

Décision Procédure d'opposition n° 104354 dans la cause

LVMH FRAGRANCE BRANDS
1 rue Pasquier
F-92300 Levallois-Perret
FR-France

Partie opposante

représentée par

Novagraaf Switzerland SA
Chemin de l'Echo 3
1213 Onex

enregistrement international n° 559949 - G ((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 3: Seifen; Schönheitsmasken; Kosmetika; ätherische Öle; Lippenstifte; Parfüms; Duftstoffe für die Wäsche; Luftbeduftungsmittel; Haarspülungen; Massagekerzen für kosmetische Zwecke; Zahnpasta; kosmetische Badezusätze; Bleichcreme für die Haut; Schminkpuder; Lipgloss.

2. Le 27.01.2025, la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 559949 "G ((Fig.))" (ci-après marque opposante), enregistré notamment pour les produits suivants :

Classe 3: Produits de parfumerie, parfums, eaux de cologne et de toilette, savons de toilette, produits cosmétiques, lotions, lait, crèmes et gels pour le visage et pour le corps; sels, huiles, gels et lotions pour le bain, huiles essentielles, produits de beauté, masques de beauté, poudres, fards, vernis à ongles, rouge à lèvres, talcs, shampooings, lotions et gels pour les cheveux et le cuir chevelu, produits d'hygiène pour la toilette, déodorants à usage personnel; préparations cosmétiques pour les soins de la peau.

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 17.08.1990. 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. a LPM, sont exclus de la protection les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques.

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

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 3: Seifen; Schönheitsmasken; Kosmetika; ätherische Öle; Lippenstifte; Parfüms; Duftstoffe für die Wäsche; Luftbeduftungsmittel; Haarspülungen; Massagekerzen für kosmetische Zwecke; Zahnpasta; kosmetische Badezusätze; Bleichcreme für die Haut; Schminkpuder; Lipgloss.

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

Classe 3: Produits de parfumerie, parfums, eaux de cologne et de toilette, savons de toilette, produits cosmétiques, lotions, lait, crèmes et gels pour le visage et pour le corps; sels, huiles, gels et lotions pour le bain, huiles essentielles, produits de beauté, masques de beauté, poudres, fards, vernis à ongles, rouge à lèvres, talcs, shampoings, lotions et gels pour les cheveux et le cuir chevelu, produits d'hygiène pour la toilette, déodorants à usage personnel; préparations cosmétiques pour les soins de la peau.

4. Les produits contestés de la classe 3 « *Schönheitsmasken ; Kosmetika ; ätherische Öle; Lippenstifte; Parfüms ; Haarspülungen; Massagekerzen für kosmetische Zwecke ; kosmetische Badezusätze; Bleichcreme für die Haut; Schminkpuder; Lipgloss* » se retrouvent à l'identique ou sont compris dans le libellé de la marque opposante notamment sous les termes « *produits cosmétiques ; masques de beauté ; huiles ; huiles essentielles ; rouge à lèvres ; produits de parfumerie, parfums, eaux de cologne et de toilette ; lotions ; lotions et gels pour les cheveux et le cuir chevelu ; lait, crèmes et gels pour le visage et pour le corps ; gels et lotions pour le bain ; produits de beauté ; talcs ; shampoings ; produits d'hygiène pour la toilette, déodorants à usage personnel; préparations cosmétiques pour les soins de la peau* ». Ces produits sont donc identiques.

Les produits contestés de la classe 3 « *Seifen* » sont en partie identiques aux produits « *savons de toilette* » de la marque opposante. En effet, le terme « *Seifen* » correspond à l'indication générale « *savons* » qui vise tous les types de savons, non seulement les produits destinés aux soins corporels et personnels, comme les savons de toilette, mais aussi les savons de nettoyage, pour blanchir et lessiver ou pour des utilisations industrielles. En effet, les savons ne sont pas uniquement utilisés pour les soins du corps mais aussi pour laver et nettoyer en général (voir TAF, sic ! 2008, 47 – EA [fig.] / EA [fig.] ; TAF, B-4260/201, cons. 6.2.3 – Bally / BALU [fig.]). Les savons ou produits à base de savon peuvent très bien se présenter sous la forme de produits pour blanchir, lessiver ou nettoyer. Il existe en particulier sur le marché des savons ou produits à base de savon à effet dégraissant ou abrasif, ou tout simplement des savons à tout faire (voir par exemple <https://www.produits-dantan.com/4236-savon-marseille.html>). Pour la partie des produits comprise dans le terme « *Seifen* » qui ne serait pas sous la forme de « *savons de toilette* » ou de savons pour les soins corporels et personnels, mais sous la forme de savons de nettoyage, il y a lieu de la considérer comme similaire aux « *savons de toilette* » de la marque opposante. En effet, bien que leur utilisation puisse être différente, la nature et le but de ces produits sont proches. Ils peuvent également faire appel au même savoir-faire de fabrication et provenir des mêmes types d'entreprises. Et, comme nous l'avons vu ci-dessus, certains savons s'appliquent à tous les domaines. Ces produits sont donc en partie identiques et en partie similaires.

Les produits contestés de la classe 3 « *Duftstoffe für die Wäsche ; Luftbeduftungsmittel* » sont des produits pour parfumer le linge ou l'air. Bien qu'ils ne soient pas directement des produits pour les soins corporels, la beauté ou le bien-être, ils présentent des points de contact avec les « *produits de parfumerie* », les « *parfums* » ou les « *déodorants à usage personnel* » de la marque opposante. Ils ont en effet le même but de diffuser de bonnes odeurs ou de neutraliser les mauvaises odeurs. Il y a dans cette optique une certaine cohérence ou homogénéité de diffusion de bonnes odeurs dans un but de créer du bien-être et une atmosphère agréable. Leur nature est proche et ils peuvent provenir des mêmes entreprises dans la mesure où les substances utilisées et le savoir-faire de fabrication sont souvent les mêmes. Ils peuvent aussi suivre les mêmes canaux de distribution et viser les mêmes destinataires. Ces produits sont donc similaires.

Les produits contestés de la classe 3 « *Zahnpasta* » visent des dentifrices. Ces produits ont des points de contact évidents avec les divers produits de soin du corps de la marque opposante en classe 3, comme par exemple les « *produits cosmétiques* ». En effet, leur but et leur utilisation sont proches dans la mesure où il s'agit dans les deux cas de produits pour les soins du corps (voir CREPI, sic ! 1997, 298 cons. 3 – *Neutrogena / Neutria*; TAF, B-3268/2007, cons. 3.2 – *MBR / MR [fig.]*; TAF, B-2996/2011, cons. 4.3 – *Swisscode / SKINCODE*; TAF, B-6137/2013, cons. 4.3 s. en particulier 4.4.2 – *TERRA / VETIA TERRA*). Ils suivent généralement les mêmes canaux de distribution et visent les mêmes types de consommateurs. Ces produits sont donc similaires.

5. Il est à constater que les produits en question sont identiques ou similaires. 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 noir et en gras. 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 à la marque opposante.
5. Sur le plan visuel, les signes sont ainsi identiques.
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 convient de constater l'identité visuelle des signes et de déterminer si elle est de nature à fonder un risque de confusion.

D. Double identité

Les produits contestés de la classe 3 « *Schönheitsmasken ; Kosmetika ; ätherische Öle ; Lippenstifte ; Parfüms ; Haarspülungen ; Massagekerzen für kosmetische Zwecke ; kosmetische Badezusätze ; Bleichcreme für die Haut ; Schminkpuder ; Lipgloss* » ainsi qu'une partie des produits contenus dans le terme « *Seifen* » ont été considérés comme étant identiques (voir ci-dessus III., B., 4). Les signes ayant été considérés comme étant identiques, il y a donc *double identité* en rapport avec ces produits.

E. Risque de confusion

1. Il y a risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction distinctive de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand l'identité 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.

2. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (voir Directives, Partie 6, ch. 6.4.1).
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 pertinents pour l'examen du risque de confusion sont les suivants : « *Duftstoffe für die Wäsche ; Luftbeduftungsmittel* », « *Zahnpasta* » ainsi qu'une partie des produits contenus dans le terme « *Seifen* » (il s'agit de ceux qui ne sont pas concernés par la double identité, voir ci-dessus, D. ; voir aussi III., B., 4). Ils sont simplement similaires et il n'y a donc pas d'effet interactif basé sur la similarité des produits. En revanche, le fait que les signes sont identiques crée un effet interactif et il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière pour cette raison.
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 3 sont des produits pour les soins du corps, la beauté, des cosmétiques, des parfums, des dentifrices, des produits de nettoyage, etc. Il s'agit en principe d'articles de masse et de consommation courante ou quotidienne. Il faut donc s'attendre à un faible degré d'attention de la part du consommateur et à une capacité de distinction moindre en rapport avec eux (TAF, B-4260/2010, cons. 7 – *Bally / BALU* [fig.] ; ATF 122 III 382, 388 – *Kamillosan*).
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 similaires. Les signes sont identiques. Le degré d'attention du consommateur est supposé être faible. Le champ de protection de la marque opposante est normal. Les signes étant identiques et les produits similaires, il existe un *risque de confusion*.

F. Conclusion

11. L'opposition n° 104354 est donc bien fondée. L'enregistrement de la marque suisse n° 821840 "((fig.))" est révoqué pour l'ensemble des produits de la classe 3 en application de l'art. 3 lit. 1 let. a et b LPM en relation avec l'art. 33 LPM.

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° **104354** est admise.

2.

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

Classe 3 : tous les produits.

3.

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

4.

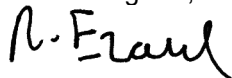
Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 2'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition).

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).