

Décision Procédure d'opposition n° 103758 dans la cause

STEFANO RICCI S.P.A.
Via Faentina, 171
I-50010 FIESOLE (FI)
IT-Italie

Partie opposante

représentée par

BOVARD SA
Conseils en propriété intellectuelle
Optingenstrasse 16
3013 Berne

enregistrement international n° 1216794 - ((fig.))



contre

Besnik Baftija
Wydenstrasse 20
6030 Ebikon

Partie défenderesse

représentée par

Rechtsanwältin Christina Hirschberg-Weinekötter
Tessinerplatz 7
8002 Zürich

Marque suisse n° 804039 - ((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° 804039 - "((fig.))" (ci-après marque attaquée) a été publié le 03.10.2023 dans Swissreg. Il revendique les produits et services suivants :

Classe 3: Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege; Parfümeriewaren, ätherische Öle; Parfüms; Duftstoffe.

Classe 9: Sonnenbrillen; Etuis für Sonnenbrillen und Schutzbrillen.

Classe 14: Juwelierwaren; Schmuckwaren; Uhren und Zeitmessinstrumente; Armbanduhren; elektrische Uhren; Schmuckarmbanduhren; Ringe (Schmuck); Armbänder (Schmuck); Anhänger; Halsketten.

Classe 18: Leder und Lederimitationen; Tierhäute und -felle; Reisegepäck und Tragetaschen; Regenschirme und Sonnenschirme; Rucksäcke; Taschen; Handtaschen; Reisegepäck; Tragetaschen; Leder; Lederimitationen; Ledergurte; Brieftaschen; Brieftaschen aus Leder; Dokumentenkoffer aus Leder; gegerbtes Leder; Koffer aus Leder; Leder für Schuhe; Ledertaschen; Lederhandtaschen.

Classe 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Herren-, Damen- und Kinderbekleidung; T-Shirts; Sweatshirts; Muskelshirts; bedruckte T-Shirts; Kapuzensweatshirts; Polo-Strickoberbekleidung; Polohemden; Pullover; Hemden; Nachthemden; Trainingsanzüge; Hosen; kurze Hosen; Shorts; Turnhosen; Badehosen; Unterwäsche; Damenunterwäsche; Herrenunterwäsche; Shorties (Unterwäsche); Jacken; Freizeitjacken; Freizeitkleidung; Damenkleider; Brautkleider; Blusen; Abendbekleidung; Röcke; Strumpfhosen; Hüte; Mützen; Handschuhe (Bekleidung); Armbänder (Bekleidung); Socken; Lederbekleidung; Lederanzüge; Wildlederjacken; Lederhosen; Ledergürtel (Bekleidungsstücke); Kopfbedeckungen aus Leder; Baseballmützen; Strickmützen; Bekleidung für den Sport; Sportschuhe; Sporttrikots; Sportsocken.

Classe 40: Materialbearbeitung; Druckereidienstleistungen; Massschneidern; Gerben von Leder; Leder- und Fellbearbeitung; Färben von Leder; Druck, Lithografiedruck, Siebdruck und Digitaldruck; Besticken von T-Shirts; Druck von Mitteilungen auf T-Shirts; Aufdrucken von Mustern auf Stoffe; Änderung von Bekleidungsstücken; Näharbeiten und Massanfertigung von Bekleidungsstücken; Schneiden von Bekleidung; Wiederverwertung von Bekleidungsmaterial; Beratung und Bereitstellung von Informationen im Bereich der vorgenannten Dienstleistungen.

Classe 42: Designdienstleistungen; Schuhdesign; Beratung im Bereich Modedesign; Dienstleistungen eines Modedesigners; Beratung und Bereitstellung von Informationen im Bereich der vorgenannten Dienstleistungen.

2. Le 29.12.2023, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1216794 "((fig.))" (ci-après marque opposante), enregistré pour les produits et services suivants :

Classe 3: Savons, savons à barbe, lotions après-rasage, préparations cosmétiques pour le bain, shampoings, produits de parfumerie, eaux de toilette, huiles essentielles, arômes, lotions capillaires, baumes autres qu'à usage médical, dentifrices, cosmétiques.

Classe 9: Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes.

Classe 14: Montres-bracelets, montres à gousset, horloges de table, horloges, boîtiers d'horlogerie pour la fabrication d'horloges et de montres; chronomètres; bagues, bracelets, fixe-cravates en métaux précieux, chaînes d'ornement en métaux précieux, boutons de manchettes, articles de bijouterie, à savoir broches en métaux précieux, boutons en métaux précieux.

Classe 18: Étuis pour clés (articles de maroquinerie), cannes de marche, cannes de parapluies, coffres de voyage, sac, sacs de voyage (en cuir), rênes, étuis porte-cartes (portefeuilles), serviettes (articles de maroquinerie), couvertures en peaux (fourrures), serviettes, peaux d'animaux, portefeuilles, porte-monnaie, mallettes, mallettes pour documents, sacs de voyage, sacs à dos; articles de sellerie, licous pour chevaux, colliers pour chevaux, couvertures pour chevaux, selles pour chevaux, fers à cheval, licous.

Classe 25: Vêtements, costumes, peignoirs de bain, maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de plage, bérets, lingerie de corps, sous-vêtements, chemisiers, bretelles, articles chaussants, articles chaussants de sport, bas, chaussettes, robes de chambre, chemises, chapeaux, pardessus, ceintures (vêtements), layettes, cravates, noeuds papillon, pochettes, carrés en soie, foulards (articles d'habillement), écharpes, écharpes pour smokings, manteaux, vareuses, duffel-coats, gants (vêtements), manteaux de pluie, vêtements en cuir, articles de bonneterie, maillots, pull-overs à col roulé, chandails, pull-overs, pèlerines, pantalons, pantoufles, pelisses, fourrures (vêtements), pyjamas, sandales, chaussures, foulards, bottines, bottes, tee-shirts.

Classe 35: Publicité; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de regroupement de divers articles permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter; services de vente au détail, également pour le compte de tiers, de produits de parfumerie, cosmétiques, lunettes, articles de bijouterie, instruments chronométriques et d'horlogerie, articles en cuir, produits ménagers, vêtements, articles chaussants, articles de coutellerie, appareils d'éclairage, véhicules, appareils, aéronefs, articles pour fumeurs; services de vente au détail de produits de parfumerie, cosmétiques, lunettes, articles de bijouterie, instruments chronométriques et d'horlogerie, articles en cuir, produits ménagers, vêtements, articles chaussants, articles de coutellerie, appareils d'éclairage, véhicules, appareils, aéronefs, articles pour fumeurs.

4. Le 04.01.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Le 24.01.2024, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti. Dans sa prise de position, la partie défenderesse a invoqué le non-usage de la marque opposante.
6. Le 05.02.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
7. Le 06.05.2024, la partie opposante a présenté une réplique dans le délai imparti (prolongé).
8. Le 07.05.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
9. Le 08.08.2024, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti (prolongé).
10. Le 09.08.2024, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
11. Le 13.09.2024, la partie défenderesse a requis une suspension de la procédure au motif que les parties étaient en pourparlers.
12. Le 16.09.2024, la partie opposante a consenti à la suspension de la procédure pour une durée indéterminée.
13. Le 16.09.2024, l'Institut a émis une décision de suspension de la procédure pour une durée indéterminée.
14. Le 18.12.2024, la défenderesse a requis une levée de la suspension de la procédure les pourparlers n'ayant pas abouti.
15. Le 19.12.2024, l'Institut a émis une décision de levée de la suspension de la procédure et de clôture de la procédure d'instruction.
16. Le 09.01.2025, le courrier recommandé de l'Institut destiné à la partie défenderesse est revenu en retour par la Poste avec la mention « non réclamé ».
17. Le 14.01.2025, le courrier recommandé mentionné ci-dessus n'ayant pas été retiré, l'Institut l'a envoyé de nouveau par la Poste en courrier A.
18. 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 21.07.2023. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 05.02.2014 avec une priorité selon l'art. 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP, RS 0232.04) au 06.08.2013 (IT-Italie). 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 3: Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege; Parfümeriewaren, ätherische Öle; Parfüms; Duftstoffe.

Classe 9: Sonnenbrillen; Etuis für Sonnenbrillen und Schutzbrillen.

Classe 14: Juwelierwaren; Schmuckwaren; Uhren und Zeitmessinstrumente; Armbanduhren; elektrische Uhren; Schmuckarmbanduhren; Ringe (Schmuck); Armbänder (Schmuck); Anhänger; Halsketten.

Classe 18: Leder und Lederimitationen; Tierhäute und -felle; Reisegepäck und Tragetaschen; Regenschirme und Sonnenschirme; Rucksäcke; Taschen; Handtaschen; Reisegepäck; Tragetaschen; Leder; Lederimitationen; Ledergurte; Briefaschen; Briefaschen aus Leder; Dokumentenkoffer aus Leder; gegerbtes Leder; Koffer aus Leder; Leder für Schuhe; Ledertaschen; Lederhandtaschen.

Classe 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Herren-, Damen- und Kinderbekleidung; T-Shirts; Sweatshirts; Muskelshirts; bedruckte T-Shirts; Kapuzensweatshirts; Polo-Strickoberbekleidung; Polohemden; Pullover; Hemden; Nachthemden; Trainingsanzüge; Hosen; kurze Hosen; Shorts; Turnhosen; Badehosen; Unterwäsche; Damenunterwäsche; Herrenunterwäsche; Shorties (Unterwäsche); Jacken; Freizeitjacken; Freizeitkleidung; Damenkleider; Brautkleider; Blusen; Abendbekleidung; Röcke; Strumpfhosen; Hüte; Mützen; Handschuhe (Bekleidung); Armbänder (Bekleidung); Socken; Lederbekleidung; Lederanzüge; Wildlederjacken; Lederhosen; Ledergürtel (Bekleidungsstücke);

Kopfbedeckungen aus Leder; Baseballmützen; Strickmützen; Bekleidung für den Sport; Sportschuhe; Sporttrikots; Sportsocken.

Classe 40: Materialbearbeitung; Druckereidienstleistungen; Massschneidern; Gerben von Leder; Leder- und Fellbearbeitung; Färben von Leder; Druck, Lithografiedruck, Siebdruck und Digitaldruck; Besticken von T-Shirts; Druck von Mitteilungen auf T-Shirts; Aufdrucken von Mustern auf Stoffe; Änderung von Bekleidungsstücken; Näharbeiten und Massanfertigung von Bekleidungsstücken; Schneiden von Bekleidung; Wiederverwertung von Bekleidungsmaterial; Beratung und Bereitstellung von Informationen im Bereich der vorgenannten Dienstleistungen.

Classe 42: Designdienstleistungen; Schuhdesign; Beratung im Bereich Modedesign; Dienstleistungen eines Modedesigners; Beratung und Bereitstellung von Informationen im Bereich der vorgenannten Dienstleistungen.

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

Classe 3: Savons, savons à barbe, lotions après-rasage, préparations cosmétiques pour le bain, shampoings, produits de parfumerie, eaux de toilette, huiles essentielles, arômes, lotions capillaires, baumes autres qu'à usage médical, dentifrices, cosmétiques.

Classe 9: Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes.

Classe 14: Montres-bracelets, montres à gousset, horloges de table, horloges, boîtiers d'horlogerie pour la fabrication d'horloges et de montres; chronomètres; bagues, bracelets, fixe-cravates en métaux précieux, chaînes d'ornement en métaux précieux, boutons de manchettes, articles de bijouterie, à savoir broches en métaux précieux, boutons en métaux précieux.

Classe 18: Étuis pour clés (articles de maroquinerie), cannes de marche, cannes de parapluies, coffres de voyage, sac, sacs de voyage (en cuir), rênes, étuis porte-cartes (portefeuilles), serviettes (articles de maroquinerie), couvertures en peaux (fourrures), serviettes, peaux d'animaux, portefeuilles, porte-monnaie, mallettes, mallettes pour documents, sacs de voyage, sacs à dos; articles de sellerie, licous pour chevaux, colliers pour chevaux, couvertures pour chevaux, selles pour chevaux, fers à cheval, licous.

Classe 25: Vêtements, costumes, peignoirs de bain, maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de plage, bérets, lingerie de corps, sous-vêtements, chemisiers, bretelles, articles chaussants, articles chaussants de sport, bas, chaussettes, robes de chambre, chemises, chapeaux, pardessus, ceintures (vêtements), layettes, cravates, noeuds papillon, pochettes, carrés en soie, foulards (articles d'habillement), écharpes, écharpes pour smokings, manteaux, vareuses, duffel-coats, gants (vêtements), manteaux de pluie, vêtements en cuir, articles de bonneterie, maillots, pull-overs à col roulé, chandails, pull-overs, pèlerines, pantalons, pantoufles, pelisses, fourrures (vêtements), pyjamas, sandales, chaussures, foulards, bottines, bottes, tee-shirts.

Classe 35: Publicité; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de regroupement de divers articles permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter; services de vente au détail, également pour le compte de tiers, de produits de parfumerie, cosmétiques, lunettes, articles de bijouterie, instruments chronométriques et d'horlogerie, articles en cuir, produits ménagers, vêtements, articles chaussants, articles de coutellerie, appareils d'éclairage, véhicules, appareils, aéronefs, articles pour fumeurs; services de vente au détail de produits de parfumerie, cosmétiques, lunettes, articles de bijouterie, instruments chronométriques et d'horlogerie, articles en cuir, produits ménagers, vêtements, articles chaussants, articles de coutellerie, appareils d'éclairage, véhicules, appareils, aéronefs, articles pour fumeurs.

4. Certains des produits contestés sont identiques aux produits sur lesquels se fonde l'opposition. Par souci d'économie de procédure, l'Institut ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L'examen du risque de confusion partira donc de la prémisse que tous les produit et services contestés sont identiques à ceux couverts par la marque antérieure.

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 marques figuratives, la similarité est déterminée par l'effet visuel et par le sens. La reprise du motif abstrait est autorisée, pour autant que la marque attaquée consiste en une représentation propre et autonome du même motif et non en une simple variation ou adaptation de la marque opposante. L'impression d'ensemble et les éléments frappants sont déterminants (Directives, Partie 6, ch. 6.3.2).
3. Le signe opposant est une marque purement figurative. Il représente une tête de rapace, une espèce d'aigle. La tête est de profil et tournée vers la droite (du point de vue de l'oiseau), le profil gauche est donc présenté. Il s'agit d'une reproduction assez fidèle d'une image réelle. La tête est dans une position plutôt droite (verticale), voire légèrement penchée en avant, et la partie inférieure (cou et plumage) est limitée par un trait continu remontant vers l'arrière de la tête. Le plumage, le bec, l'œil, l'arcade sont bien visibles de par le dessin précis et les effets de ton blanc, gris et noir. Ces éléments permettent de se faire une idée claire et précise de l'oiseau reproduit et lui donnent également un volume, un aspect tridimensionnel dans le sens que les différentes nuances, épaisseurs ou arrondis apparaissent par le simple fait de traits dessinés. L'effet d'ensemble fait penser à l'image de la tête d'un oiseau empaillé.
4. Le signe contesté est une marque purement figurative. Il représente une tête de rapace, une espèce d'aigle. La tête est de profil et tournée vers la droite (du point de vue de l'oiseau), le profil gauche est donc présenté. Il s'agit d'une représentation stylisée qui évoque un aigle dessiné, un peu comme un personnage fictif de bande dessinée, plutôt qu'une reproduction fidèle d'une image réelle. La tête est penchée légèrement en arrière. La partie inférieure (cou et plumage) est découpée par sept éléments en forme de pointe (sorte de découpage en zig zag évoquant une prolongation du plumage). L'ensemble du signe est marqué par le noir dans le sens que le dessin est totalement noir sauf quelques petits traits fins blancs disséminés sur le signe et laissant apparaître, par évocation et par contraste, le bec, l'œil et quelques plumes. Il n'y a pas d'épaisseur ou de volume dans le dessin de sorte que l'image apparaît comme un dessin plat, sans relief.
5. Sur le plan visuel, les signes disposent d'une certaine similarité dans le sens qu'ils représentent une tête d'aigle tournée vers la droite. Cette similarité s'arrête là cependant et est de faible degré dans la mesure où presque tout est différent dans la représentation de l'oiseau en cause (voir descriptif des deux signes ci-dessus, cons. 3 et 4).
6. Sur le plan phonétique, les marques étant purement figuratives, elles ne peuvent être prononcées. L'aspect auditif est donc à ignorer.
7. Comme le destinataire moyen de la marque retrace 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). Un élément purement figuratif ou un motif peuvent aussi véhiculer un contenu sémantique.
8. Sur le plan conceptuel ou du contenu sémantique, les signes sont identiques dans la mesure où ils évoquent tous les deux le concept d'une tête d'aigle sous la forme d'un motif.
9. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les signes sont visuellement faiblement similaires et conceptuellement identiques. Il convient ensuite de déterminer si ces concordances 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 et services en cause étant identiques, il convient d'apprécier le risque de confusion avec une certaine rigueur.
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). Une grande partie des produits en cause concerne des articles de consommation relativement courante pour lesquels un degré d'attention moyen à légèrement élevé du consommateur est supposé. Il y a aussi des articles de consommation courante ou quotidienne (en classe 3 par exemple) pour lesquels un faible degré d'attention est attendu et des services qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs ou qui requièrent de par leur nature une attention particulière et pour lesquels un degré d'attention élevé est généralement retenu. Ainsi, globalement, le degré d'attention du consommateur est supposé être de faible à élevé selon la catégorie de produits ou services concernée.
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 (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
6. En l'espèce, la marque opposante n'a pas de signification et ne véhicule pas de concept en relation avec les produits et services concernés. En effet, l'élément figuratif la constituant et représentant une tête d'aigle reste indéterminé. La marque ne dispose pas non plus d'un élément plus distinctif ou visuellement dominant. Elle jouit ainsi d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
7. La partie opposante a invoqué que sa marque disposait d'une force distinctive supérieure à la moyenne. Elle n'a cependant fourni aucun élément ou document venant appuyer cette affirmation. Elle a simplement précisé « *on ne serait pas complet sans relever que la société STEFANO RICCI S.P.A [le titulaire], crée en 1972, a vécu un développement impressionnant et s'est rapidement profilée dans le monde et en Suisse, grâce à ses boutiques à Genève et Zurich, comme une référence de pointe dans les secteurs de la haute couture, de la maroquinerie et de l'architecture d'intérieur. On peut donc retenir comme établi que la marque jouit d'un champ de protection supérieur à la moyenne* ». Si l'Institut ne dispose pas d'éléments indiquant que la marque opposante est connue, il ne tient pas compte de cet argument. Celui qui se prévaut d'une notoriété accrue de sa marque doit la rendre vraisemblable. Les preuves correspondantes doivent démontrer un usage de longue durée de la marque et une publicité intensive pour que l'acquisition d'une

force distinctive accrue par l'usage puisse être admise. Les chiffres d'affaires et le montant des dépenses publicitaires peuvent attester d'un usage intensif. Les marques qui sont notoirement connues font exception à ce principe. Ainsi, si la partie opposante ne parvient pas à démontrer de manière suffisante que sa marque est connue, comme c'est le cas en l'espèce, elle doit en supporter les conséquences et l'Institut se basera sur la force distinctive originaire de la marque (voir pour plus de détails, Directives, Partie 6, ch. 6.7 et les références).

8. Les produits et services sont identiques. Les signes sont visuellement similaires à un faible degré et conceptuellement identiques. Le champ de protection de la marque opposante est normal. Le degré d'attention du public est supposé être de faible à élevé. Le fait que les signes soient visuellement similaires à un faible degré dans la mesure où ils représentent une tête d'aigle tournée vers la droite et conceptuellement identiques dans la mesure où ils évoquent tous les deux le concept d'une tête d'aigle sous la forme d'un motif n'est pas suffisant pour fonder un risque de confusion. En effet, le public ne fera pas de lien, dans ces circonstances, entre la marque opposante et la marque contestée.
9. Il est à rappeler ici qu'un motif en soi n'est pas protégé en droit suisse. Ce n'est pas l'idée véhiculée par le motif qui est protégée mais la marque concrète qui est déposée. En principe, dans la comparaison d'éléments figuratifs, une similitude des signes est donnée quand les signes ont en commun un motif qui est visuellement similaire (voir TF, 4A_651/2018 – cons. 3.4.1 – *Glycine Watch SA, Biel / Armani S.p.A., ITMilano*; voir aussi par exemple G. JOLLER, in : M. Noth / G. Bühler / F. Thouvenin [édit.], *SHK, Markenschutzgesetz [MSchG]*, 2ème éd., Berne 2017 art. 3 LPM n° 208 ss; M. STÄDELI / S. BRAUCHBAR BIRKÄUSER in : L. David / M. Frick [édit.], *BaKomm., Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz*, 3ème éd., Bâle 2017, art. 3 LPM n° 90). Il est décisif de déterminer si le motif du signe contesté peut être perçu comme une forme ou une conception propre ou indépendante ou bien si les cercles de personnes concernées n'y voient qu'une simple variation ou une version retravaillée de la marque antérieure (voir TAF, B-1974/2022 – cons. 2.4 – *[Apfel] [fig.] / [Apfel][fig.]*; TAF, B-429/2022 – cons. 2.4 s. en particulier 2.4.3 – *Zwei Kreise [fig.] / Savi [fig.]*).
10. Comme il n'y a pas de protection pour un motif en droit suisse, il n'y a pas non plus dans le cas d'espèce de protection pour un motif abstrait de représentation de tête d'aigle. Par conséquent, le fait que les signes soient identiques du point de vue de leur contenu sémantique véhiculé par ce motif est inopérant. Il faut donc se reporter sur la (faible) similarité visuelle des signes. Dans la balance, les divergences qui existent entre les signes l'emportent sur la faible similarité visuelle. En effet, l'impression d'ensemble des signes est différente. La marque opposante évoque plutôt une reproduction fidèle de tête d'aigle à l'image d'un animal empaillé alors que le signe contesté fait penser à un dessin d'animal fictif dans une bande dessinée (voir descriptif des signes, supra, III., C., cons. 3 et 4). Le signe contesté est donc perçu comme une forme ou une conception indépendante et non comme une variation ou une version retravaillée de la marque antérieure. Il n'y a donc pas de risque de confusion même en prenant en compte l'identité supposée des produits et services et le possible faible degré d'attention pour une partie des produits.
11. En plus du risque de confusion direct, l'opposante a invoqué un risque de confusion indirect en considérant que dans le cas où le public parviendrait à distinguer les marques en conflit, il serait amené à faire de fausses associations en les assimilant au même titulaire ou à un titulaire qui lui est lié en pensant à une variante de la marque de base. L'Institut ne partage pas l'avis de l'opposante. En effet, comme expliqué ci-dessus (cons. 8 -10), le public ne fera pas de lien entre les signes en présence. Il sera non seulement à même de les distinguer mais, de plus, il ne sera pas enclin à établir une association entre les marques et leurs titulaires. Le public ne verra donc pas dans la marque contestée une variante de la marque opposante et ne pensera pas non plus à une série de marques.
12. Il est à mentionner dans ce contexte qu'il n'est pas admissible de monopoliser une idée, au moins pour certains produits, par l'intermédiaire d'une marque individuelle. La jurisprudence a par exemple établi qu'il n'était pas possible de privatiser l'idée d'un blason pour des produits de la classe 14, à savoir des montres (TAF, B-4908/2014 – cons. 5.6 *[blason] [fig.] / [blason] [fig.]*; voir également TAF, B-636/2023 – cons. 7.3.2 – *[fig.] / PARUI [fig.]* - qui reprend cette réflexion). De même, dans le cas d'espèce, il est raisonnable de considérer qu'il n'est pas possible de monopoliser l'idée d'une tête d'aigle en rapport avec les produits et services en cause.
13. Au vu de ce qui précède, l'Institut constate qu'il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l'opposition. Dans la mesure où l'opposition n'est pas fondée au titre de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il n'est pas nécessaire d'examiner la preuve d'usage produite par l'opposante.

14. L'opposition n° 103758 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 et l'Institut pourrait allouer une indemnité de CHF 2'400.00. Toutefois, dans le cas présent, il y a lieu de tenir compte de la procédure parallèle n° 103757 qui concerne la même marque opposante et une marque contestée similaire à celle de la présente procédure et pour laquelle l'argumentation présentée est identique à celle présentée ici, mutatis mutandis. Il convient par conséquent de réduire les dépens alloués et l'Institut considère raisonnable de les fixer à CHF 1'200.00 pour la présente procédure. La taxe d'opposition de CHF 800.00 reste à la charge de la partie opposante. La partie défenderesse obtient ainsi une indemnisation de CHF 1'200.00 à la charge de la partie opposante.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **103758** est rejetée.

2.

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

3.

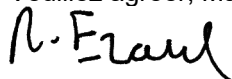
Il est mis à la charge de la partie opposante le paiement à la partie défenderesse de CHF 1'200.00 à titre de dépens.

4.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 8 avril 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).