

Décision

Procédure d'opposition n° 103986

dans la cause

CHANEL
135 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR-France

Partie opposante

représentée par

Lenz & Staehelin
Route de Chêne 30
1211 Genève 6

enregistrement international n° 1248668 - PREMIERE ROCK

contre

Breitling SA
Léon Breitling-Strasse 2
2540 Grenchen

Partie défenderesse

représentée par

WEINMANN ZIMMERLI
Carmenstrasse 28
8032 Zürich

Marque suisse n° 810226 - BREITLING PREMIERE

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° 810226 - "BREITLING PREMIERE" (ci-après marque attaquée) a été publié le 19.02.2024 dans Swissreg. Il revendique les produits suivants:

Classe 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie Waren, die aus diesen Materialien hergestellt oder damit überzogen sind (soweit in dieser Klasse enthalten), nämlich Uhrengehäuse, Schlüsselanhänger, Uhrenteile, Schmuckwaren, Edelsteine, Zeitmesser und Zeitmessgeräte; Schmuckwaren, nämlich Manschettenknöpfe, Armbänder, Anhänger, Broschen, Ketten, Halsketten, Krawattennadeln, Schmucknadeln, Anstecknadeln (Schmuck); Uhren und Zeitmessgeräte, nämlich Chronometer (Zeitmesser), Chronographen, Uhren, Wanduhren, Wecker; Teile und Zubehör für Zeitmessgeräte, nämlich Zeiger für Uhren, Anker für Uhren, Pendel für Uhren, Federhäuser für Uhren, Uhrengehäuse, Schnallen für Uhrenarmbänder, Uhrenarmbänder, Zifferblätter für Uhren, Uhrenketten, Uhrenzeiteinstellringe, Armbanduhrenklickverschlüsse, Taschenuhrwerke, Uhrenaufzieher, Uhrengläser, Uhrfedern; Schachteln, Etuis und Präsentationsetuis für Uhren und Schmuck; Kästchen aus Edelmetall; Zeitmessgeräte und -instrumente; Schlüsselanhänger; Schmuckkoffer für Uhren und Armbanduhren; elektronische Uhren.

2. Le 17.05.2024, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1248668 "PREMIERE ROCK" (ci-après marque opposante), enregistré pour les produits suivants :

Classe 14: Montres; bracelets de montres; mouvements d'horlogerie; horloges; cabinets [boîtes] d'horloges; chronomètres; cadrans [horlogerie]; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; étuis et écrins pour l'horlogerie; étuis et écrins pour bijouterie; chaînes de montres, verres de montres, montres-bracelets; articles de joaillerie, articles de bijouterie, bracelets, broches, chaînes, breloques [bijouterie], bijoux en cloisonné, boucles d'oreilles; ornements de chapeaux [bijouterie], épingles [bijouterie], médailles, colliers, bagues; épingles de cravates, épingles de parure, strass, bijoux; réveille-matin; boîtes en métaux précieux; coffrets à bijoux; bustes en métaux précieux; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; porte-clefs.

4. Le 22.05.2025, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Le 26.08.2025, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti (prolongé). Dans sa prise de position, la partie défenderesse a notamment invoqué le non-usage de la marque opposante.
6. Le 28.08.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
7. Le 02.12.2024, la partie opposante a présenté une réplique dans le délai imparti (prolongé).
8. Le 04.12.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
9. Le 04.03.2025, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti (prolongé).
10. Le 06.03.2025, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
11. Les arguments des parties, dans la mesure où ils seront décisifs, seront pris en compte dans les considérants suivants.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l'art. 31 LPM, le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM. L'opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).
2. La marque attaquée a été déposée le 20.11.2023. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 20.02.2015 avec une priorité selon l'art. 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP, RS 0.232.04) au 01.09.2014 (FR-France). 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 ou services 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 revendus relèvent de la même classe selon l'Arrangement de Nice ne préjuge pas d'une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu'une fonction d'aide purement formelle. La pratique a développé un certain nombre d'indices de l'existence ou non de la similarité (Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).
2. La marque attaquée revendique les produits suivants :
Classe 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie Waren, die aus diesen Materialien hergestellt oder damit überzogen sind (soweit in dieser Klasse enthalten), nämlich Uhrengehäuse, Schlüsselanhänger, Uhrenteile, Schmuckwaren, Edelsteine, Zeitmesser und Zeitmessgeräte; Schmuckwaren, nämlich Manschettenknöpfe, Armbänder, Anhänger, Broschen, Ketten, Halsketten, Krawattennadeln, Schmucknadeln, Anstecknadeln (Schmuck); Uhren und Zeitmessgeräte, nämlich Chronometer (Zeitmesser), Chronographen, Uhren, Wanduhren, Wecker; Teile und Zubehör für Zeitmessgeräte, nämlich Zeiger für Uhren, Anker für Uhren, Pendel für Uhren, Federhäuser für Uhren, Uhrengehäuse, Schnallen für Uhrenarmbänder, Uhrenarmbänder, Zifferblätter für Uhren, Uhrenketten, Uhrenzeiteinstellringe, Armbanduhrenklickverschlüsse, Taschenuhrwerke, Uhrenaufzieher, Uhrengläser, Uhrfedern; Schachteln, Etuis und Präsentationsetuis für Uhren und Schmuck; Kästchen aus Edelmetall; Zeitmessgeräte und -instrumente; Schlüsselanhänger; Schmuckkoffer für Uhren und Armbanduhren; elektronische Uhren.
3. La marque opposante bénéficie de la protection pour les produits suivants :
Classe 14: Montres; bracelets de montres; mouvements d'horlogerie; horloges; cabinets [boîtes] d'horloges; chronomètres; cadrans [horlogerie]; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; étuis et écrins pour l'horlogerie; étuis et écrins pour bijouterie; chaînes de montres, verres de montres, montres-bracelets; articles de joaillerie, articles de bijouterie, bracelets, broches, chaînes, breloques [bijouterie], bijoux en cloisonné, boucles d'oreilles; ornements de chapeaux [bijouterie], épingles [bijouterie], médailles, colliers, bagues; épingles de cravates, épingles de parure, strass, bijoux; réveille-matin; boîtes en métaux précieux; coffrets à bijoux; bustes en métaux précieux; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; porte-clefs.
4. Les produits contestés de la classe 14 se retrouvent en grande partie à l'identique dans le libellé de la

marque opposante ou sont compris dans une des catégories revendiquées. Pour ceux qui ne se retrouveraient pas directement dans le libellé de la marque opposante ou compris dans une catégorie de ce libellé, il convient de reconnaître qu'ils sont très similaires de par leur nature, leur but, leur utilisation, le savoir-faire de fabrication, les canaux de distribution et les destinataires finaux. Ces produits sont donc en partie identiques et en partie fortement similaires.

5. Il est à constater que les produits en question sont identiques et très 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 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 (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).
3. Le signe opposant est la marque verbale « PREMIERE ROCK ».
4. Le signe contesté est la marque verbale « BREITLING PREMIERE ».
5. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils contiennent tous les deux le mot « PREMIERE ». Ils diffèrent dans la mesure où chacun des signes comporte un mot supplémentaire : « ROCK » pour la marque opposante et « BREITLING » pour la marque contestée (« **PREMIERE ROCK** » / « **BREITLING PREMIERE** »).
6. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son du mot ou des lettres « p r e m i e r e » et diffèrent dans la mesure du son du mot ou des lettres « r o c k » du signe opposant et du son du mot ou des lettres « b r e i t l i n g » du signe contesté.
7. Comme le destinataire moyen de la marque retrace dans ses pensées, parfois inconsciemment, ce qu'il lit ou entend, le sens d'une marque verbale est aussi déterminant pour l'impression d'ensemble. A côté de la signification propre du mot, entrent en considération des associations de pensées que le signe suscite inévitablement. Des significations marquantes, qui s'imposent à l'esprit, à la lecture ou à l'écoute, sont aussi de nature à dominer l'impression d'ensemble. Si une des marques renvoie clairement à un sens qui ne se retrouve pas dans l'autre marque, la probabilité que le public acheteur soit trompé par un effet auditif ou visuel similaire est mince (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).
8. Sur le plan conceptuel ou du contenu sémantique, la marque opposante est composée du mot « PREMIERE » et du mot « ROCK ». « PREMIERE » correspond au mot français « première ». Il se définit notamment de la manière suivante (premier, première, adjectif et nom) : I. Qui vient avant les autres dans un ordre. A. Dans le temps et l'espace : « *qui est le plus ancien* », « *le premier à venir -) prochain* », « *qui se présente avant (dans une série, un ordre)* », « *qui est dans l'état de son origine* », « *qui se présente d'abord (par rapport à un point de repère)* ». B. Dans une hiérarchie : « *qui vient en tête pour l'importance, la valeur (meilleur)* », « *qui doit être considéré (primordial)* », « *qui prévaut par sa fonction (personne)* », « *qui vient avant les autres dans un classement sériel* » ; II. En premier, locution adverbiale : « *d'abord, en tête pour l'importance* ». En tant que nom, ce mot a notamment le sens de « *une première* » (nom féminin), qui désigne par exemple « *une première représentation d'une pièce, d'une projection d'un film* » (<https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp>). Dans la pratique de l'examen des marques de l'Institut, le mot « PREMIER » ou « PREMIERE » est « *en principe refusé car il est considéré comme une indication de qualité* ; *PREMIERE peut également être refusé dans le sens de « première représentation » d'une pièce ou projection d'un film* » (les classes 1 à 45 sont concernées) (<https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>). « ROCK » est un nom et un adjectif. En tant que nom, il désigne une « *musique populaire d'origine américaine, issue du jazz* » (« *concert de rock* », « *jouer du rock* ») ; il désigne également une « *danse sur une musique à*

quatre temps au rythme très marqué » (« concours de rock acrobatique »). En tant qu'adjectif, il signifie « relatif à cette musique » (« chanteur rock, groupe de rock ») ; il signifie également « qui incarne les valeurs associées à ce mouvement (jeunesse, rébellion, anticonformisme...) » (« une tenue rock » « un écrivain rock ») (<https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp>). Il est à signaler que ces significations viennent initialement du mot anglais rock, qui signifie « *roche, roc, rocher, pierre* » notamment et qui renvoie aussi au style de musique (rock music, hard rock, American rock, etc.) (<https://dictionnaire.reverso.net/anglais-francais/rock/forced>).

9. Sur le plan conceptuel ou du contenu sémantique, la marque contestée est composée du mot « BREITLING » et du mot « PREMIERE ». Le mot « BREITLING » ne véhicule pas de concept ou de contenu sémantique. Il s'agit cependant d'un nom de famille. Ce nom est connu dans la mesure où il fait référence à une célèbre marque de montres suisses de luxe et à l'entreprise horlogère éponyme correspondante (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Breitling>). En ce qui concerne le mot « PREMIERE », il est renvoyé à ce qui est écrit ci-dessus en rapport avec la signification de ce mot (cons. 8).
10. Sur le plan conceptuel ou du contenu sémantique, les signes sont ainsi similaires dans la mesure du mot « PREMIERE » et de la signification qu'il véhicule.
11. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les signes sont similaires visuellement, auditivement et conceptuellement dans la mesure du mot « PREMIERE ».

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, respectivement fortement similaires, 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 – *Gyline 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 du consommateur est donc supposé être moyen, normal voire quelque peu élevé.
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. Pour qu'un risque de confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (Directives, Partie 6, ch. 6.7).

6. En l'espèce, la marque opposante est composée des mots « PREMIERE ROCK ». Prise dans son ensemble, elle ne véhicule pas de signification particulière en rapport avec les produits en cause. En effet, à part la signification de chacun de ces deux mots, pris séparément, telle qu'examinée plus haut dans la comparaison conceptuelle des signes (voir III. C., 8), leur combinaison reste indéterminée et sujette à interprétation. La marque opposante, en rapport avec les produits en présence, dispose ainsi d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
7. En prenant en compte que l'élément verbal « PREMIERE » peut être perçu comme une indication de qualité et donc comme un élément faible voire appartenant au domaine public, l'élément verbal « ROCK » est l'élément le plus distinctif de la marque opposante. En effet, ce mot semble indéterminé et indirect en rapport avec les produits en cause dans la mesure où il nécessite une réflexion pour y voir un sens, même en rapport avec un éventuel style ou un éventuel matériau de fabrication des produits. La marque opposante étant une marque verbale composée de deux mots, elle n'a pas d'élément visuellement prépondérant ou accrocheur.
8. En ce qui concerne le signe contesté, « BREITLING » en est l'élément le plus distinctif. En effet, pour la même raison que pour la marque opposante, « PREMIERE » peut être perçu comme un élément faible ou appartenant au domaine public alors que « BREITLING » est indéterminé et peut même facilement être perçu comme un nom de famille et en particulier comme une référence à la marque horlogère bien connue (voir ci-dessus comparaison conceptuelle de signes, III., C., 9). La marque contestée étant une marque composée de deux mots, elle n'a pas d'élément visuellement prépondérant ou accrocheur.
9. La partie opposante a invoqué dans son mémoire d'opposition une force distinctive et un champ de protection accrus de sa marque. Elle précise que le signe constituant l'élément principal de sa marque selon elle, à savoir le mot « PREMIERE », bénéficie déjà d'une protection remontant aux enregistrements suivants :

en suisse :

PREMIERE ROCK : marque CH 667375 du 01.12.2014 (au nom de la filiale suisse de la demanderesse);

PREMIERE ICONIC CHAIN : marque CH 768257 du 02.08.2021 (au nom de la filiale suisse de la demanderesse).

à l'étranger :

PREMIERE: marque française demanderesse);

PREMIERE: marque IR 1348837 du 21.03.2017 (au nom de la demanderesse) acceptée en Autriche, au Benelux, en Corée du Nord, en Allemagne, en Hongrie, en Israël, en Italie, à Monaco, en Corée du Sud, en Roumanie, à Singapour, en Slovaquie, en Espagne et au Viet Nam ;

PREMIERE RIBBON : marque IR 339124 du 01.02.2022 (au nom de la demanderesse);

PREMIERE ICONIC CHAIN: marque IR 1658867 du 02.02.2022 (au nom de la demanderesse).

10. L'opposante est d'avis que la marque « PREMIERE » posséderait un fort taux de pénétration sur le marché suisse pour des montres depuis 37 ans. La marque serait exploitée par des boutiques Chanel et divers détaillants et l'opposante renvoie pour appuyer ses affirmations à une annexe 1 (liste de points de vente). L'opposante mentionne une série de sites internet sensés montrer qu'il s'agirait d'une marque ancienne ayant fait l'objet d'un relancement en 2022. Elle invoque par ailleurs que Chanel s'est vue récompenser par le Grand Prix d'Horlogerie de Genève dans la catégorie « Montre Dame » en 2012 pour la montre « Première Tourbillon Volant » et en 2017 pour la montre « Première Squelette Camélia ».
11. Les affirmations de l'opposante ainsi que les liens ou pièces présentés ne font pas référence à la force distinctive accrue de la marque opposante et à son champ de protection. Deux de ces sites sont d'ailleurs bloqués et ne s'ouvrent pas. Parmi ceux qui s'ouvrent, la plupart ne sont pas en rapport avec la Suisse. Seule trois sites sont en rapport avec la Suisse. Le premier fait référence à un article du journal « Le Temps » qui relate l'ouverture d'une boutique Chanel à Genève (<https://www.letemps.ch/economie/chanel-peau-neuve-geneve>). Il ne fait pas mention de la marque opposante. Le deuxième concerne la boutique « Les Ambassadeurs » (<https://www.lesambassadeurs.ch/fred/>). Il est écrit en allemand et il ne fait pas mention de la marque opposante. Il est à noter que l'adresse mentionnée dans le texte renvoie actuellement à celle qui est mentionnée ici qui mais qui ne correspond pas à celle d'origine (celle du texte). Le troisième renvoie au site du détaillant « Michaud » qui reprend un extrait d'un magazine horloger (<https://www.michaud.ch/fr/blogs/magazine/watchmakers-chronicles-chanel-little-known-watchmaking-expertise#>). Cet article évoque la montre « Chanel Première » (« *La Chanel Première, lancée en 1987, dont le design s'inspire de la place Vendôme à Paris, est une montre dont l'identité visuelle est devenue une icône dans l'horlogerie pour dames. A la fois sobre et discrète, cette montre est la quintessence de l'élégance féminine. De 2017 à 2019, Chanel rafle 3 années de suite le Grand Prix d'Horlogerie de Genève dans la catégorie « montre dame ». Savoir-faire horloger et raffinement sont les attributs de cette icône !* ») ainsi que les ateliers de fabrication qui semblent se trouver en Suisse du côté de la Chaux-de-Fonds. Il évoque aussi l'univers de Chanel dans ses différents domaines d'activité et de son développement dans le domaine horloger en particulier et ses liens en Suisse avec l'industrie horlogère. Mais il ne dit rien sur la place de la marque « PREMIERE » sur le marché suisse pour des montres et en particulier son degré de reconnaissance. Il ne dit rien non plus de la marque opposante de la présente procédure « PREMIERE ROCK ». Il est à relever enfin que la prétendue liste des détaillants (annexe 1) mentionnée plus haut (cons. 10) est totalement incompréhensible. En effet, en annexe à son mémoire d'opposition, l'opposante a listé sur plusieurs dizaines de pages des indications indéchiffrables et qui ne sont reliées à aucun autre élément. Ce document n'est donc pas pertinent.
12. Dans ce contexte, et pour être complet, il convient aussi de mentionner les pièces que la partie opposante a produites dans sa réplique afin de rendre vraisemblable l'usage de sa marque. Elle se présentent comme suit :
 - Pièce 1 - Factures clients dans les boutiques Chanel en Suisse
 - Pièce 2 - Factures détaillants suisses
 - Pièce 3 - Archives de revues de presse et magazines
 - Pièce 4 - Archives du site internet Chanel
 - Pièce 5 - Extrait de publications Instagram et Facebook.
 - Pièce 6 - Extrait Swissreg concernant la marque suisse no. 768257 PREMIERE ICONIC CHAIN
 - Pièce 7 - Extrait Swissreg concernant la marque suisse no. 772790 PREMIERE GOURMETTE CHAIN
 - Pièce 8 - Extrait Swissreg concernant la marque suisse no. 768475 PREMIERE RIBBONS.
13. Ces pièces n'apportent pas non plus d'information sur le degré de connaissance du signe opposant. Il s'agit essentiellement de factures classées confidentielles et qui sont des documents internes à l'entreprise. Elles ne donnent aucun élément comparatif ou de positionnement du signe sur le marché par rapport à la concurrence. Il en est de même de l'extrait du site internet Chanel. Dans les extraits de revues de presse et magazines, la marque opposante apparaît dans des publicités ou différents supports. Il y a ici une source externe qui donne des informations sur l'usage du signe dans le domaine des montres en rapport avec d'autres marques de montres. Cet indice relatif à l'usage ne donne cependant pas encore un élément pertinent de comparaison relatif au degré de connaissance de la marque opposante. C'est d'ailleurs le plus souvent la marque « CHANEL » qui est évoquée plutôt que la marque « PREMIERE ROCK ». Il est à relever par ailleurs qu'une grande quantité de documents concernant d'autres marques de montres et que les références à la marque opposante n'apparaissent que parcimonieusement.

14. En résumé, les affirmations de l'opposante et les pièces produites ne donnent pas d'indication pertinente du degré de connaissance du signe auprès des consommateurs suisses dans le domaine concerné ou le positionnement de la marque sur le marché suisse par rapport à la concurrence. L'opposante n'a pas montré que l'élément verbal « PREMIERE », considéré de manière isolée, était reconnu du consommateur suisse en rapport avec des montres et/ou attribué à l'entreprise Chanel. En effet, ni le mémoire d'opposition ni la réplique, ne contiennent un document convaincant allant dans ce sens (comme par exemple pourrait l'être un sondage d'opinion ou une source externe similaire).
15. Le fait que l'opposante soit titulaire d'enregistrements précédents de marques contenant le mot « PREMIERE » ne donne aucune indication quant à la force distinctive de la marque « PREMIERE ROCK » en Suisse (voir les enregistrements mentionnés ci-dessus, cons. 9 et cons. 12) a fortiori quand il s'agit d'enregistrements étrangers.
16. En procédure d'opposition, l'appréciation de la force distinctive accrue ne peut être admise que de façon limitée. Si l'Institut ne dispose pas d'éléments indiquant que la marque opposante est connue, il ne tient pas compte de cet argument. Celui qui se prévaut d'une notoriété accrue de sa marque doit la rendre vraisemblable. Ainsi, si la partie opposante ne parvient pas à démontrer de manière suffisante que sa marque est connue, elle doit en supporter les conséquences et l'Institut se basera sur la force distinctive originaire de la marque (Directives, Partie 6, ch. 6.7 ; voir également TAF, B-4104/2021, cons. 7.4.4 – *CAPRI-SUN / PRISUN* ; TAF, B5659/2018, cons. 6.3.8 – *RICHARD MILLE / Richard Man [fig.]*). Dans le cas d'espèce, l'Institut ne dispose pas d'élément indiquant que la marque opposante est connue et ne tient donc pas compte de cet argument.
17. Les produits sont identiques et très similaires. Les signes sont similaires visuellement, auditivement et conceptuellement dans la mesure de « PREMIERE ». Le champ de protection de la marque opposante est normal. Le degré d'attention est supposé être moyen, normal voire quelque peu élevé. Le fait que les signes aient le mot ou les lettres « PREMIERE » en commun est un élément de convergence des signes qui a une influence sur leur impression d'ensemble.
18. De manière générale, la reprise de la marque opposante ou la reprise d'un élément essentiel de cette marque par une autre marque est de nature à fonder un risque de confusion. Mais une marque ne saurait permettre à son titulaire d'empêcher à des tiers l'utilisation d'éléments appartenant au domaine public. Il n'y a dès lors pas de risque de confusion entre deux marques qui ne concordent que sur des éléments qui appartiennent au domaine public (voir TAF, B-5591/2021, cons. 7.3.1.1 – *CHIANTI CLASSICO DAL 1716 [fig.] / C Chianti Gran Selezione [fig.]*; voir aussi par exemple G. JOLLER, in : M. Noth / G. Bühler / F. Thouvenin [édit.], SHK, Markenschutzgesetz [MSchG], 2ème éd., Berne 2017 art. 3 LPM n° 131 ; M. STÄDELI / S. BRAUCHBAR BIRKÄUSER, in : L. David / M. Frick [édit.], BaKomm., Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3ème éd., Bâle 2017, art. 3 LPM n° 72-73; R. SCHLOSSER / C. MARADAN, in : J. de Werra / P. Gilliéron [édit.], CR PI, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, art. 3 LPM n° 58).
19. Ceci étant précisé, il ne faut pas perdre de vue, d'une part, que les signes, lors de l'examen du risque de confusion, doivent être examinés dans leur impression d'ensemble et non dans leurs éléments pris séparément. D'autre part, un élément faible d'une marque ne doit pas être mis à l'écart par principe. La doctrine et la jurisprudence ont en effet rappelé à plusieurs reprises que les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent pas être purement et simplement exclus de la similitude des signes ; de tels éléments peuvent influencer l'impression d'ensemble qui se dégage d'une marque. Il convient dès lors de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble sans cependant les dissocier du signe (voir par exemple TAF, B-5629/2018, cons. 5.1.1 et réf. – *RICHARD MILLE / Richard Man [fig.]*).
20. Le fait que les signes aient en commun le mot ou les lettres « PREMIERE » n'est pas de nature à fonder un risque de confusion dans le cas d'espèce. Comme déjà examiné (voir ci-dessus cons. 6.-7), ce mot est faible et appartient même au domaine public en rapport avec les produits en cause. Comme nous l'avons vu dans la comparaison conceptuelle de signes (III, C., 8.-9), il évoque une indication de qualité. Il est proche d'un mot comme « Premium » que le Tribunal administratif fédéral a considéré comme un terme anglais appartenant au vocabulaire compréhensible par le consommateur signifiant « *de qualité supérieure* » et, partant, constituant une désignation qualitative de nature publicitaire appartenant au domaine public (TAF, B-6647/2010, cons. 5.1.3 - *Premium Ingredients, s.l. [fig.] / Premium Ingredients International [fig.]*). Le caractère distinctif de la marque opposante tient à la prise en compte de tous ses éléments et du caractère indéterminé du signe pris dans son ensemble. Il n'y a pas d'élément au dossier

qui montre que des conditions spécifiques sont réunies pour qu'un risque de confusion soit donné en cas de reprise d'un élément faible ou appartenant au domaine public. Il n'est pas montré par exemple que la marque jouit d'un degré de connaissance élevé dans son ensemble y compris de l'élément faible ou appartenant au domaine public. L'élément verbal « PREMIERE » n'a pas non plus une influence telle sur l'impression d'ensemble des marques qu'il puisse fonder un risque de confusion in casu. Les divergences qui existent entre les signes suffisent à les distinguer. Il est à noter en particulier que les signes véhiculent des évocations différentes dans la mesure où la marque opposante est caractérisée par son élément le plus distinctif, à savoir « ROCK » (voir cons. 7) et la marque contestée par son élément le plus distinctif, à savoir « BREITLING » (voir cons. 8). Ces deux éléments verbaux influencent aussi pour cette raison la perception visuelle et auditive des signes. Le consommateur percevra le signe attaqué selon toute vraisemblance comme étant une marque « BREITLING » (de variante « PREMIERE ») et il ne viendra raisonnablement pas à son esprit de l'associer à la marque « PREMIERE ROCK » de l'entreprise Chanel.

21. Dans le cadre de l'invocation de la force distinctive accrue de sa marque et des annexes produites pour rendre l'usage de sa marque vraisemblable, l'opposante a prétendu être titulaire d'enregistrements de marques depuis plusieurs années. Elle a cité quelques enregistrements (voir ci-dessus cons. 9 et 12). Les enregistrements de marques évoquent l'argument de la famille de marques. Il convient de rappeler ici que le simple argument de la famille de marques et la simple énumération d'enregistrements de marques ne permettent pas d'admettre à eux seuls que l'opposante est titulaire d'une famille de marque et que le risque de confusion s'en trouverait de ce fait augmenté. En effet, un enregistrement de marque ne dit encore rien sur son utilisation sur le marché et, pour prendre en compte l'argument de la famille de marques, il faudrait démontrer l'usage sur le marché d'une série de marques ainsi que l'usage des mêmes caractéristiques dans ces marques. En l'espèce, aucun de ces deux éléments n'est démontré. Cet argument doit ainsi être rejeté. Il ne peut ainsi être admis que l'opposante est titulaire d'une famille de marque.
22. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de risque de confusion de la part du consommateur, même en prenant en compte l'effet interactif dû à l'identité ou la forte similarité des produits ; cet effet interactif est d'ailleurs à relativiser par le degré d'attention quelque peu élevé du consommateur pour une partie des produits. Le consommateur ne sera pas non plus amené à penser à une variante de la marque de base ou à une série de marques en attribuant les signes en conflit au même titulaire ou à un groupe d'entreprises liées. Il n'y a donc pas non plus de risque de confusion indirect.
23. L'Institut constate qu'il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public et qu'il y a donc lieu de rejeter l'opposition pour cette raison déjà. Dans la mesure où l'opposition n'est pas fondée au titre de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il n'est pas nécessaire d'examiner la preuve d'usage produite par l'opposante.
24. L'opposition n° 103986 est donc mal fondée.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste acquise à l'Institut (art. 31 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur l'opposition, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens) (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. Les procédures d'opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition est rejetée dans son intégralité. La procédure a nécessité deux échanges d'écritures et 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 à la partie défenderesse. La taxe d'opposition de CHF 800.00 reste à la charge de la partie opposante.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **103986** est rejetée.

2.

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

3.

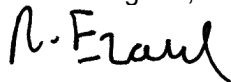
Il est mis à la charge de la partie opposante le paiement à la partie défenderesse de CHF 2'400.00 à titre de dépens.

4.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 26 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).