

Décision Procédure d'opposition n° 104356 dans la cause

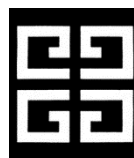
GIVENCHY
3, Avenue George V
F-75008 PARIS
FR-France

Partie opposante

représentée par

Novagraaf Switzerland SA
Chemin de l'Echo 3
1213 Onex

enregistrement international n° 380541 - ((fig.))



contre

GIVENCHY 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° 821840 - ((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° 821840 - "((fig.))" (ci-après marque attaquée) a été publié le 28.10.2024 dans Swissreg. Il revendique entre autres les produits suivants:

Classe 14: Uhren; Armbänder [Schmuck]; Taschen-/Armbanduhren; Uhrenarmbänder; Halsketten [Schmuck]; elektrische Uhren; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Ringe [Schmuck]; Ohrringe; Uhrengehäuse [Taschen-/Armbanduhren]; Präsentationsschatullen für Uhren; Schmuckschatullen; Schmuckrollen; Anhänger für Schlüsselringe; Schmuckwaren für Heimtiere.

Classe 25: Schuhe [Halbschuhe]; Wirkwaren [Bekleidung]; Hüte; Leibwäsche; Gürtel [Bekleidung]; Bekleidungsstücke; Krawatten; Hosen; Schals; Mäntel; Sporttrikots; Badeanzüge; T-Shirts; Unterhosen; Babywäsche.

2. Le 28.01.2025, la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 380541 "((fig.))" (ci-après marque opposante), enregistré pour les produits suivants :

Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.

4. Le 03.02.2025, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Le 17.03.2025, la défenderesse n'ayant pas répondu à la demande d'opposition, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
6. Les arguments de la partie opposante, 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 11.09.2024. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 20.07.1971. 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

1. Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier

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

2. La marque attaquée revendique les produits suivants :

Classe 14: Uhren; Armbänder [Schmuck]; Taschen-/Armbanduhren; Uhrenarmbänder; Halsketten [Schmuck]; elektrische Uhren; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Ringe [Schmuck]; Ohringe; Uhrengehäuse [Taschen-/Armbanduhren]; Präsentationsschatullen für Uhren; Schmuckschatullen; Schmuckrollen; Anhänger für Schlüsselringe; Schmuckwaren für Heimtiere.

Classe 25: Schuhe [Halbschuhe]; Wirkwaren [Bekleidung]; Hüte; Leibwäsche; Gürtel [Bekleidung]; Bekleidungsstücke; Krawatten; Hosen; Schals; Mäntel; Sporttrikots; Badeanzüge; T-Shirts; Unterhosen; Babywäsche.

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

Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.

4. Les produits contestés de la classe 14 se retrouvent à l'identique ou sont compris dans le libellé de la classe 14 de la marque opposante. Ces produits sont donc identiques.

Les produits contestés de la classe 25 se retrouvent à l'identique ou sont compris dans le libellé de la classe 25 de la marque opposante. Ces produits sont donc identiques.

5. Il est à constater que les produits en question sont identiques. Il convient ensuite de passer à l'examen des signes.

C. Comparaison des signes

1. Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l'impression d'ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n'a le plus souvent pas l'occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu'un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d'ajouter ou d'enlever des éléments à la partie distinctive principale d'une marque est insuffisant s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3).
2. S'agissant des 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. La marque opposante est un signe figuratif composé de quatre éléments figuratifs séparés formant une sorte de carré dans leur ensemble et dont les côtés sont interrompus. Le trait de ces éléments est blanc et en gras. Le fond du signe est noir. L'élément situé en bas à gauche ressemble à une lettre « G » stylisée en gras dont le trait suit la forme d'un carré sauf pour l'ouverture de la lettre. Cet élément est reproduit à l'identique dans les autres éléments composant le signe, mais de manière symétrique opposée. Il y a donc une double symétrie : verticale et horizontale.
4. La marque contestée est identique dans sa disposition à la marque opposante sauf que les rapports entre le noir et le blanc sont inversés : les éléments figuratifs sont en noir et le fond en blanc.
5. Sur le plan visuel, les signes sont très similaires dans la mesure où ils disposent des mêmes éléments

figuratifs. Ils diffèrent dans le contraste du noir et du blanc inversé. Cette inversion de couleur a comme effet que chacun des signes apparaît comme le négatif de l'autre. Au vu de l'identité des motifs et en prenant en compte que la seule différence réside dans une inversion des couleurs noir/blanc, il convient d'admettre que les signes sont, globalement et visuellement, très similaires.

6. Sur le plan auditif, les signes n'étant pas prononcés, ils ne peuvent être comparés.
7. Sur le plan conceptuel, les signes ne véhiculent pas de contenu sémantique.
8. Il est à constater la forte similarité visuelle des signes et de déterminer si elle est 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 en cause étant identiques, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.
4. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d'avis que pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 6, ch. 6.6). Les produits en cause de la classe 14 sont des produits en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué non-compris dans d'autres classes, de produits de joaillerie, de bijouterie, des pierres précieuses, de l'horlogerie et des instruments chronométriques. Il peut s'agir d'objets chers et de luxe et par conséquent faire l'objet d'une attention particulière de la part du consommateur. Il peut cependant aussi s'agir d'articles bon marché tels que des accessoires de mode ou des objets de consommation relativement courante en rapport avec lesquels le degré d'attention est supposé être moyen (TAF, B-4260/2010, cons. 7 – *Bally / BALU*). Il est à noter que la jurisprudence a relativisé cette approche en rapport avec des montres pour lesquelles on peut s'attendre à un degré d'attention quelque peu élevé (TF, 4A_651/2018, cons. 3.3.2 – *Gycline Watch SA, Biel / Armani S.p.A. IT Milano*) et aussi, plus récemment, en rapport avec d'autres produits de la classe 14 (TAF, B-4408/2022, cons. 3.2 – *LONGINES [fig.] / LOSENGS [fig.]*). Le degré d'attention pour cette classe est donc supposé être moyen, normal voir quelque peu élevé. En ce qui concerne les produits de la classe 25, il y a lieu de prendre en compte que les vêtements, par exemple, sont, en comparaison avec des articles de grande consommation et d'usage courant, généralement obtenus avec un degré d'attention légèrement plus élevé que la normale, étant donné qu'ils sont fréquemment essayés avant d'être achetés (Directives, Partie 6, ch. 6.6 ; TAF, B-6732/2014, cons. 5.2 – *CALIDA / CALYANA* ; TAF, B-1342/2018, cons. 6.2 – *APPLE / APPLE BOUTIQUE*). Le degré d'attention est donc supposé être normal, moyen voir légèrement plus élevé que la normale pour certains produits.
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 ne véhicule pas de signification en rapport avec les produits en cause. Elle dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
7. L'opposante a invoqué un champ de protection accru de sa marque. Il serait particulièrement élevé dans la mesure où la marque bénéficierait d'un caractère distinctif élevé non seulement intrinsèquement mais également en raison de la connaissance de celle-ci sur le marché. La marque serait connue en Suisse parmi les marques des domaines de la cosmétique et de la parfumerie de luxe. Elle porterait sur le monogramme identitaire de la marque Givenchy, maison française de mode et de parfums de luxe, propriété du groupe LVMH. L'opposante a développé une argumentation et présenté en annexe des extraits de sites internet pour appuyer ses dires (Annexes 5 à 8).
8. Les pièces produites par l'opposante en appui de son opposition se présentent comme suit :

Annexe 8 : Extrait du site internet Fashion & Law Journal

9. Par économie de procédure, l'Institut ne va pas plus loin dans l'analyse de la force distinctive accrue de la marque opposante dans la mesure où cette question peut rester ouverte au vu du résultat de la présente procédure (voir ci-dessous).
10. Les produits sont identiques. Les signes sont très similaires visuellement. Le degré d'attention du consommateur est supposé être moyen, voire légèrement élevé. Le champ de protection de la marque opposante est normal. En présence de produits identiques et de signes très similaires, il existe un risque de confusion. Le consommateur peut facilement confondre les marques (même en prenant en compte un degré d'attention légèrement élevé) ou penser à une variante de la marque de base (risque que confusion indirect). Il est à noter qu'une variante de la marque de base sera particulièrement perceptible dans la mesure où les marques sont identiques dans le dessin de leur graphisme mais, de par les alternances de noir et de blanc, elles constituent chacune le négatif de l'autre. Donc, dans le cas où le consommateur perçoit cette différence, il pensera facilement au même titulaire de marques et à une version adaptée de la marque opposante.
11. L'opposition n° 104356 est donc bien fondée. L'enregistrement de la marque suisse n° 821840 "((fig.))" est révoqué pour l'ensemble des produits des classes 14 et 25.

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 admise dans son intégralité. La procédure a nécessité un seul échange 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 1'200.00 à titre de dépens à la partie opposante. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la taxe d'opposition de CHF 800.00. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 2'000.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **104356** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **821840**" ((fig.))" sera révoqué pour les produits suivants:

Classe 14 : tous les produits.

Classe 25 : tous les produits.

3.

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

4.

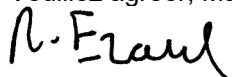
Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 2'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition).

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 18 juin 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).