

Décision Procédure d'opposition n° 104013 dans la cause

"Gexist" - Daniel Gex
Rue des Cèdres 9
1920 Martigny

Partie opposante

représentée par

Bugnion S.A.
10, route de Florissant
Case postale 375
1211 Genève 12

Marque suisse n° 798511 - Edelweiss ((fig.))



contre

Edelweiss Concept GmbH
Baarerstrasse 79
6300 Zug

Partie défenderesse

représentée par

Domenig & Partner Rechtsanwälte AG
Laupenstrasse 1
Postfach
3001 Bern

Marque suisse n° 810958 - Edelweiss Concept GmbH ((fig.))



Edelweiss Concept GmbH

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 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des 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° 810958 - "Edelweiss Concept GmbH ((fig.))" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 4 mars 2024 dans Swissreg. La marque revendique entre autres les produits et services suivants :

Classe 14 : Uhren.

Classe 35 : Werbung.

2. Le 4 juin 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 la marque suisse n° 798511 "Edelweiss ((fig.))" (ci-après marque opposante), enregistrée notamment pour les produits et services suivants :

Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, boîtes à bijoux, boîtes en métaux précieux, boutons de manchettes, articles de bijouterie, anneaux (bijouterie), bagues (bijouterie), bracelets (bijouterie), broches (bijouterie), chaînes (bijouterie), diamants, épingles de cravates, figurines en métaux précieux, porte-clefs de fantaisie, porte-clés en métaux précieux, bijoux de fantaisie, colliers (bijouterie), boucles d'oreilles, pierres précieuses et semi-précieuses.

Classe 35 : Vente au détail; vente au détail par voie électronique (également par réseaux informatiques globaux); services de vente au détail ou en gros, y compris en ligne, proposant des articles de joaillerie et de bijouterie, des boîtes à bijoux, boîtes en métaux précieux, boutons de manchettes, articles de bijouterie, anneaux (bijouterie), bagues (bijouterie), bracelets (bijouterie), broches (bijouterie), chaînes (bijouterie), diamants, épingles de cravates, figurines en métaux précieux, porte-clefs de fantaisie, porte-clés en métaux précieux, bijoux de fantaisie, colliers (bijouterie), boucles d'oreilles et des pierres précieuses et semi-précieuses; services de commerce électronique (e-commerce), à savoir mise à disposition d'informations sur des produits par réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; mise à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; promotion des ventes pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d'intermédiation commerciale; services de préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de magasins en ligne.

4. Par courrier du 6 juin 2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai au 8 juillet 2024 à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. La partie défenderesse a présenté, par courrier du 9 septembre 2024, une prise de position dans le délai imparti, prolongé à deux reprises les 8 juillet et 8 août 2024.
6. Par courrier du 11 septembre 2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai au 11 octobre 2024 à la partie opposante pour présenter une réplique.
7. Par courrier du 9 octobre 2024, la partie opposante a renoncé à déposer une réplique.
8. Le 10 octobre 2024, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
9. Les arguments des parties, dans la mesure où ils sont décisifs, seront pris en compte dans les considérants suivants.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

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).

La marque attaquée a été déposée le 19 février 2024. La marque opposante est antérieure, car elle a été déposée le 2 mai 2023. 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 d'opposition. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.

III. Examen matériel

A. Motifs d'opposition

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

B. Comparaison des produits et services

1. Des produits ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu'ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu'ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique des marques. Le fait que les produits ou les services revendiqués relèvent de la même classe selon l'Arrangement de Nice ne préjuge pas d'une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu'une fonction d'aide purement formelle. La pratique a développé un certain nombre d'indices de l'existence ou non de la similarité (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).

2. La marque attaquée revendique les produits et services suivants :

Classe 14 : Uhren.

Classe 35 : Werbung.

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

Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, boîtes à bijoux, boîtes en métaux précieux, boutons de manchettes, articles de bijouterie, anneaux (bijouterie), bagues (bijouterie), bracelets (bijouterie), broches (bijouterie), chaînes (bijouterie), diamants, épingles de cravates, figurines en métaux précieux, porte-clefs de fantaisie, porte-clés en métaux précieux, bijoux de fantaisie, colliers (bijouterie), boucles d'oreilles, pierres précieuses et semi-précieuses.

Classe 35 : Vente au détail; vente au détail par voie électronique (également par réseaux informatiques globaux); services de vente au détail ou en gros, y compris en ligne, proposant des articles de joaillerie et de bijouterie, des boîtes à bijoux, boîtes en métaux précieux, boutons de manchettes, articles de bijouterie, anneaux (bijouterie), bagues (bijouterie), bracelets (bijouterie), broches (bijouterie), chaînes (bijouterie), diamants, épingles de cravates, figurines en métaux précieux, porte-clefs de fantaisie, porte-clés en métaux précieux, bijoux de fantaisie, colliers (bijouterie), boucles d'oreilles et des pierres précieuses et semi-précieuses; services de commerce électronique (e-commerce), à savoir mise à disposition d'informations sur des produits par réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; mise à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; promotion des ventes pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d'intermédiation commerciale; services de préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de magasins en ligne.

Classe 14 :

4. Les produits contestés de la classe 14 sont des montres (« Uhren »).

A juste titre, la partie défenderesse relève que la marque opposante n'est pas enregistrée en relation avec

des montres en classe 14. Elle perd toutefois de vue que le champ de protection d'une marque ne s'étend pas uniquement aux produits ou services identiques, mais également aux produits et services *similaires*. Par ailleurs, l'Institut examine la similarité des produits et services uniquement à la lumière de ceux figurant dans le registre des marques en conflit. Aussi peu importe-t-il que la partie opposante soit titulaire d'autres marques enregistrées pour des montres ou que cette dernière n'utilise pas la marque opposante en relation avec des montres ou qu'elle en ait l'intention (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.1).

La jurisprudence constante admet la similarité entre les montres attaquées et les articles de bijouterie et de joaillerie de la marque opposante (cf. TAF B-4408/2022, consid. 6.3.3 et la jurisprudence citée – LONGINES [fig.] / LOSENGS [fig.]).

Classe 35 :

5. Le service contesté de la classe 35 « *Werbung* » (publicité) couvrent les services de la marque opposante « *mise à disposition d'informations sur des produits par réseaux de communication à des fins de publicité, promotion des ventes pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique* ». L'identité doit ainsi être retenue dans la mesure où les services de la marque opposante se retrouve dans l'intitulé plus large de la marque attaquée ; pour les autres services couverts par la marque attaquée, la jurisprudence reconnaît la similarité (cf. TAF B-1778/2019, consid. 5.3.2 – PYRAT / thePirate.com [fig.] et tP thePirate.com [fig.]).
6. Il ressort de ce qui précède que les produits en question sont similaires et que les services sont identiques ou similaires.

D. 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'espèce, il s'agit de comparer deux marques combinées qui se présentent comme suit :



Marque opposante



Edelweiss Concept GmbH

Marque attaquée

3. L'impression d'ensemble des marques verbales 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 pour les marques verbales (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).
4. S'agissant des signes combinés, il faut examiner de cas en cas si la partie verbale ou la partie figurative d'une marque combinée domine ou est d'une importance décisive. C'est également l'impression d'ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Le schématisme est à bannir et ni l'élément verbal ni l'élément figuratif ne sont présumés être prépondérants. Il faut en effet déterminer concrètement le caractère distinctif des différents éléments. Si l'élément graphique n'est qu'un ajout figuratif sans importance, il peut être écarté (Directives, Partie 6, ch. 6.3.3).
5. La marque opposante est composée de l'élément verbal « Edelweiss », écrit dans une police simple, en italique et avec des lettres liées. Un élément figuratif est placé au-dessus du mot « Edelweiss ». Cet

élément représente une fleur, accompagnée en arrière-plan d'une silhouette de montagne. La fleur correspond à la représentation habituelle de l'edelweiss, reconnaissable à ses nombreux pétales fins et à ses capitules centraux. Les traits de la montagne évoquent, quant à eux, la silhouette du Cervin. Aucune couleur n'a été revendiquée.

6. La marque attaquée, pour sa part, inclut l'élément verbal « Edelweiss Concept GmbH » et un élément figuratif positionné au-dessus. Ce dernier illustre une étoile stylisée, composée de quatre grandes branches et d'une petite branche supplémentaire entre deux des grandes. Une ligne transversale traverse l'étoile, la divisant en deux parties : d'un côté, trois branches (deux grandes et une petite) et, de l'autre, deux grandes branches. La ligne transversale forme une pointe en son centre. Aucune couleur n'a été revendiquée.
 7. Il convient de constater que les deux marques coïncident sur l'élément « Edelweiss ». Dans chacun des signes opposés, cet élément est visuellement et phonétiquement bien visible. Les autres éléments des signes (la représentation figurative d'un edelweiss et la silhouette de montagne pour la marque opposante et, pour la marque attaquée, la combinaison « Concept GmbH » et l'étoile stylisée) ne font clairement pas passer au second plan l'élément verbal « Edelweiss ». Si la marque opposante est visuellement plus classique alors que celle attaquée est plus minimaliste, il n'en demeure pas moins qu'elles coïncident sur l'élément « edelweiss ». Il en résulte de toute évidence une similarité visuelle et phonétique.
 8. Dans ce contexte, la partie défenderesse soutient qu'il ne peut résulter une similarité au motif que « edelweiss » relève du domaine public. L'Institut ne partage toutefois pas cette appréciation. Il rappelle que, dans la comparaison des signes (et même dans l'examen du risque de confusion), les éléments du domaine public ne doivent pas être écartés, dès lors qu'ils peuvent également avoir une influence sur l'impression d'ensemble du signe (cf. TAF B-1481/2015, consid. 11.3.2.1 et les réf. cit. – ice watch [fig.] / NICE watch [fig.]). Savoir si ce point commun est de nature à fonder un risque de confusion sera examiné 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, « edelweiss » ou « édélweiss » (*Leontopodium nivale* subsp. *alpinum*, Syn.: *Leontopodium alpinum*, pied-de-lion, gnaphale à pied de lion, étoile d'argent ou encore étoile des glaciers) est une espèce de plantes de la famille des astéracées. C'est une des plus célèbres plantes de montagne, en partie en raison de sa rareté. Son nom provient de l'allemand edel, « noble », et weiss, « blanc » (<https://www.vs.ch/web/edelweiss/accueil>, consulté le 9 décembre 2024).
- L'élément « Concept » provient des langues anglaise et du française, il signifie une « idée générale et abstraite que se fait l'esprit humain d'un objet de pensée concret ou abstrait, et qui lui permet de rattacher à ce même objet les diverses perceptions qu'il en a, et d'en organiser les connaissances. » ainsi que la « manière dont une entreprise est conçue ; idée générale projet » (<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/concept/17875>, consulté le 9 décembre 2024).
- Le dernier élément, soit « GmbH », est une abréviation correspondant en français par Sàrl (<https://en.pons.com/translate-2/german-french/GmbH?q=%C2%A8gmbH>, consulté le 9 décembre 2024). Elle renvoie à une forme juridique de société, à savoir la société à responsabilité limitée.
11. Les marques opposées coïncident sur le terme « edelweiss », qui renvoie à une plante. La marque attaquée comprend également les termes « Concept » et « Sàrl » apposés à la suite du terme commun edelweiss. Au regard de ce qui précède, ces ajouts ne confèrent pas au terme « edelweiss » un autre sens. En effet, il s'agit de termes généraux se référant, d'une part, à une idée générale et, d'autre part, à l'abréviation usuelle et bien connue de « société à responsabilité limitée » qui, de pratique constante, ne reste pas ancré dans la mémoire du public (cf. aide à l'examen, disponible sous <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>). Il ressort donc de ces considérations que la marque attaquée, qui renvoie à l'idée de l'edelweiss, ne se distingue clairement pas de la marque opposante qui renvoie à la plante du même nom. Il en résulte donc une forte similitude sur le plan sémantique.

12. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de fortes similitudes entre les signes en conflit. Il s'agit donc de déterminer si cette concordance est de nature à fonder un risque de confusion.

E. 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 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 et services en cause étant en partie identiques ou très similaires, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière en rapport avec cette partie.

4. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d'avis que pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 6, ch. 6.6).

En l'occurrence, les produits revendiqués sont des produits de la classe 14, les services visés de la classe 35.

5. Les produits en cause de la classe 14 sont des articles d'horlogerie. 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). En lien avec les montres, le Tribunal fédéral a précisé que le cercle de consommateurs concerné fait preuve d'un degré d'attention quelque peu élevé (*etwas erhöhte Aufmerksamkeit*), étant donné que la grande majorité des montres ne s'achètent pas sans y faire attention, mais qu'elles sont examinées et essayées avec un soin considérable avant l'achat (TF 4A_651/2018 du 14 juin 2019 c. 3.3.2 – Armani [fig.] / Glycine [fig.] ; voir ég. TAF B-4408/2022, consid. 3.2 – LONGINES [fig.] / LOSENGS [fig.]). Le degré d'attention est donc supposé être moyen, voire quelque peu élevé.
6. Concernant les services de la classe 35, l'on s'attend généralement à un degré d'attention élevé du consommateur (voir Directives, Partie 6, ch. 6.6). En effet, il faut partir du principe que ces services 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).
7. 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. Par marques faibles, on entend en particulier celles dont les éléments importants sont banals ou se rapprochent de notions descriptives du langage courant. Le simple fait qu'un signe ait un sens n'implique cependant pas automatiquement qu'il soit faible. Un (élément de) signe est faible uniquement si le sens en question est descriptif en relation avec les produits et les services revendiqués.

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).

8. La partie opposante ne s'est pas prononcée de manière explicite sur le champ de protection de la marque opposante. Elle ne prétend pas que cette dernière verrait son périmètre de protection affaibli. De son côté, la partie défenderesse soutient que l'edelweiss, en raison de sa symbolique, évoque un fort attachement à la Suisse, ce qui en ferait une indication géographique indirecte de provenance et exclurait de ce fait la protection de la marque.
9. La pratique distingue les indications de provenance directes des indications de provenance indirectes ; toutes deux sont néanmoins couvertes par l'art. 47 al. 1 LPM. Les indications de provenance directes sont des indications précises de la provenance d'un produit ou d'un service, à savoir, par exemple, les noms d'Etat, de régions, de villes ou de cantons. Les indications de provenance indirectes sont en revanche des signes qui éveillent une attente quant à la provenance de produits et de services, sans désigner directement leur territoire de provenance. Elles ne renvoient pas explicitement à un territoire géographique déterminé, mais s'y réfèrent en particulier au moyen de symboles verbaux ou figuratifs. Il peut par exemple s'agir de route, de place ou de montagne (cf. Directives, Partie 5, ch. 8.1.2 ; cf. ég. TAF B-3234/2017, consid. 4.6 – Weissenstein ; TAF B-1785/2014 – HYDE PARK).

La distinction entre les indications de provenance directes et indirectes est relativement importante dans la pratique. Une indication de provenance directe sera en effet de par sa nature directement descriptive de la provenance des produits et services qu'elle désigne (cf. Directives, Partie 5, ch. 8.5.1.1 ; TAF B-6503/2014, consid. 3.3 – LUXOR) et est de plus soumise à un besoin de disponibilité (cf. Directives, Partie 5, ch. 8.5.1.2 ; cf. ég. ALEXANDER PFISTER, in : David/Frick [éd.], Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3e éd., Bâle 2017, n° 16 ad art. 47 MSchG). A la différence des indications de provenance directes, les indications de provenance indirectes n'appartiennent en principe pas au domaine public et sont dès lors généralement admises à l'enregistrement sous réserve du risque de tromperie (cf. Directives, Partie 5, ch. 8.5.2 ; DAVID ASCHMANN, in : Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2e éd., Berne 2017, n° 203 ad art. 2 let. a ; PFISTER, op. cit., n° 16 ad art. 47 MSchG). Font exception les indications qui sont habituellement employées comme un renvoi à une provenance et qu'ils ne présentent pas, dans un cas concret, un graphisme inhabituel. C'est le cas par exemple de la croix suisse (cf. Directives, Partie 5, ch. 8.5.2) ou de la représentation du Cervin (cf. IPI, décision dans la procédure d'opposition n° 100930, consid. III.E.10 s. – CHEZ VRONI [fig.] / BARACCA ZERMATT [fig.]).

10. En l'espèce, ni le mot « edelweiss », ni la représentation de la fleur de cette plante figurant dans le signe antérieur de peuvent être qualifiés d'indications de provenance directes. Se pose la question de savoir s'il s'agit alors d'une indication de provenance indirecte et, le cas échéant, si elle est dénuée de caractère distinctif
11. Dans son message relatif à la modification de la loi sur la protection des marques et à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics, le Conseil fédéral relève dans une note de bas de page que, selon une étude menée dans 66 pays, l'edelweiss est associé à la Suisse (FF 2009 7711, 7828, note de bas de page n° 126). Si une association à la Suisse est possible, on ne saurait affirmer que le mot « edelweiss » est comparable à la croix suisse ou à la représentation du Cervin. Si une association de cette nature peut être admise en relation avec la représentation de la fleur d'edelweiss, il en va clairement différemment du terme « edelweiss ». Dans ces conditions, la partie défenderesse ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que la marque opposante est faible. Dans son ensemble, elle jouit d'une force distinctive normale, tout au plus amoindrie dans la mesure de la représentation de la fleur en tant qu'indication de provenance indirecte pour la Suisse et, pour autant qu'elle soit reconnue, à la représentation de la silhouette du Cervin.
12. Selon la pratique et la jurisprudence constantes, le fait de reprendre le signe opposant ou l'un de ses éléments essentiels est de nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple TAF, B-4151/2009 – GOLAY / Golay Spierer (fig.); TAF B-7500/2006 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.)). On rappellera également que, selon une jurisprudence et une pratique constantes, le fait d'ajouter et d'enlever des éléments à l'élément distinctif principal d'une marque est insuffisant s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible et déterminante le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, partie 6, ch. 6.3 et références jurisprudentielles citées).

13. En l'espèce, le terme distinctif « Edelweiss » est non seulement repris par le signe attaqué, mais il s'y retrouve également de manière pleinement perceptible tant visuellement que phonétiquement et sémantiquement. La présence d'autres éléments verbaux de la marque opposante et d'éléments graphiques différents ne permettent pas d'occulter la présence du terme « Edelweiss ». Par conséquent, on ne saurait constater une impression d'ensemble clairement différente, d'autant plus que les produits des deux marques sont identiques ou similaires. Il est indéniable que le public cible, qui garde le souvenir de la marque opposante caractérisée par le terme « edelweiss », est amené à penser que les produits et services offerts sous la marque attaquée proviennent de la même entreprise. Les conditions d'un risque de confusion sont ainsi clairement remplies.
14. Un destinataire pourra certes percevoir des divergences visuelles et auditives entre les marques en présence, mais 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 du même titulaire que l'opposante ou d'un titulaire qui lui est lié. On parle alors de risque de confusion indirect (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.4.2). En l'occurrence, le public cible pourrait être amené à penser que les produits et services offerts sous la marque attaquée relèvent d'une gamme plus conceptuelle de celle offerte sous le signe opposant.
15. L'opposition est donc bien fondée, de sorte que l'enregistrement de la marque attaquée doit être révoqué dans la mesure de l'opposition, à savoir dans la mesure des produits et services des classes 14 et 35.

IV. Répartition des frais

1. 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). 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).
2. La procédure a nécessité un échange d'écriture. Dès lors que l'opposition est admise dans sa totalité, il convient d'attribuer à l'opposante une somme de CHF 2000.- à titre de dépens (CHF 800.- inclus à titre de remboursement de la taxe d'opposition).

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **104013** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **810958"Edelweiss Concept GmbH ((fig.))"** est révoqué pour les produits et services suivants :

- *Classe 14 : tous les produits désignés.*
- *Classe 35 : tous les services désignés.*

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 27 mars 2025

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Ella Meyer

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).