire moyen suisse qui le percevra dès lors comme un terme de fantaisie. En tant qu'acronyme, les lettres « AX » peuvent avoir 28 significations selon le site www.acronymfinder.com, dont notamment « Axis, Armani Exchange, Anime Expo, Axiom, Accumulator », (cf. <https://www.acronymfinder.com/AX.html>, consulté le 28.01.2025). Toutefois rien ne permet de retenir que « AX » soit un acronyme usuel ou connu du public suisse. Partant, aucune similarité sur le plan sémantique ou conceptuel ne peut être retenue.
11. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les signes en présence ne présentent que de faibles similitudes visuelles voire auditives 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 et services 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, généralement essayés avant l'achat et 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, les lettres « AX » n'ont, ni en tant que telles, ni comme acronyme, aucune signification perceptible par le consommateur visé (consid. III. C. 10). Ce consommateur ne saurait en particulier pas les relier aux produits et services revendus ou à une qualité qui leur serait prêtée. L'Institut rappelle également que selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, 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.]).
7. La partie opposante fait valoir que la société Giorgio Armani S.P.A., titulaire de la marque, est une maison de mode italienne de renommée mondiale qui se spécialise dans les vêtements prêts à porter, les accessoires, les lunettes de soleil, les cosmétiques et les parfums pour hommes et femmes et qu'elle est l'une des marques de vêtements les plus étendues au monde aujourd'hui. Elle a lancé en 1991 sous l'acronyme « AX » une ligne « street wear » destinée à un public jeune et vendue essentiellement en ligne. Selon elle, il s'agit d'une marque prédominante et réputée de « street wear », comme en atteste le nombre de saisies douanières d'objets issus de la contrefaçon pour cette marque. Selon elle, la marque opposante est donc non seulement ancienne, mais dispose également d'un degré important de reconnaissance dans le milieu économique concerné, justifiant de lui reconnaître un champ de protection élargi.
8. Les marques connues bénéficient d'un champ de protection accru. Quiconque prétend que sa marque dispose d'un champ de protection accru doit le rendre vraisemblable en produisant des moyens de preuve qui illustrent de l'intensité de l'usage de sa marque sur le marché (voir en ce sens : TAF B-5659/2018,

consid. 6.1.3.1 et 6.1.3.3 - RICHARD MILLE/Richard Man [fig.]). Si l'Institut ne dispose pas d'éléments indiquant que la marque opposante est connue, il ne tient pas compte de cet argument. Ainsi, si l'opposant ne parvient pas à démontrer de manière suffisante que sa marque est connue, il doit en supporter les conséquences et l'Institut se basera sur le caractère distinctif originaire de la marque (Directives, Partie 6, ch. 6.7 ; cf. également TAF B-5659/2018, consid. 6.3.8 - RICHARD MILLE/Richard Man [fig.]).

9. En l'espèce, la partie opposante n'a soumis aucune preuve faisant état de volumes de vente importants ou de dépenses publicitaires intenses, et par conséquent n'a pas démontré que sa marque est connue. Rien ne permet par ailleurs d'affirmer que c'est un fait notoire que la marque opposante est connue du public en Suisse. Dès lors, un caractère distinctif accru ne peut être pris en compte. L'Institut rappelle en outre que la procédure d'opposition ne prend pas en compte toute une série de questions susceptibles de jouer un rôle important dans l'établissement du bien-fondé définitif d'un droit à la marque. Au regard de ces principes, les arguments avancés par les parties sont principalement limités aux questions juridiques du droit des marques en rapport avec le risque de confusion. Il n'est pas tenu compte des arguments sortant de ce cadre (p. ex. des arguments relevant du droit de la concurrence déloyale, du droit des raisons de commerce, du droit au nom) (cf. TAF B-3012/2012, consid. 6.4.2.1 –PALLAS / Pallas Seminare [fig.]; voir ég. Directives, Partie 6, ch. 1). En l'espèce, le fait que la partie opposante ait réalisé des saisies douanières ne permet pas de préjuger d'un caractère distinctif accru.
10. Par conséquent, il y a lieu de retenir que la marque opposante dispose d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec les produits et services à prendre en considération.
11. Selon la doctrine et la jurisprudence constante, la reprise complète d'une marque ou d'un de ses éléments essentiels engendre une similarité des signes et est de nature à fonder un risque de confusion (cf. par exemple TAF B-8468/2010, consid. 6.2 – TORRES / TORRE SARACENA; TAF B-4151/2009, consid. 8.3 – GOLAY / Golay Spierer [fig.]). On rappellera également que le fait d'ajouter et d'enlever des éléments à l'élément distinctif principal d'une marque est insuffisant à éviter un risque de confusion s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible et déterminante le signe considéré dans son ensemble et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.3 et références jurisprudentielles citées).
12. En l'occurrence, il faut toutefois relever qu'au vu de son graphisme particulier, la marque attaquée sera davantage perçue comme une marque figurative composée de lignes diagonales que comme une marque combinée comprenant les lettres « AX » (cf. consid. III. C. 7). En outre, l'Institut rappelle que les marques verbales pures sont protégées dans toutes les formes de reproduction usuelle dans le commerce, y compris les types et tailles de polices de caractères courants, l'italique et le gras, les variantes en majuscules et en minuscules (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1). Or en l'espèce, même dans l'hypothèse peu probable où la marque attaquée serait lue en tant que « AX », il convient de relever que l'omission de la barre transversale et la coupure d'une barre oblique ne correspondent à aucune police de caractères courants des lettres « A » et « X ». Ces altérations graphiques modifient ainsi l'impression d'ensemble de manière significative et sont suffisantes pour éliminer un risque de confusion. L'Institut rappelle également qu'en présence de signes brefs, de sigles ou d'acronymes, de petits changements sont déjà susceptibles d'écarter tout risque de confusion (cf. TAF B-4379/2019, consid. 8.3.4 - SR [fig.] / S R SMART RIDER [fig.]).
13. En résumé, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante, les différences constatées entre les signes en présence sont suffisantes pour éliminer un risque de confusion. En outre, même dans le cas de produits et services identiques ou fortement similaires, un simple risque de confusion éloigné ne constitue pas en soi un risque de confusion au sens de l'art. 3 LPM. Il faut au contraire qu'il existe un risque réel de confusion dans l'esprit du public (cf. TAF B-1105/2021, consid. 7.1 - Kris [fig.] / KISS).
14. La partie opposante fait valoir qu'elle dispose d'une série de marques comprenant l'acronyme « AX » (enregistrements suisses Nos. 438920, 585967 et enregistrement international No. 1626068) et que la présence d'une marque de tiers pour le même acronyme, même avec une stylisation différente, doit donc être perçue comme un risque de fausse association devant être assimilé à un risque de confusion indirect.
15. Il convient de relever que le fait que la marque opposante fasse partie d'une série de marques protégées en Suisse ne saurait constituer un indice propre à renseigner sur sa perception et son degré de connaissance par les destinataires des services à prendre en considération. En effet, pour être considérée comme une marque de série, une marque doit être présente sur le marché et connue à ce titre du public suisse (cf.

EUGEN MARBACH, Markenrecht, in : von Büren/David [édit.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, 2e éd. 2009, n° 966 ; GALLUS JOLLER, in : M. Noth / G. Bühler / F. Thouvenin (édit.), SHK, Markenschutzgesetz (MSchG), 2ème éd., Berne 2017 art. 3 LPM n° 26). Il ne peut d'emblée être conclu à une marque de série uniquement sur la base de la situation aux registres. La présence de marques dans le registre ne reflète pas nécessairement la situation réelle, dans la mesure où il n'est pas certain que ces marques soient utilisées en Suisse. En effet, selon l'expérience, les marques enregistrées ne sont pas toutes utilisées. Seules les marques véritablement utilisées sur le marché et qui sont connues des consommateurs sont donc propres à justifier l'existence d'une marque de série (cf. TAF B-7468/2007, consid. 5.2 – Seven / Seven for all mankind). Ainsi, le fait de citer trois autres marques ne permet pas de conclure à l'existence d'une marque de série pour le terme « AX » en relation avec les produits et services à prendre en considération

16. Enfin, 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. 12 ss). Il ne sera ainsi pas enclin à établir une association entre les marques et leur titulaire.
17. L'opposition n° 104140 est donc mal fondée.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste acquise à l'Institut (art. 31 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur l'opposition, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens). Si l'opposition n'est que partiellement admise, la taxe d'opposition est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés. Si le défendeur n'a ni répondu, ni participé d'une autre manière à la procédure, il ne se verra pas allouer de dépens, même s'il obtient gain de cause (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. Les procédures d'opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition est rejetée. La procédure a nécessité un seul échange d'écritures, à savoir le mémoire d'opposition, et il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. Comme la partie défenderesse n'a pas présenté de réponse, il n'y a pas lieu de lui attribuer des dépens. La taxe d'opposition est supportée par la partie opposante.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **104140** est rejetée.

2.

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

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 3 février 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).