

Décision Procédure d'opposition n° 104253 dans la cause

Fendi S.r.l.
Palazzo della Civiltà Italiana
Quadrato della Concordia, 3
00144 Rome
IT-Italie

Partie opposante

représentée par

TRADAMARCA SA
Avenue du Prieuré 8
1009 Pully

enregistrement international n° 1567986 - FENDI

contre

FENDI LIMITED
FLOOR 1, OFFICE 25, 22 MARKET SQUARE
E14 6BU LONDON
GB-Royaume-Uni

Partie défenderesse

représentée par

BIP Solutions sp. z o.o.
ul Zjednoczenia 95
43-250 Pawlowice

Marque suisse n° 818922 - FENDI

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI du 2 décembre 2016 sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement de la Marque suisse n° 818922 - "FENDI" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 20.08.2024 dans Swissreg. Cette marque a été enregistrée entre autres en relation avec les produits suivants :

Classe 4 : Sojakerzen; Duftkerzen; Nachtlöchte [Kerzen]; Schmiermittel; Kerosin; Brenngas; Dochte für Beleuchtungszwecke; Lederkonservierungsfette; Kerzen; Bienenwachs; Karnaubawachs; Schuhfett; Wachs für Beleuchtungszwecke; Schmieröle; Benetzungöle. ;

Classe 21 : Isoliergefässe für Getränke; Isolierflaschen; Isolierbehälter, -gefässe; Keramikerzeugnisse für den Haushalt; Gläser [Gefässe]; kosmetische Geräte; Trinkhalme; Toilettenecessaires; Likörservice; elektrische Zahnbürsten; elektrische und nicht elektrische Duftölverdunster, ausgenommen Duftspender mit Schilfdiffusoren; Becherwärmer; Tassen; Tafelgeschirr; elektrische und nicht elektrische Kerzenwärmer.

2. En date du 19.11.2024, la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre de cette marque, dans la mesure des produits précités.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1567986 "FENDI" (ci-après la marque opposante), enregistré pour les produits suivants :

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires; robinetteries pour salles de bains; fontaines; manchons de lampes; verres de lampes; globes de lampes; manchons de lampes; réflecteurs de lampes; abat-jours; porte-abat-jours; jets d'eau ornementaux; supports de lampe; lustres.

4. Le 25.11.2025, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. La défenderesse n'ayant pas présenté de réponse dans le délai imparti, l'Institut a clos de la procédure d'instruction le 09.01.2025.
6. Les arguments de la partie opposante, dans la mesure où ils sont 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 18.08.2024. La marque opposante a été enregistrée dans le registre international le 28.07.2020 avec une priorité au sens de l'art. 7 al. 1 LPM fondée sur la marque de l'Union européenne n° 018274812 au 17.07.2020. La partie opposante est donc titulaire d'une marque antérieure au sens de l'art. 3 al. 2 LPM et est ce faisant légitimée à former la présente opposition. 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. b LPM, sont exclus de la protection les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

En l'espèce, les deux signes qui forment les marques opposées sont identiques. Il s'agit dans ces conditions

d'examiner si les marques sont enregistrées en relation avec des produits ou services similaires et, le cas échéant, s'il existe un risque de confusion.

B. Comparaison des produits

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

2. La marque attaquée revendique les produits suivants :

Classe 4 : Sojakerzen; Duftkerzen; Nachtlichte [Kerzen]; Schmiermittel; Kerosin; Brenngas; Dochte für Beleuchtungszwecke; Lederkonservierungsfette; Kerzen; Bienenwachs; Karnaubawachs; Schuhfett; Wachs für Beleuchtungszwecke; Schmieröle; Benetzungöle. ;

Classe 21 : Isoliergefässe für Getränke; Isolierflaschen; Isolierbehälter, -gefässe; Keramikerzeugnisse für den Haushalt; Gläser [Gefässe]; kosmetische Geräte; Trinkhalme; Toilettenecessaires; Likörservice; elektrische Zahnbürsten; elektrische und nicht elektrische Duftölverdunster, ausgenommen Duftspender mit Schilfdiffusoren; Becherwärmer; Tassen; Tafelgeschirr; elektrische und nicht elektrische Kerzenwärmer.

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

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires; robinetteries pour salles de bains; fontaines; manchons de lampes; verres de lampes; globes de lampes; manchons de lampes; réflecteurs de lampes; abat-jours; porte-abat-jours; jets d'eau ornementaux; supports de lampe; lustres.

4. Classe 4 :

Les produits contestés sont principalement des combustibles, des graisses pour l'entretien, de la cire ou encore différentes sortes de bougies.

Les produits contestés « *Lederkonservierungsfette, Karnaubawachs, Schuhfett, Benetzungöle* », qui sont des cires et des huiles, n'ont aucun point de contact avec les produits de la marque opposante qui sont des « *appareils de chauffage, d'éclairage, de production de vapeur, d'installation sanitaires ou encore des parties d'appareils d'éclairage tels que des globes ou verres de lampes* ». En effet, les cires et huiles ne sont pas des produits ayant une conception technique avec, par exemple, des parties électroniques comme ceux de la partie opposante en classe 11 et ne remplissent ainsi pas la même fonction. Leur savoir-faire et leur lieu de fabrication sont également différents pour cette raison. De plus, ces produits attaqués ne seront pas vendus via les mêmes canaux de distribution.

En ce qui concerne les « *Sojakerzen, Duftkerzen, Nachtlichte [Kerzen], Kerzen* », si elles peuvent comme l'avance la partie opposante certes chauffer et éclairer, cela se fait de manière assez rudimentaire en enflammant une mèche qui mène la simple combustion d'une cire de corps gras. Cette utilisation est alors bien plus limitée et par conséquent pas comparables aux « *appareils de chauffage et d'éclairage* », qui s'appuient sur une technologie plus avancée, leur permettant une bien plus grande puissance que ce soit dans la capacité d'éclairage ou de chauffage. Cela explique aussi l'actuelle fonctionnalité principalement décorative des bougies. Etant donné cette forte différence déjà au niveau du savoir-faire, leurs canaux de distribution sont également différents. Ce faisant, une similarité avec les « *appareils de chauffage et d'éclairage* » en classe 11 doit par conséquent être niée.

Quant aux « *Schmiermittel, Kerosin, Brenngas, Dochte für Beleuchtungszwecke, Bienenwachs, Wachs für Beleuchtungszwecke, Schmieröle* », même si ces combustibles variés peuvent être utilisés pour le fonctionnement des « *appareils de chauffage ou d'éclairage* » en classe 11, ces derniers ne se résument

pas à de simples combustibles et possèdent une technologie précise comme de l'électronique. Ces produits diffèrent ainsi par leur savoir-faire de fabrication et ne présentent aucune substituabilité. De même que pour les bougies évoquées précédemment, ces produits ne seront pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés et, face à eux, un consommateur moyen ne pourra raisonnablement s'attendre à ce que ces produits proviennent pour ces motifs d'une même entreprise. Une similarité doit alors être rejetée.

5. Classe 21 :

Les produits contestés sont différents ustensiles soit pour une utilisation ménagère soit pour le soin corporel.

Dans le cas des « *Keramikerzeugnisse für den Haushalt, Gläser [Gefässe], Trinkhalme, Toilettenecessaires, Likörservice, elektrische Zahnbürsten, Tassen, Tafelgeschirr* », aucun point de contact avec les produits de la marque antérieure en classe 11 ne saurait être trouvé, car l'utilisation de ces ustensiles ménagers ou pour le soin corporel ne correspond en aucun cas à celle des produits de la marque opposante. Ces produits ont une finalité clairement différente de sorte qu'ils ne présentent aucune substituabilité. Ils ne font de plus pas appel au même savoir-faire de fabrication et ne sont pas offerts via les mêmes canaux de distribution.

En ce qui concerne les « *Isoliergefässe für Getränke, Isolierflaschen, Isolierbehälter, -gefässe, Becherwärmer* », ce sont simplement des récipients conçus de sorte à garder la chaleur. Face à eux les « *appareils de cuisson* » sont destinés à chauffer des aliments et peuvent accessoirement les maintenir au chaud. Toutefois, pour produire de la chaleur en vue de la cuisson, ces derniers font appel à un savoir-faire de fabrication bien différent que les contenants isothermes dont la spécificité technique principale consiste à être fabriqués dans des matériaux ayant une bonne isolation thermique et permettant ainsi une meilleure conservation de la température initiale de l'aliment ou du liquide contenu. Et si, d'un côté, les « *appareils de cuisson* » se trouveront chez un cuisiniste spécialisé, les contenants isolants, eux, se trouveront dans les rayons pour de simples ustensiles ménagers. Ces produits ne font donc pas appel au même savoir-faire et leurs canaux de distribution sont également différents et un consommateur moyen ne s'attendra pas à ce que ces produits proviennent de la même entreprise. La substituabilité de ces différents produits en classe 11 et 21 invoquée par la partie opposante n'est alors pas pertinente. Ce faisant, une similarité n'est ici pas admise.

Les « *elektrische und nicht elektrische Kerzenwärmer* » sont de leur côté des accessoires pour les bougies en classe 4. Pour cette raison, ils requièrent un savoir-faire de fabrication similaire et seront également vendus via les mêmes canaux de distribution. Ici, il s'agit toutefois de deux produits contestés par la marque opposante et alors, de même que pour les bougies en classe 4 ci-dessus, une similarité avec les « *appareils de chauffage et d'éclairage* » en classe 11 de la marque opposante ne peut être admise.

Finalement, dans le cas des « *kosmetische Geräte, elektrische und nicht elektrische Duftölverdunster, ausgenommen Duftspender mit Schilfdiffusoren* », ils diffèrent également dans le savoir-faire dans leur fabrication avec les « *appareils de production de vapeur* ». Ces derniers pouvant être à titre d'exemples des défroisseurs vapeur pour vêtements ou des chaudières à vapeur, ils n'ont manifestement pas les mêmes canaux de distribution que les produits contestés et une similarité ici ne saurait être admise.

6. En résumé, aucune similarité ne peut être admise entre les produits de la marque opposante et ceux de la marque attaquée.
7. Il faut garder à l'esprit qu'une marque n'est protégée que pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée (principe de spécialité). À défaut de similarité des produits, le titulaire d'une marque ne saurait se prévaloir d'une protection fondée sur le droit des marques, à moins de jouir - et il s'agit de la seule exception prévue par la LPM - d'une marque de haute renommée au sens de l'art. 15 LPM (TF 4A_242/2009, consid. 5.6.3 – *Coolwater / cool water*), argument dont ne peut se prévaloir la partie opposante dans la procédure d'opposition (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.1). Etant donné que le risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM présuppose cumulativement la similarité/l'identité des produits et la similitude des signes, la présente opposition doit dès lors être rejetée sans examen de la similitude des signes (Directives, Partie 6, ch. 6.5).

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 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 dans son intégralité. La procédure a nécessité un seul échange d'écritures, en l'espèce le mémoire d'opposition. Comme la partie défenderesse n'a pas présenté de réponse dans le délai imparti, aucun dépens ne lui est alloué.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **104253** 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 4 avril 2025

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Colin Monachon

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).