

Décision Procédure d'opposition n° 104061 dans la cause

IGS AG
Roosstrasse 53
8832 Wollerau

Partie opposante

représentée par

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

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

CARAT 

contre

SWB Swiss Watch Brands GmbH
Bederstrasse 28
8002 Zürich

Partie défenderesse

représentée par

Schluep | Degen Rechtsanwälte
Falkenplatz 7
P. O. Box
3001 Bern

CART 

Marque suisse n° 812994 - CART ((fig.))

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application de l'art 31 ss. en relation avec l'art. 3 de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), l'art. 20 ss. de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), l'art. 1 ss. de l'Ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que l'art. 1 ss. de Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement de la marque suisse n° 812994 - "CART ((fig.))" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 15.04.2024 dans Swissreg. Il revendique les produits suivants :

Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins à bijoux; pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); horlogerie et instruments chronométriques à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, montres-bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que parties et accessoires pour les produits précités à savoir aiguilles, ancras, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.

2. Le 02.07.2024, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 714700 "CARAT ((fig.))" (ci-après : la marque opposante), enregistrée pour les produits et services suivants :

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

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

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

4. Le 03.07.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Le 02.08.2024, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti. Elle a notamment invoqué la faiblesse du signe opposant.
6. Le 06.08.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
7. Le 05.09.2024, la partie opposante a présenté une réplique dans le délai imparti.
8. Le 09.09.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
9. Le 21.10.2024, la défenderesse n'ayant pas répondu dans le délai imparti, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
10. Les arguments des parties, dans la mesure où ils seront décisifs, seront pris en compte dans les considérants suivants.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l'art. 31 LPM, le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM. L'opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).
2. La marque attaquée a été déposée le 25.11.2023. La marque opposante est antérieure car elle a été déposée le 13.03.2018. L'opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM) et la taxe d'opposition a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.

III. Examen matériel

A. Motifs d'opposition

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

B. Comparaison des produits et des services

- Des produits et/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 (Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).
- 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).
- La marque attaquée revendique les produits suivants :

Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins à bijoux; pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); horlogerie et instruments chronométriques à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, montres-bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que parties et accessoires pour les produits précités à savoir aiguilles, ancrs, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.

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

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

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

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

- Les produits contestés de la classe 14 « produits en ces matières [en métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué compris dans cette classe à savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins à bijoux; pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); horlogerie et instruments chronométriques à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, montres-bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que parties et accessoires pour les produits précités à savoir aiguilles, ancrs, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie » se retrouvent en partie à l'identique et/ou sont en partie compris dans les termes du libellé de la classe 14 de la marque opposante « bijoux en métal précieux et plaqué or, montres et pierres précieuses » de la marque opposante. Pour les produits qui ne le seraient

pas, tels que « *bijouterie* » (autres que « *bijoux en métal précieux et plaqué or* »), « *joaillerie* », « *pierres semi-précieuses* », « *horlogerie et instruments chronométriques* » (autre que « *montres* ») ainsi que les différents produits en métaux précieux et leurs alliages, ils sont similaires de par leur nature, leur but, leur utilisation, le savoir-faire qu'ils nécessitent. Ils peuvent aussi être en compétition, suivre les mêmes voies de distribution et viser les mêmes destinataires. Ces produits sont donc en partie identiques et en partie très similaires.

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

6. Il est à constater que les produits en question sont en partie identiques et très similaires et en partie différents.
7. En ce qui concerne les produits différents, soit en classe 14 « *métaux précieux et leurs alliages* », l'opposition est déjà à rejeter à ce stade. En effet, lorsque la condition de la similarité des produits ou des services n'est pas remplie, le risque de confusion doit être exclu et la similarité des signes ne doit plus être examinée (Directives, Partie 6, ch. 6.5 ; TAF, B-644/2011, cons. 4 – *Dole [fig.] / Dole [fig.]*).
8. Il convient ensuite 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. S'agissant des signes combinés, il faut examiner de cas en cas si la partie verbale ou la partie figurative d'une marque combinée domine ou est d'une importance décisive. C'est également l'impression d'ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Le schématisme est à bannir et ni l'élément verbal ni l'élément figuratif ne sont présumés être prépondérants. Il faut en effet déterminer concrètement le caractère distinctif des différents éléments. Si l'élément graphique n'est qu'un ajout figuratif sans importance, il peut être écarté (Directives, Partie 6, ch. 6.3.3).
3. La marque opposante est une marque combinée composée d'un élément verbal « *CARAT* » et d'un élément figuratif. L'élément verbal est présenté dans une écriture légèrement stylisée et proche d'une écriture standard pour les lettres « *C* », « *R* » et « *T* ». En ce qui concerne les lettres « *A* », elles sont représentées sous la forme d'un circonflexe avec un point au milieu (à la place de la barre horizontale habituelle). En observant attentivement le signe, il apparaît que le « *point* » des lettres « *A* » est en fait un petit carré posé sur un angle. L'élément figuratif est composé d'une forme générale carrée et noire posée sur un angle et traversée par des barres blanches laissant apparaître des sortes d'étoiles en contraste (noir et blanc) ; un carré noir posé sur un angle est représenté dans la partie centrale de cet élément figuratif. L'élément figuratif est placé à la suite de « *CARAT* » sur la même ligne et il est d'une taille un peu plus grande qu'une lettre du mot précédent.
4. La marque contestée est une marque combinée composée d'un élément verbal « *CART* ». Les lettres « *AR* » sont proches d'une écriture majuscule standard en gras et en noir. Elles sont légèrement stylisées. La lettre « *C* » d'attaque est très stylisée dans le sens qu'elle ressemble à une sorte de « *crochet* » dans sa partie supérieure, et, dans sa partie inférieure, elle forme un trait de soulignement du signe sur toute sa

longueur. La lettre finale « T » est également très stylisée dans la mesure où la barre horizontale du « T » se prolonge sur la gauche de sorte à couvrir une partie du signe dans sa partie supérieure (jusqu'à la séparation du « A » et du « R »). Les lettres « C » et « T » sont de plus grande dimension que les lettres « A » et « R » et les encadre en quelque sorte. Il y a lieu de remarquer qu'il est possible de voir une sorte de « *forme de luge stylisée* » de profil au vu de la spécificité des lettres « C » et « T » décrites ci-dessus, en particulier le « C » ressemblant à la partie antérieure d'une luge (courbure).

5. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils partagent les lettres « CART » (« **CARAT** » / « **CART** »). Les signes ont quatre lettres en commun et dans le même ordre. Les écritures divergent toutefois de manière assez importante (voir description de signes faite ci-dessus, cons. 3 et 4). En particulier, les lettres « A » de la marque opposante ainsi que les lettres « C » et « T » de la marque contestée s'écartent d'une écriture standard. Il y a lieu de mentionner également la présence d'un élément figuratif et d'une lettre supplémentaire (« A ») dans le signe opposant. L'impression d'ensemble visuelle des signes est assez différente en ce sens que les quatre lettres du signe opposant sont de la même taille, ce qui confère une certaine homogénéité à l'élément verbal de cette marque, alors que le signe contesté se caractérise par ses deux lettres surdimensionnées (« C » et « T ») ainsi que par leurs prolongements respectifs sous la forme d'un trait horizontal dans la partie inférieure et dans la partie supérieure du signe ainsi que par la partie courbée du « C » pouvant évoquer une luge.
6. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « c a r » et divergent dans la mesure du son des lettres supplémentaires de chacun des signes (« . . . a . » / « . . . t »). Il est raisonnable de penser que le public va percevoir le mot « carat » dans le signe opposant et le mot « cart » dans le signe contesté. Dans cette approche, la lettre « t » du signe opposant serait donc en principe muette alors que la lettre « t » du signe contesté serait en principe sonore (**c a r a** / **c a r t**). La suite des voyelles, la cadence et les syllabes diffèrent dans la mesure où le signe opposant dispose d'une voyelle supplémentaire : « ca-ra » / « car » ; « a-a » / « a ». Bien que la suite des consonnes soit la même (« c . r . t » / « c . r t »), sa prise en compte ne paraît pas très pertinente dans le cas d'espèce. L'impression phonétique d'ensemble semble en effet plus influencée par la voyelle supplémentaire du signe opposant et par la divergence entre le « t » muet du signe opposant et le « t » sonore du signe contesté.
7. Comme le destinataire moyen de la marque retravaille dans ses pensées, parfois inconsciemment, ce qu'il lit ou entend, le sens d'une marque verbale est aussi déterminant pour l'impression d'ensemble. 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).
8. Sur le plan conceptuel ou du contenu sémantique, la marque opposante contient le mot « CARAT ». Ce mot signifie « *chaque vingt-quatrième d'or fin contenu dans une quantité d'or* » (« or à dix-huit carats ») ; en métrologie (« *carat métrique* »), il renvoie à une « *unité de mesure de masse valant 0,2 gramme, utilisée dans le commerce des pierres précieuses en particulier le diamant, et des perles* » (« *perle, diamant de dix carats* ») ; il s'agit également d'une locution familière signifiant « *dernière limite* », (« *dernier carat* ») (Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française). L'élément figuratif de la marque opposante ne véhicule pas de signification particulière.
9. Le mot « CART » du signe contesté est un terme anglais qui signifie « *charrette* », « *cariole* », « *chariot* ». Il est utilisé dans des expressions telles que « *cart horse* » (cheval de trait), « *go-cart* » (kart), « *go-cart-racing* » (<https://dictionnaire.reverso.net/anglais-francais/cart/forced>). Il est raisonnable de penser qu'il fait partie du langage courant au vu des expressions citées. Il est d'ailleurs aussi le pendant du terme français « kart » (anglicisme) qui désigne un « *petit véhicule automobile de compétition, sans carrosserie, ni boîte de vitesses, ni suspension* » - « *course de karts* » (<https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp>).
10. Il est à noter également que le mot « CART » correspond à un nom de famille. Il n'est toutefois porté que par 87 personnes en Suisse (cf. Statistique des noms de famille de la population résidente suisse, disponible sous <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/naissances-deces/noms-suisse.assetdetail.32208756.html> [consultée le 4 février 2025]). Il n'apparaît pas que ce patronyme soit courant en Suisse, de sorte que le public pertinent ne percevra pas ce terme dans cette acception.
11. Les signes ne présentent donc pas de similarité conceptuelle ou de contenu sémantique similaire. Au

contraire, le signe opposant peut véhiculer un sens (concept de « carat ») qui ne se retrouve pas dans le signe contesté, qui peut, lui, véhiculer un autre sens (concept de « cart »).

12. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de similitudes visuelles et auditives entre les signes et de déterminer si elles sont de nature à fonder un risque de confusion.

D. Risque de confusion

1. Il y a risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction distinctive de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou services sur lesquels est apposé l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 6, ch. 6.4.1).
2. L'appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d'une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La mesure de la différence dépend, d'une part, de l'étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d'autre part, des catégories de produits ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées (Directives, Partie 6, ch. 6.5).
3. Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 6, ch. 6.5). En l'espèce, les produits sont identiques et très similaires. Il sied donc d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.
4. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d'avis que pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 6, ch. 6.6). Les produits de la classe 14 sont des articles de joaillerie, de bijouterie, d'horlogerie, des pierres précieuses. Il peut s'agir d'objets chers et de luxe et par conséquent faire l'objet d'une attention particulière de la part du consommateur. Il peut cependant aussi s'agir d'articles bon marché tels que des accessoires de mode ou des objets de consommation relativement courante en rapport avec lesquels le degré d'attention est supposé être moyen (TAF, B-4260/2010, cons. 7 – *Bally / BALU*). Il est à noter que la jurisprudence a quelque peu relativisé cette approche en rapport avec des montres pour lesquelles on peut s'attendre à un degré d'attention quelque peu élevé (TF, 4A_651/2018 – cons. 3.3.2 – *Gycline Watch SA, Biel / Armani S.p.A. IT-Milano*). Le degré d'attention est donc supposé être moyen, normal voire quelque peu élevé.
5. Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif, le domaine de similitude protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante (Directives, Partie 6, ch. 6.7). Il convient à ce propos de rappeler que le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d'un signe du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s'étend pas à l'élément appartenant au domaine public. Ce principe s'applique aussi pour les marques fortes. Pour qu'un risque de confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
6. En l'espèce, l'élément verbal « CARAT » contenu dans la marque opposante renvoie à une unité de mesure courante dans le domaine de l'or et du commerce des pierres précieuses en particulier du diamant et des perles. Ce mot constitue une indication banale en rapport avec les produits en cause dans le cas présent (produits de la marque opposante et produits contestés identiques et très similaires) et il appartient

donc au domaine public. Les produits horlogers sont également concernés car ceux-ci peuvent être constitués d'éléments pour lesquels le mot « carat » est largement utilisé et donc banal (« *montre en or 18 carats* » par exemple). La marque opposante ne se limite toutefois pas au seul élément verbal. Elle comporte une partie figurative qui se compose d'une écriture légèrement stylisée et d'un élément purement figuratif (voir description du signe ci-dessus, III., C., 3). Ces éléments figuratifs n'ont pas de contenu sémantique particulier et sont distinctifs. Ils sont bien perceptibles et influencent l'impression d'ensemble du signe. En tenant compte de cette partie figurative, la marque opposante dispose donc, dans son ensemble, d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.

7. Les produits sont en partie identiques et en partie très similaires. Les signes présentent des similitudes visuelles et auditives. Le champ de protection de la marque opposante est normal. Le degré d'attention est donc supposé être moyen, normal voire quelque peu élevé. Le fait que les marques présentent un certain degré de similarité dans la mesure des lettres « cart » n'est pas de nature à fonder un risque de confusion in casu. La similarité constatée est en effet en grande partie relativisée, pour ne pas dire neutralisée, par leur sens divergent. A cela s'ajoute les divergences visuelles et auditives décrites dans la comparaison des signes. Il convient aussi de remarquer que la partie verbale des signes est courte. Des mots courts sont visuellement et auditivement frappants et seront donc plus facilement assimilés que des mots longs. Le danger que le public ne perçoive pas de différence est ainsi réduit et c'est pourquoi des confusions résultant de l'écoute ou de la lecture ne se produisent que rarement en présence de signes courts (ATF 122 III 377, cons. 2b – *BOSS / BOKS*; TF, sic ! 2011, 666, cons. 5.1 avec réf. – *R RSW Rama Swiss Watch [fig.] / RAM Swiss Watch AG*; TF, sic! 2022, 34, cons. 6.6.2.1 – *Telico Holding / Tell et al.*). Enfin, bien qu'il soit généralement admis que les éléments faibles ou descriptifs peuvent aussi influencer l'impression d'ensemble qui se dégage d'une marque (TAF, B-5629/2018, cons. 5.1.1 et réf. – *RICHARD MILLE / Richard Man [fig]*), il est à mentionner que la partie distinctive ou la plus distinctive de la marque opposante n'est pas déterminée par le mot « CARAT » mais par l'ensemble des éléments figuratifs de cette marque (voir ci-dessus cons. 6), ce qui renforce leur impact sur l'impression d'ensemble du signe et les points de divergence d'avec le signe contesté.
8. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de risque de confusion de la part du consommateur, même en prenant en compte l'effet interactif dû à l'identité ou la forte similarité des produits. Le consommateur ne sera pas non plus amené à penser à une variante de la marque de base ou à une série de marques en attribuant les signes en conflit au même titulaire ou à un groupe d'entreprises liées. Il n'y a donc pas non plus de risque de confusion indirect.
9. L'opposante, dans sa réplique, a invoqué l'absence de bonne foi de la déposante (défenderesse). En particulier, elle prétend avoir des raisons de penser que la déposante cherche plutôt à enregistrer pour la onzième fois depuis 2017 (annexe 1) le patronyme Robert Cart, un horloger spécialiste de mouvements à complication ayant vécu entre 1871 et 1964. Onze des sociétés ayant déposé des marques CART ou ROBERT CART listées entre 2017 et 2024 posséderaient une adresse identique à celle du titulaire de la marque contestée (SWB Swiss Watch Brand GmbH). L'opposante prétend également qu'en une année, soit du 5 septembre 2023 au 5 septembre 2024, la partie défenderesse aurait procédé à pas moins de 97 dépôts de marques en Suisse qui correspondent presque toutes à des marques abandonnées, sans qu'il soit possible, avec une recherche internet rapide, de déceler un seul usage d'une de ces marques (annexe 2). En appui de ses allégations, l'opposante a présenté deux listes :
 - liste des dépôts de la marque CART en classe 14 en Suisse (annexe 1),
 - liste des marques déposées depuis le 5 septembre 2023 par la défenderesse (annexe 2).
10. L'opposante invoque que l'interdiction de l'abus de droit est un principe qui s'applique à l'ensemble de l'ordre juridique. Il apparaît évident pour elle que les dépôts effectués par la déposante et ses différentes entités sont abusifs, avec pour seul but la revente des droits à des tiers et non celui, pourtant clairement mentionné dans la LPM, d'utiliser la marque pour ses propres produits ou services.
11. L'Institut rappelle que la procédure d'opposition est en rapport avec un registre. Elle doit par conséquent être aussi simple, rapide et bon marché que possible. Il s'agit à cet égard d'une procédure sommaire qui revêt un caractère abstrait et schématique et qui n'est pas adaptée lorsqu'il faut clarifier des états de fait complexes. Selon l'art. 31 LPM, l'objet de la procédure d'opposition est d'examiner si les conditions énumérées à l'art. 3 LPM sont réunies pour exclure une marque de la protection. Seule une comparaison

des deux marques telles qu'elles sont enregistrées permet de répondre à cette question, étant entendu que les circonstances à établir (comme la connaissance de la marque antérieure) ne peuvent être prises en considération que si des faits importants qui sont notoires, incontestés ou qui ont été rendus vraisemblables sont en jeu. En revanche, 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 ou du droit contractuel) (Directives, Partie 6, 1.).

12. Il est vrai que l'interdiction de l'abus de droit, qui est une facette du principe de la bonne foi, est un principe qui s'applique à l'ensemble de l'ordre juridique. En raison toutefois de l'objet limité du litige, l'interdiction de l'abus de droit en procédure d'opposition ne peut toutefois être invoqué qu'en relation avec les arguments qui peuvent être avancés dans le cadre de cette procédure (TAF, B-5129/2016, cons. 5 – *Chrom-Optics / CHROM-OPTICS*). Il n'est pas possible, en procédure d'opposition, d'invoquer l'abus de droit que constituerait l'enregistrement d'une marque défensive (TAF, B-1251/2015, cons. 10 – *SKY, SKY TV / skybranding*; TAF, B-2165/2018, cons. 2.2 – *Hero [fig.] / Heera [fig.]*). De même, il n'est pas possible, en procédure d'opposition, d'invoquer l'abus de droit que constituerait le dépôt de marques dans le seul but de la revente des droits à des tiers.
13. L'opposition n° 104061 est donc mal fondée.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste acquise à l'Institut (art. 31 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur l'opposition, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens) (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. Les procédures d'opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition est rejetée dans son intégralité. La procédure a nécessité deux échanges d'écritures. Toutefois, il y a lieu de prendre en compte que la défenderesse n'a pas utilisé le délai qui lui était imparti pour présenter une duplique. Par conséquent, l'Institut considère raisonnable d'indemniser la défenderesse uniquement pour la réponse et d'allouer ainsi CHF 1'200.00 à titre de dépens. La taxe d'opposition reste à la charge de la partie opposante. La partie défenderesse obtient donc une indemnisation de CHF 1'200.00 à charge de la partie opposante.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **104061** est rejetée.

2.

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

3.

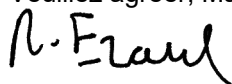
Il est mis à la charge de la partie opposante le paiement à la partie défenderesse de CHF 1'200.00 à titre de dépens.

4.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties

Berne, le 4 février 2025

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Raoul Erard

Indication des voies de droit:

La présente décision peut faire l'objet d'un recours écrit auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale 9023, St-Gall, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le délai de recours est observé lorsque le recours est remis au Tribunal administratif fédéral ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle suisse; il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être joints pour autant qu'elles soient en mains de la partie recourante (art. 52 al. 1 PA).