

Décision Procédure d'opposition n° 104003 dans la cause

Adler Modemärkte GmbH
Industriestrasse Ost 1-7
63808 Haibach
DE-Allemagne

Partie opposante

représentée par

HOUSE attorneys SA
41A route de Frontenex
case postale 6111
1211 Genève 6

enregistrement international n° 1111086 - Eagle

contre

STOKOMANI
3 avenue des Charmes,
ZA Parc Technologique d'Alata
F-60100 CREIL
FR-France

Partie défenderesse

représentée par

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

enregistrement international n° 1717202 - eaglewood ((fig.))



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. La désignation postérieure de l'enregistrement international 1717202 - "eaglewood ((fig.))" (ci-après: la marque attaquée) a été publiée le 29.02.2024 dans la Gazette des marques internationales n° 7/2024. Elle revendique les produits suivants:

Classe 18 : Portefeuilles; porte-cartes [portefeuilles]; sacs à dos; sacs à main; sacs de sport; sacs de voyage; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; serviettes [maroquinerie]; valises.

Classe 25 : Vêtements; vêtements de dessus; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; bandanas [foulards]; bandeaux pour la tête [habillement]; bonneterie; bottes; bottines; caleçons; casquettes; ceintures [habillement]; chapeaux; chaussettes; chaussures; chemises; chemisettes; combinaisons [sous-vêtements]; combinaisons [vêtements]; costumes; cravates; écharpes; foulards; gants [habillement]; gilets; imperméables; jupes; jupes-shorts; jupons; leggings [pantalons]; lingerie de corps; maillots; maillots de bain; manteaux; pantalons; pantoufles; parkas; pull-overs; robes; souliers; slips; soutiens-gorge; tee-shirts; vestes..

2. En date du 31.05.2024, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cette désignation postérieure.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1111086 "Eagle" (ci-après : la marque opposante), enregistré pour les produits suivants :

Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles, produits pour soins corporels et esthétiques.

Classe 18 : Produits en cuir et imitations de cuir non compris dans d'autres classes, à savoir sacs et autres contenants non adaptés aux produits à y transporter, ainsi qu'articles de petite maroquinerie, en particulier porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; malles et valises; parasols, parapluies, cannes.

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

4. Le 18.06.2024, l'Institut a émis à l'encontre de l'enregistrement international attaqué une notification de refus provisoire total de protection sur motifs relatifs pour les produits susmentionnés. Le titulaire a été invité à désigner dans les trois mois un domicile de notification ou un mandataire domicilié en Suisse, conformément à l'art. 42 LPM.
5. Par courrier du 03.07.2025, la partie défenderesse a désigné un mandataire en Suisse dans le délai imparti.
6. Le 04.07.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
7. Par courrier du 02.08.2024, 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.
8. Le 05.08.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
9. Par courrier du 07.11.2024, la partie opposante a présente une réplique dans le délai imparti (prolongé).
10. Le 18.11.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
11. Le 20.01.2025, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti (prolongé).
12. Le 21.01.2025, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
13. Le 29.01.2025, la partie opposante a présenté une écriture spontanée.
14. Le 03.02.2025, l'Institut a porté à la connaissance de la partie défenderesse l'écriture spontanée de la partie opposante
15. Les arguments des parties seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l'art. 31 LPM, le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM. L'opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).
2. La désignation postérieure de marque attaquée a été enregistrée dans le registre international le 05.02.2024. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 23.02.2012. 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.
3. Dès lors que l'écriture spontanée du 29.01.2025 a été déposée par la partie opposante après la clôture de l'instruction, il convient de la qualifier de tardive. Les arguments qui y sont développés seront par conséquent pris en considération dans la mesure où ils sont décisifs, conformément à l'art. 32 al. 2 PA.

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. Usage de la marque opposante

1. Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM).
2. Si le défaut d'usage selon l'art. 12 al. 1 LPM est invoqué, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque pendant les cinq années qui précèdent l'invocation de ce défaut (voir Directives en matière de marques, [ci-après Directives], sous www.ige.ch, Partie 6, ch. 5.3.2) ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM).
3. Si le défendeur veut invoquer le défaut d'usage de la marque antérieure au sens de l'art. 32 LPM, il doit le faire dans sa première réponse (voir art. 22 al. 3 OPM).
4. En l'espèce, la marque opposante a été enregistrée à l'international et notifiée en Suisse le 05.04.2012. Aucune opposition n'a été introduite contre cet enregistrement. Le délai de carence de cinq ans était donc échu depuis longtemps au moment de l'invocation du défaut d'usage (cf. pour le calcul du délai de carence : Directives, Partie 6, ch. 5.2.1). La partie défenderesse a invoqué le non-usage dans sa première réponse du 02.08.2024 dans le délai et les formes requises et la partie opposante doit donc rendre vraisemblable l'usage de sa marque pendant les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage, à savoir pour la période du 02.08.2019 au 02.08.2024 (Directives, Partie 6, ch. 5.3.2).
5. Seul l'usage sérieux est pris en compte. Le caractère sérieux de l'usage se détermine sur la base de l'intention du titulaire de la marque de satisfaire la demande du marché. Pour ce faire, on se fondera sur les habitudes commerciales dans le secteur économique concerné. On tiendra compte en particulier de la nature, de l'étendue et de la durée de l'usage ainsi que des circonstances du cas concret. Un usage de la marque qui vise uniquement à éviter d'en perdre la protection ne suffit pas à établir le caractère sérieux de l'usage (Directives, Partie 6, ch. 5.3.3).

6. Il n'est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur le produit ou sur son emballage. Il suffit que le signe soit perçu par le public comme un moyen d'identification des produits ou des services. Il peut s'agir par exemple d'un usage dans des catalogues, des listes de prix, des factures, etc. L'usage doit cependant se rapporter aux produits ou services enregistrés (Directives, Partie 6, ch. 5.3.4).
7. La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits et/ou services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Dans un premier temps, il faut vérifier que les produits pour lesquels la marque est utilisée soient couverts par les produits et les services enregistrés. Il faut notamment tenir compte du fait que l'utilisation des indications générales figurant dans les intitulés des classes de la Classification de Nice couvre uniquement les produits pouvant leur être effectivement attribués (question de la subsumption, cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.1).
8. Il y a usage partiel lorsque l'usage d'une marque enregistrée pour une indication générale (Oberbegriff) n'est rendu vraisemblable que pour une partie des produits et services tombant sous cette indication générale. Se pose dans cette hypothèse la question de savoir quelle est l'étendue de la protection conférée par cet usage partiel, autrement dit pour quel(s) produit(s) ou service(s) l'usage de la marque valide le droit à la marque (problématique de l'usage partiel, cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.2). L'Institut applique la solution minimale étendue. L'usage de la marque pour un produit spécifique valide aussi le droit pour une désignation générale qui l'englobe. La protection ne peut dans aucun cas être étendue à tous les produits ou les services similaires au sens de l'art. 3 al. 1 let. b et c LPM, en particulier à des produits qui sont considérés comme émanant de mêmes entreprises au regard de leurs lieux de fabrication ou de distribution habituels. Elle ne sera pas non plus étendue à une indication générale formulée en des termes larges, à savoir à une catégorie qui regroupe une vaste gamme de produits ou de services, ou encore des produits ou des services par nature différents. Le droit à la marque ne peut ainsi pas s'étendre à toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement à des produits ou à des services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories de produits ou de services cohérentes. Des produits ou des services appartiennent à la même catégorie ou sous-catégorie lorsque, d'un point de vue objectif, ils concordent en ce qui concerne leurs propriétés, leur finalité et leur destination. Ces catégories ou sous-catégories ne doivent pas pouvoir être divisées sans arbitraire (Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.2).
9. La marque doit en principe être utilisée en Suisse. Une exception découle de la Convention entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (RS 0.232.149.136 ; ci-après : Convention CH/D). Il est à noter que cette Convention a été dénoncée et que la dénonciation a pris effet le 31.05.2022. Il en résulte que les moyens de preuve relatifs à des actes d'usage en Allemagne postérieurs au 31.05.2022 ne seront plus pris en compte par l'IPI (Directives, Partie 6, ch. 5.3.1).
10. Une marque doit en principe être utilisée telle qu'elle est inscrite au registre, car ce n'est qu'ainsi que l'impression distinctive prend véritablement effet. L'usage d'une forme de la marque qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée est assimilé à l'usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM). Le fait de laisser tomber des parties secondaires de la marque ou son adaptation au goût du jour sont acceptables. En revanche, le fait de laisser tomber un élément distinctif produit une impression d'ensemble différente et constitue un usage qui diverge essentiellement de l'enregistrement. Il est pour cela décisif que le noyau distinctif de la marque, qui en détermine l'impression d'ensemble spécifique, ne soit pas soustrait et que, malgré l'usage divergent, le caractère distinctif du signe soit maintenu (Directives, Partie 6, ch. 5.3.6).
11. Le titulaire de la marque ne doit pas toujours utiliser la marque lui-même. Il peut autoriser des tiers à en faire usage. L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM). Le titulaire doit donner son accord avant l'usage de la marque par le tiers. L'accord peut être donné contractuellement par exemple dans le cadre d'un contrat de licence, de distribution ou de franchise. Est aussi valable l'usage de la marque par des filiales ou d'autres entreprises étroitement liées. Un consentement peut aussi être donné tacitement. La tolérance de l'usage par un tiers ne constitue par contre pas un usage au sens de l'art. 11 al. 3 LPM. Il faut que celui qui utilise la marque le fasse pour le compte du titulaire, c'est-à-dire qu'il soit animé d'une volonté de l'utiliser pour autrui. Le consentement expresse ou tacite du titulaire de la marque est à rendre vraisemblable auprès de l'Institut, que ce soit par l'envoi d'un contrat, voire d'un extrait de contrat ou par la présentation de la structure d'une entreprise (structure d'une société holding). Il ne suffit ainsi pas de prétendre que l'on utilise la marque avec l'accord du titulaire, sans que cela soit démontré d'une manière ou d'une autre (Directives, Partie 6, ch. 5.3.8).

12. Si l'opposant établit la vraisemblance de l'usage de sa marque, il convient d'examiner les motifs relatifs selon l'art. 3 LPM. Lorsque l'usage n'est pas rendu vraisemblable, l'opposition n'est pas fondée sur un droit à la marque valable et doit être rejetée sans examen des motifs relatifs (Directives, Partie 6, ch. 5.6).
13. En procédure d'opposition, l'opposante ne doit pas prouver l'usage au sens strict, mais simplement le rendre « vraisemblable » (Directives, Partie 6, ch. 5.5.2). Un fait est tenu pour vraisemblable lorsque le fait allégué apparaît non seulement comme possible, mais également comme probable en se basant sur une appréciation objective des preuves (Directives, Partie 1, ch. 5.5.2).
14. Pour rendre vraisemblable l'usage de sa marque, la partie opposante a déposé avec sa réplique du 07.11.2024 les pièces suivantes :
 - Pièce 1 : Extrait de la marque IR 1111086 "EAGLE"
 - Pièce 2 : Affidavit de Monsieur Karsten Odemann, directeur d'Adler Modemärkte GmbH
 - Pièce 3 : Affidavit de Monsieur Oliver Emmerich, directeur d'Adler Mode AG Schweiz
 - Pièce 4 : Extrait Northdata d'Adler Modemärkte GmbH
 - Pièce 5 : Comptes annuels d'Adler Modemärkte GmbH pour 2019, 2020 et 2021
 - Pièce 6 : Extrait du Registre du commerce d'Aschaffenburg relatif à Adler Modemärkte GmbH
 - Pièce 7 : Extrait du Registre du commerce du canton de Zoug relatif à Adler Mode AG Schweiz
 - Pièce 8 : Définition du terme "denim" par les dictionnaires français, allemand et italien
 - Pièce 9 : Confirmation de l'autorisation d'utilisation en Suisse de la marque internationale n° 1111086 "EAGLE"
 - Pièce 10 : Extraits de catalogues suisses de vêtements de 2019 à 2022
 - Pièce 11 : Bordereaux d'expédition des catalogues en Suisse
 - Pièce 12 : Extrait actuel du site internet www.adlermode.com
 - Pièce 13 : Extraits d'archives du site internet www.adlermode.com
 - Pièce 14 : Conditions générales du site internet www.adlermode.com
 - Pièce 15 : Certificat d'enregistrement de la marque n° 001595909
 - Pièce 16 : Définition du terme "eagle" par le dictionnaire Larousse en ligne
15. La partie opposante estime que les pièces produites rendent vraisemblable que la marque opposante a bien été utilisée à titre de marque, avec le consentement du titulaire, de manière sérieuse et d'une manière qui ne diverge pas de manière essentielle de la marque enregistrée, pour les produits revendus, et ce tant en Allemagne qu'en Suisse, durant les cinq dernières années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage, à savoir pour la période du 02.08.2019 au 02.08.2024.
16. La partie défenderesse estime pour sa part que, dans l'ensemble, les documents de la partie opposante ne rendent pas vraisemblable l'usage réel et sérieux de la marque opposante.
17. Il convient dès lors d'examiner si l'ensemble des pièces produites est apte à rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante conformément à l'art. 11 LPM.
18. A titre liminaire, l'Institut retient que certains moyens de preuves sont datés après la période de référence (pièces 2, 3, 9 et 14). Ces pièces ne sont ainsi pas propres à rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante durant la période de référence. Elles pourront néanmoins être prises en considération dans l'appréciation d'ensemble des pièces d'usage dans un esprit de complémentarité.
19. L'Institut relève également que la partie opposante a produit des déclarations faites sous serment (pièces 2 et 3). Selon la pratique de l'Institut, ces déclarations, prises isolément, n'ont pas, en procédure d'opposition, une force probatoire accrue parce que le droit procédural suisse ne connaît pas ce moyen de preuve (Directives, Partie 6, ch. 5.5.2). En outre, une déclaration ne consiste qu'en des déclarations de partie sans aucune valeur probante lorsqu'elle n'émane pas d'un tiers, mais de la partie elle-même, ce qui est le cas en l'espèce, puisque ces déclarations sont signées par des dirigeants des sociétés Adler Modemärkte AG et

Adler Mode AG Schweiz.

20. Usage en Suisse et période de l'usage

La partie opposante a produit des extraits de catalogues allant de 2019 à 2022 (pièce 10). Ceux-ci contiennent des références aux années mentionnées par le biais de la date de distribution des catalogues qui peut être identifiée au moyen de codes indiquant le numéro de la semaine et l'année correspondante (p. ex. « BWK 40/19 » pour « Beilage Kalender Woche 40, Jahr 2019 » qui désigne la semaine 40 de l'année 2019) et de la date de validité des actions publicitaires qui figure dans ces mêmes catalogues (p. ex. « Gültig bei Ihren ersten Einkauf bis 7.10.2019 »). La marque opposante y apparaît en rapport avec divers types de vêtements, à savoir des « vestes, pulls, pull-overs, chemises, pantalons, t-shirts, polos, manteaux, shorts ». Les catalogues comportent des indications de prix en francs suisses ainsi que la mention d'une société établie en Suisse (« in der Schweiz : Adler Mode AG Schweiz, (...), CH-6300 Zug »). La partie opposante a également produit des bordereaux d'expédition des catalogues par la société AUSTRIAN POST International Deutschland AG à la société Adler Mode AG Schweiz durant la période 2019 à 2024 (pièce 11). Ces éléments permettent de rendre vraisemblable une activité en Suisse en lien avec la marque opposante durant la période à prendre en considération.

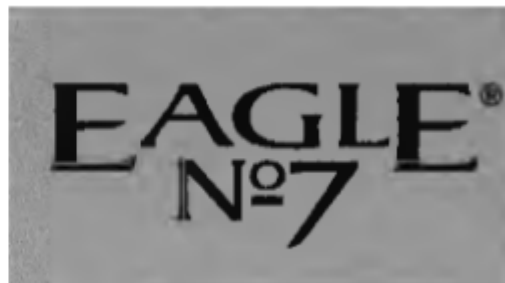
La partie opposante fait également valoir des actes d'usage en Allemagne. L'Institut estime toutefois que la question de l'usage de la marque opposante en Allemagne au sens de la Convention CH/D peut rester ouverte dès lors que, comme on le verra ci-après, la vraisemblance de l'usage en Suisse au sens de l'art. 11 LPM peut être admise.

21. Usage à titre de marque

Comme mentionné plus haut (cf. consid. 6 ci-dessus), il suffit que le signe soit perçu par le public comme un moyen d'identification des produits. Dans le cas d'espèce, il apparaît que le signe opposant figure en lien étroit avec les produits non seulement sur des catalogues mais également physiquement sur des produits (cf. notamment pièce 10) dans sa fonction de marque. Un usage à titre de marque est donc admis.

22. Forme de l'usage

La marque opposante a été admise à la protection en Suisse en tant que marque verbale. A cet égard, il convient de souligner que les marques verbales bénéficient de la protection la plus large possible, dans la mesure où c'est le mot ou la suite de mot qui la forme qui est protégé en tant que tel, en principe indépendamment de sa représentation future dans le commerce. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'examiner si l'usage qui est fait de la marque dans le commerce permet aux acheteurs de reconnaître encore la marque verbale enregistrée dans le signe utilisé, malgré sa représentation graphique, et qu'ils la perçoivent comme un signe autonome. Il ressort des pièces produites (notamment la pièce 10) que la marque opposante est utilisée sous des formes divergentes, soit en tant que marques verbales à savoir « Eagle Denim » et « Eagle No. 7 » et soit en tant que marques combinées, à savoir :



Le signe « Eagle » est ainsi utilisé en combinaison avec un autre élément, à savoir « Denim » ou « N° 7 » ou dans une écriture légèrement stylisée. La question se pose dès lors de savoir si l'utilisation du signe de différentes manières telles que décrites ci-dessus correspond à un usage de la marque telle qu'elle est inscrite au registre ou dans une forme qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée.

La modification de l'écriture et le fait que la marque soit accompagnée d'un élément supplémentaire ne modifient pas son noyau distinctif. En effet, les modifications d'écriture sont minimales et les éléments verbaux supplémentaires sont – au moins s'agissant de denim – des éléments faibles ou descriptifs. En effet, le terme « denim » désigne dans les langues d'examen un « tissu de coton utilisé notamment pour la confection de jeans » et décrit par conséquent les propriétés de certains vêtements (cf. les ouvrages de référence pertinents Le Petit Robert de la langue, française, disponible sous : <https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp> ; DUDEN, disponible sous : <https://www.duden.de/woerterbuch> ; SAPERE, disponible sous : <https://www.sapere.it/sapere/dizionari.html> ; Grand Robert & Collins, disponible sous : <https://grc.lerobert.com>, consultés le 07.05.2025). Quant à l'élément « N° 7 », l'Institut considère que, dans la forme « Eagle N° 7 », le public sera amené à comprendre qu'il s'agit du 7^{ème} modèle de la série de marque « Eagle », ce qui renforce l'élément Eagle en tant que noyau distinctif de la marque. Ces éléments ne modifient ainsi pas l'impression d'ensemble spécifique à la marque et n'altèrent pas son caractère distinctif. La marque « Eagle » est reconnue et ne passe pas au second plan ni ne se trouve « noyée » dans l'impression d'ensemble de signes tels qu'utilisés ; force est dans ces conditions d'admettre – contrairement à l'avis de la partie défenderesse - que la marque est utilisée telle qu'enregistrée ou dans une forme qui n'en diverge pas essentiellement (cf. Décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 103760, consid. IV. B. 23 - Eagle / GOLDENEAGLE [fig.], disponible dans l'Aide à l'examen de l'Institut sous : <https://ph.ige.ch/>).

23. Usage par le titulaire ou avec son consentement

Il ressort de la pièce 10 que l'usage en Suisse se fait par l'intermédiaire de la société « Adler Mode AG Schweiz ». La partie opposante a également produit un document (cf. pièce 9) qui confirme qu'elle a autorisé Adler Mode AG Schweiz à utiliser la marque opposante en Suisse depuis le 01.12.2016 pour tous les produits revendus par ladite marque, notamment en classe 25, à savoir des vêtements, chaussures, chapellerie, vestes, pulls, pull-overs, chemises, pantalons, t-shirts, polos, manteaux, shorts.

Bien que cette déclaration soit datée du 29.10.2024, soit après la période à prendre en considération, l'Institut considère que rien au dossier ne permet de considérer que Adler Mode AG Schweiz n'était plus autorisée à utiliser la marque opposante en Suisse durant la période de référence.

24. Caractère sérieux de l'usage

L'usage d'une marque doit être sérieux, c'est-à-dire que son titulaire doit avoir l'intention de l'utiliser dans un but commercial réel, indépendamment que cette activité soit rentable ou non. La marque doit être utilisée dans les transactions commerciales. Le titulaire de la marque doit manifester sa volonté de satisfaire à toute demande dans la mesure où elle ne dépasse pas les attentes les plus optimistes. Il doit en outre prospecter le marché et pouvoir y démontrer une activité minimale durant une période prolongée (cf. TAF-6813/2019, consid. 3.2.7.1 - APTIS / APTIV). Une prospection à une échelle relativement petite est suffisante, à condition qu'elle exprime une offre permanente et non simplement temporaire et, en outre, l'intention de répondre à toute demande déclenchée par celle-ci. Une prospection minimale nécessite des mesures telles qu'un point de vente permanent, un catalogue publié périodiquement ou la coopération avec un partenaire de distribution (cf. TAF-6813/2019, consid. 3.2.7.3 - APTIS / APTIV). En l'espèce, la partie opposante n'a produit aucune preuve qui illustre la vente effective de produits des classes 18 et 25 en Suisse. Faute de preuve directe de vente, il s'agit d'examiner si les pièces produites permettent de rendre vraisemblable une intention de satisfaire la demande du marché.

La pièce 10 montre un usage de la marque opposante en Suisse dans des catalogues de vêtements. Les extraits de catalogues contiennent des indications de prix en francs suisses et la mention d'une société établie en Suisse (cf. ch. 20 ci-avant). Les références des catalogues montrent qu'ils ont été publiés périodiquement ; ils sont en effet au nombre de huit pour les années 2019 (BKW 13, 15, 17, 21, 23, 35, 40, 42), 2020 (BKW 12, 14, 17, 21, 35, 40, 41, 43) et 2022 (BKW 10, 14, 17, 18, 19, 36, 40, 47) et 4 pour l'année 2021 (BKW 20, 38, 40, 47).

La pièce 11 montre que la société AUSTRIAN POST International Deutschland AG a distribué à la société Adler Mode AG Schweiz 9'415 catalogues en 2020, 36'039 en 2021, 12'313 en 2022, 49'753 en 2023 et 2'986 le 26.02.2024. Il en résulte que de la publicité a été conçue spécialement pour la Suisse et qu'elle y a été diffusée plus ou moins régulièrement de manière ciblée (cf. TAF B-6637/2014, consid. 5.4 - sensationail [fig.] / SENSATIONAIL).

Il est ainsi à remarquer que les documents fournis par la partie opposante, bien que n'étant pas

particulièrement exhaustifs, satisfont les critères minimaux requis pour établir un usage sérieux de la marque durant la période pertinente en Suisse en rapport avec certains produits de la classe 25 (voir ch. 25 ci-après). Il confine en effet à la certitude que l'édition régulière et dans un volume non négligeable de catalogues spécifiques au marché suisse répond à une demande effective du marché par rapport à des vêtements de la marque « EAGLE » (cf. Décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 103760, consid. IV. B. 24 - Eagle / GOLDENEAGLE [fig.]).

25. Usage en relation avec les produits revendiqués

La partie opposante fonde son opposition sur les produits des classes 18 et 25 pour lesquels la marque opposante est enregistrée (cf. consid. I. 3).

Il ressort des pièces dans leur globalité que la marque opposante fait l'objet d'un usage sérieux et continu à titre de marque sur la période déterminante par le fait d'un tiers autorisé par cette dernière et sous une forme ne divergeant pas de manière essentielle de la marque telle qu'enregistrée. L'usage de la marque opposante doit ainsi être qualifié de vraisemblable.

Il convient toutefois de constater que cet usage suffisant ne peut être constaté que pour divers types de vêtements, à savoir des « vestes, pulls, pull-overs, chemises, pantalons, t-shirts, polos, manteaux, shorts », mais pas pour l'ensemble des produits revendiqués dans la classe 25. Il convient également de relever, de concert avec la partie défenderesse, qu'aucun usage ne peut être rendu vraisemblable pour les produits revendiqués de la classe 18.

Comme expliqué ci-dessus (cf. consid. 12) en rapport avec la problématique de l'usage partiel, il se pose la question de savoir quelle est l'étendue de la protection conférée par un usage partiel, autrement dit pour quel(s) produit(s) l'usage de la marque valide le droit à la marque.

Dès lors que la similarité entre les produits de la marque attaquée peut déjà être admise en ne prenant en considération que les produits en lien avec lesquels la vraisemblance de l'usage de la marque opposante peut être reconnue, la question de savoir quelle est l'étendue de la protection conférée par cet usage partiel, autrement dit pour quel(s) produit(s) l'usage de la marque valide le droit à la marque, peut toutefois rester ouverte dans le cas d'espèce car elle n'a pas d'influence sur l'appréciation de la similarité des produits (voir ci-dessous IV. C. 4-7).

26. Pour l'examen du risque de confusion, on considérera donc que la marque opposante bénéficie de la protection pour les produits suivants :

Classe 25 : Vestes, pulls, pull-overs, chemises, pantalons, t-shirts, polos, manteaux, shorts.

C. Comparaison des produits

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

Classe 18 : Portefeuilles; porte-cartes [portefeuilles]; sacs à dos; sacs à main; sacs de sport; sacs de voyage; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; serviettes [maroquinerie]; valises.

Classe 25 : Vêtements; vêtements de dessus; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; bandanas [foulards]; bandeaux pour la tête [habillement]; bonneterie; bottes; bottines; caleçons; casquettes; ceintures [habillement]; chapeaux; chaussettes; chaussures; chemises; chemisettes; combinaisons [sous-vêtements]; combinaisons [vêtements]; costumes; cravates; écharpes; foulards; gants [habillement]; gilets; imperméables; jupes; jupes-shorts; jupons; leggings [pantalons]; lingerie de corps; maillots; maillots de bain; manteaux; pantalons; pantoufles; parkas; pull-overs; robes; souliers; slippers; soutiens-gorge; tee-shirts;

vestes.

3. L'usage de la marque opposante a été rendu vraisemblable pour les produits suivants :

Classe 25 : Vestes, pulls, pull-overs, chemises, pantalons, t-shirts, polos, manteaux, shorts.

4. Classe 18

Il existe, conformément à la pratique, une similarité entre les produits contestés et les produits de la marque opposante pour lequel l'usage a été reconnu. Il s'agit en effet pour les premiers d'accessoires qui constituent un complément judicieux au segment des vêtements du signe opposant. Les produits contestés sont régulièrement fabriqués à partir des mêmes matériaux, sont commercialisés par des fabricants de vêtements et sont souvent proposés côte à côte non seulement dans les grands magasins, mais aussi dans les magasins de vêtements (cf. p. ex. décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 103669, consid. III. B. 9 – BROOKS / BROOKS ENGLAND [fig.] ; cf. également TAF B-461/2013, consid. 8.3 SPORTS [fig.] / zoo sport [fig.], TAF B-4362/2012, consid. 5.1 - WINSTON / WICKSON, Wilton et TAF B-4260/2010, consid. 6.3 - BALLY / BALU [fig.]).

5. Classe 25

Les produits de la marque opposante pour lequel l'usage a été reconnu, à savoir « vestes, pulls, pull-overs, chemises, pantalons, t-shirts, polos, manteaux, shorts » sont couverts par l'intitulé général de la marque attaquée « Vêtements ». Selon la pratique, il y a lieu d'admettre l'identité des produits dans cette mesure et la forte similarité pour les produits attaqués qui vont au-delà de l'intitulé de la marque opposante (cf. notamment TAF B-1778/2019, consid. 5.3.2 – Pyrat/thePirate.com [fig.] et tP thePirate.com [fig.]).

Les produits contestés « vêtements de dessus; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; bandanas [foulards]; bandeaux pour la tête [habillement]; caleçons; ceintures [habillement]; chaussettes; chemises; chemisettes; combinaisons [sous-vêtements]; combinaisons [vêtements]; costumes; cravates; écharpes; foulards; gants [habillement]; gilets; imperméables; jupes; jupes-shorts; jupons; leggings [pantalons]; lingerie de corps; maillots; maillots de bain; manteaux; pantalons; parkas; pull-overs; robes; slips; soutiens-gorge; tee-shirts; vestes » sont des articles vestimentaires qui se retrouvent en partie à l'identique dans les produits de la marque opposante pour lesquels la vraisemblance de l'usage a été reconnue. Pour ceux qui ne seraient pas identiques, ils sont très similaires car ils partagent les mêmes nature, destination, utilisation, savoir-faire de fabrication, destinataires et canaux de diffusion. Ces produits sont donc en partie identiques et en partie fortement similaires (cf. Décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 103760, consid. IV. C. 5 - Eagle / GOLDENEAGLE [fig.]).

Les produits contestés « bonneterie; bottes; bottines; casquettes ; chapeaux ; chaussures; pantoufles; souliers » ont des points de contact avec les produits de la marque opposante pour lesquels un usage a été rendu vraisemblable. Les produits de la marque opposante à prendre en considération sont divers vêtements et il est admis de pratique constante que les vêtements sont similaires aux autres produits de la classe 25 tels que les chaussures ou les articles de chapellerie (cf. TAF B-7500/2006, consid. 7.2 – Diva / DD DIVO DIVA [fig.]). Ces produits sont donc similaires.

6. Il est ainsi à constater que les produits en question sont identiques, respectivement (fortement) similaires et il convient de passer à l'examen des signes.

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'occurrence, il y a lieu de comparer une marque verbale avec une marque combinée.
3. Pour les marques verbales, l'impression d'ensemble est déterminée par l'effet auditif, l'effet visuel et le

sens. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admettre un risque de confusion. L'effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles. Une suite identique de voyelles et le fait que les signes opposés riment sont des indices en faveur de la similitude des marques. L'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Comme le début et la fin d'un mot s'imprègne très bien dans la mémoire, ces deux éléments revêtent une importance plus grande dans l'appréciation de l'effet auditif et de l'effet visuel que les syllabes médianes (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).

4. S'agissant des signes combinés, il faut examiner au cas par cas si la partie verbale ou la partie figurative d'une marque combinée domine ou est d'une importance décisive. C'est également l'impression d'ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Le schématisme est à bannir et ni l'élément verbal ni l'élément figuratif ne sont présumés être prépondérants. Il faut en effet déterminer concrètement le caractère distinctif des différents éléments. Si l'élément graphique n'est qu'un ajout figuratif sans importance, il peut être écarté (Directives, Partie 6, ch. 6.3.3).
5. En l'espèce, le signe opposant est une marque verbale composée du terme « Eagle » dont la première lettre est écrite en majuscules, les lettres restantes étant en minuscules.
6. Le signe attaqué se présente comme suit :



L'élément figuratif de la marque attaquée se limite à la reproduction de l'élément verbal « eaglewood » en lettres minuscules dans une police d'écritures en gras légèrement stylisée qui ne s'écarte quoi qu'il en soit pas des polices d'écritures usuelles ou banales. L'élément verbal est en outre souligné partiellement. La représentation graphique n'est dans ces conditions pas susceptible de rester dans la mémoire du public concerné et d'avoir une influence particulière sur l'impression d'ensemble de la marque. Dans ces conditions, l'Institut retient que les marques opposées devront être essentiellement comparées dans la mesure de leur élément verbal.

7. Sur le plan visuel, la similarité peut être admise dans la mesure où le signe attaqué reprend l'unique élément verbal de la marque opposante, à savoir le terme « eagle » placé au début du signe. Compte tenu qu'ils s'imprègnent davantage dans la mémoire, le début et la fin d'un signe revêtent une importance plus grande dans l'appréciation de l'effet visuel (et auditif) que sa partie médiane (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1; ATF 122 III 388, consid. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon). En outre, conformément à la jurisprudence, le fait que la marque opposante soit écrite avec un « E » majuscule et les lettres suivantes en lettres minuscules, alors que la marque attaquée est écrite entièrement en lettres minuscules n'est pas significatif en termes de caractère distinctif (cf. TAF B-4728/2014, consid. 5.3.1 - WINSTON / Wilson), car les lettres majuscules et minuscules ne marquent généralement pas l'impression d'ensemble (cf. TAF B-953/2013, consid. 2.3 - CIZELLO / SCIELO). Enfin, comme relevé précédemment, le léger graphisme du signe attaqué n'est pas à même d'écarter la similarité des marques opposées sur le plan visuel. Il s'agit donc de retenir une similitude visuelle entre les marques en présence dans la mesure de l'élément « eagle ».
8. Sur le plan auditif, la marque opposante présente un mot de cinq lettres (Eagle) contre un mot de neuf lettres (eaglewood). Les signes coïncident sur le son du terme « eagle », élément qui se trouve être particulièrement caractérisant (cf. ci-avant ch. 7), et par conséquent important dans l'appréciation de l'effet auditif ; ils diffèrent dans la mesure du son du terme « wood » compris dans le signe attaqué. Quant à l'élément figuratif de la marque attaquée, il ne se prononce pas. Par conséquent, il y a lieu de retenir également une similarité sur le plan auditif des marques opposées dans la mesure de l'élément verbal « eagle ».
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, il convient de relever que le terme commun aux deux marques - « eagle » - relève du vocabulaire de base anglais et se traduit en français par « aigle » (cf. Le Grand Robert & Collins, version électronique, disponible sous <https://grc.lerobert.com/>, consulté le 07.05.2025). Le signe attaqué « eaglewood » correspond au nom anglais « eaglewood » qui signifie « an Asian thymelaeaceous tree, Aquilaria agallocha, having fragrant wood that yields a resin used as a perfume » (cf. dictionnaire anglais Collins, disponible sous : <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eaglewood>, consulté le 07.05.2025). Ce mot ne fait toutefois pas partie du vocabulaire de base anglais et les destinataires décomposeront naturellement le signe attaqué en « eagle wood », ces deux éléments étant bien connus. En effet, l'élément « wood » fait également partie du vocabulaire de base anglais et se traduit en français par « bois » (cf. Le Grand Robert & Collins, version électronique, disponible sous <https://grc.lerobert.com/>, consulté le 07.05.2025). Au vu de ces éléments, il est raisonnable de conclure que les signes disposent d'un certain degré de similarité conceptuelle et sémantique dans la mesure où ils contiennent tous les deux le mot « eagle ».
11. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de similitudes entre les signes et 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 distinctive de la marque antérieure. Une telle atteinte est donnée lorsqu'il y a un danger que le public concerné soit induit en erreur par la similitude des marques et attribue les produits portant l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 6, ch. 6.4.1).
2. L'appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d'une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La mesure de la différence dépend, d'une part, de l'étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d'autre part, des catégories de produits ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées (Directives, Partie 6, ch. 6.5).
3. Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 6, ch. 6.5). En l'espèce, une partie des produits en cause étant identiques, respectivement fortement similaires, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière pour ceux-ci. Pour les produits restants, l'effet interactif est neutre.
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 en cause concernent les classes 18 et 25. Les produits de la classe 18 font généralement l'objet d'un degré d'attention normal, moyen (cf. TAF B-4260/2010, consid. 7 – Bally / BALU [fig.]). Les produits de la classe 25, en particulier les vêtements, font l'objet, de manière générale et en comparaison avec des articles d'usage courant et de grande consommation, d'un degré d'attention légèrement plus élevé que la moyenne étant donné qu'ils sont fréquemment essayés avant d'être achetés (Directives, Partie 6, ch. 6.6; TAF B-1342/2018, consid. 6.2 - [Apfel] (fig.), APPLE / APPLE BOUTIQUE). Le degré d'attention est donc supposé être moyen à légèrement plus élevé selon la catégorie de produits 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. 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, qui se traduit en français par « aigle », n'a pas de sens directement descriptif en relation avec les produits contestés (pour la signification, cf. ci-avant III. D. 10.). Le signe « Eagle » ne représente pas non plus une indication laudative ou de qualité.

La partie défenderesse fait valoir que le signe opposant peut facilement être compris par le consommateur comme étant un motif imprimé sur les vêtements et que l'aigle est très communément représenté sur des t-shirts, des pulls, des vestes ou des bottes. Partant, la force distinctive du signe opposant serait faible.

Cet argument ne saurait être retenu. En effet, rien ne permet de démontrer que les destinataires reconnaîtraient dans l'aigle, respectivement dans le signe « Eagle », un élément généralement usuel pour les produits revendiqués et, en ce sens, descriptif. Au contraire, lorsque les destinataires verront le signe « Eagle » en relation avec les produits en question, ils ne penseront pas immédiatement à celui-ci comme une caractéristique des produits, mais plutôt une référence à l'origine de l'entreprise. Un tel signe n'est par conséquent ni caractéristique ni typique des marchandises concernées (cf. TF 4A_158/2022, consid. 6.3.2 – BUTTERFLY). Le signe opposant dispose de ce fait à tout le moins d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec les produits contestés (cf. Décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 103468, consid. III. D. 6 - Eagle / eaglewood [fig.]) et décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 103760, consid. IV. E. 6 - Eagle / GOLDENEAGLE [fig.]).

7. Selon la doctrine et la jurisprudence constante, la reprise complète d'une marque ou d'un de ses éléments essentiels engendre une similarité des signes et est de nature à fonder un risque de confusion (cf. par exemple TAF B-8468/2010, consid. 6.2 – TORRES / TORRE SARACENA; TAF B-4151/2009, consid. 8.3 – GOLAY / Golay Spierer [fig.]). On rappellera également que le fait d'ajouter et d'enlever des éléments à l'élément distinctif principal d'une marque est insuffisant à éviter un risque de confusion s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible et déterminante le signe considéré dans son ensemble et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3 et références jurisprudentielles citées).
8. En l'occurrence, la marque attaquée reprend l'élément « eagle » de la marque opposante. Dans la mesure où cet élément est distinctif et confère le champ de protection normal dont bénéficie la marque opposante, sa reprise dans la marque attaquée crée un indéniable danger de confusion. L'ajout du terme « wood » dans la marque attaquée n'est pas de nature à écarter ce risque de confusion ; en effet, l'adjonction de l'élément « wood » n'est pas de nature à occulter la présence de l'élément verbal « eagle » ni d'en altérer sa perception ou de lui conférer une autre signification (comme relevé précédemment [cf. consid. III. D. 10], le nom « eaglewood » ne fait pas partie du vocabulaire de base anglais et n'est ainsi pas connu des destinataires) (cf. également Décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 103468, consid. III. D. 8 - Eagle / eaglewood [fig.]).
9. Dans ces conditions, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante, de la similitude entre les signes due à leur concordance sur le terme « eagle » et en présence de produits identiques, respectivement (fortement) similaires, il existe un risque de confusion, même en prenant en compte un degré d'attention légèrement plus élevé du consommateur pour certains produits.
10. Il est certes possible qu'un consommateur attentif perçoive les différences existantes entre les marques, mais, dans ce cas de figure, il pourrait facilement penser que la marque attaquée constitue une variante de la marque de base ou 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 (Directives, Partie 6, ch. 6.4.2).
11. L'opposition n° 104003 est donc bien fondée et la désignation postérieure de l'enregistrement international n° 1717202 "eaglewood ((fig.))" est refusée à la protection en Suisse pour tous les produits revendiqués.

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. Les écritures des parties qui n'ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition est admise dans son intégralité. La procédure a nécessité deux échanges d'écritures et il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut considère raisonnable d'allouer CHF 2'400.00 à titre de dépens. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la taxe d'opposition. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 3'200.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **104003** est admise.

2.

La désignation postérieure en Suisse de l'enregistrement international n° **1717202 - "eaglewood ((fig.))"** est définitivement refusée pour tous les produits revendiqués. Une déclaration de refus total définitif de la protection au sens de la règle 18ter 3) du Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Rex ; RS 0.232.112.21) sera émise dès l'entrée en force de la présente décision.

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 3'200.00 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 9 mai 2025

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Cédric Freymond

Indication des voies de droit:

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