

Décision

Procédure d'opposition n° 104305

dans la cause

Prismo Road Markings Limited
5 Drumhead Road
Chorley North Industrial Park
Chorley
Lancashire, PR6 7BX
GB-Royaume-Uni

Partie opposante

représentée par

Gsmart IP SA
Route de Florissant 81
1206 Genève

Marque suisse n° 421252 - PRISMO

contre

PRISMO GULF
box 3417,
Mussafah, M14 plot Number 59,
Building sultan Rashed AL Dhaheri
Abu Dhabi
AE-Émirats arabes unis

Partie défenderesse



enregistrement international n° 1807614 - PRISMO

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 international n° 1807614 - "PRISMO" (ci-après marque attaquée) a été publié le 05.09.2024 dans la Gazette des marques internationales n° 34/2024. Il revendique les produits suivants :

Classe 2 : Peintures et teintures de tous types.

2. Le 20.12.2024, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 421252 "PRISMO" (ci-après marque opposante), enregistrée pour les produits et services suivants :

Classe 2 : Farben, Lacke; Oberflächenanstriche aus Farben; Markierungsmaterialien aus Farben.

Classe 19 : Materialien für die Oberflächenbehandlung, Konstruktion und Markierung von Strassen, Pfaden und Runways.

Classe 37 : Konstruktions-, Unterhalts- und Markierungsdienstleistungen für Strassen, Pfade und Runways.

4. Le 07.01.2025, 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. Le 15.04.2025, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction vu que la partie défenderesse n'a pas utilisé le délai imparti pour désigner un domicile de notification en Suisse ou désigner un mandataire suisse.
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 enregistrée dans le registre international le 28.03.2023. La marque opposante est antérieure car elle a été déposée le 26.01.1994, avec une priorité d'usage au 31.12.1974 pour les classes 2 et 19. 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. Si la partie défenderesse qui n'a ni siège ni domicile en Suisse ne désigne pas un domicile de notification en Suisse dans le délai imparti par l'Institut, comme dans le cas d'espèce, elle est exclue de la procédure et celle-ci est poursuivie d'office sans qu'elle ne soit entendue (art. 42 LPM en relation avec l'art. 21 al. 2 OPM et Directives en matière de marques [Directives], Partie 1, ch. 4.3 sous www.ige.ch). Le dispositif de la décision sera alors publié conformément à la règle 23^{bis} Règlement d'exécution commun à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement (RexC ; RS 0.232.112.21) par l'intermédiaire de l'OMPI.

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 et services

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 2 : Peintures et teintures de tous types.
3. La marque opposante bénéficie de la protection notamment pour les produits suivants :
Classe 2 : Farben, Lacke; Oberflächenanstriche aus Farben; Markierungsmaterialien aus Farben.
4. Les produits contestés de la classe 2 « *peintures et teintures de tous types* » sont compris dans le libellé de la classe 2 de la marque opposante « *Farben, Lacke* ». Ces produits sont donc identiques.
5. Il est à constater que les produits sont identiques et il convient 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). S'agissant des signes combinés, il faut examiner de cas en 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).
3. Le signe opposant est la marque verbale « PRISMO ».
4. Le signe contesté est une marque combinée formée de l'élément verbal « PRISMO ». Ce mot est représenté dans une écriture grasse en lettres majuscules qui est proche d'une écriture standard. Il est entouré d'un trait formant un cadre de forme rectangulaire. A l'intérieur de ce cadre figure un élément graphique représentant une route stylisée sous la forme d'un dessin avec des bandes de roulement en bleu

et vert (couleurs revendiquées) et une ligne blanche centrale pointillée.

5. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils contiennent tous les deux le mot « PRISMO ». Ils diffèrent dans la mesure de l'élément graphique supplémentaire de la marque contestée, du cadre rectangulaire ainsi que par la légère stylisation de l'écriture de l'élément verbal de cette marque.
6. Sur le plan auditif, les signes sont identiques (p r i s m o / p r i s m o).
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, le mot « PRISMO » n'a pas de signification. Le signe contesté comporte un dessin évoquant une route et véhicule un certain concept dans cette mesure. Les signes ne sont donc pas similaires sur le plan conceptuel. La comparaison conceptuelle n'a ainsi pas d'influence sur la similarité visuelle et l'identité phonétique constatée.
9. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir une similitude visuelle et une identité phonétique des signes et de déterminer si elles sont de nature à fonder un risque de confusion.

D. Risque de confusion

1. Il y a risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction distinctive de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou services sur lesquels est apposé l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 6, ch. 6.4.1).
2. L'appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d'une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La mesure de la différence dépend, d'une part, de l'étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d'autre part, des catégories de produits ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées (Directives, Partie 6, ch. 6.5).
3. Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 6, ch. 6.5). En l'espèce, les produits 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 ne sont pas des produits de consommation courante et quotidienne. Ils peuvent s'adresser autant à un large public qu'à des professionnels (dans le domaine de la construction ou de l'industrie par exemple). Le degré d'attention est donc supposé moyen voire un peu plus élevé que la normale (voir à ce sujet, par exemple, IPI, procédure d'opposition n° 103471, III., E., cons. 2 - *Klimasil / KLIMAS [fig.]* ; IPI, procédures d'opposition n° 101235 et n° 101236, III., D., cons. 2 - *HOLLER [fig.] / HOLLER [fig.]*, *Holler*, accessibles sur l'aide à l'examen de l'IPI, <https://ph.ige.ch/ph>; voir aussi TAF, B-7346/2009, cons. 3 - *Murolino / Murino*).
5. Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif, le domaine de similitude protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante (Directives, Partie 6,

ch. 6.7). Il convient à ce propos de rappeler que le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d'un signe du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s'étend pas à l'élément appartenant au domaine public. Ce principe s'applique aussi pour les marques fortes (Directives, Partie 6, ch. 6.7).

6. En l'espèce, la marque opposante n'a pas de signification en rapport avec les produits sur lesquels se fonde l'opposition. Elle dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux. Il en est de même pour le signe contesté.
7. Les produits sont identiques. Les signes sont similaires visuellement dans la mesure de « PRISMO » et identiques auditivement. Le degré d'attention du consommateur est supposé être moyen, normal voir légèrement plus élevé que la moyenne. Le champ de protection de la marque opposante est normal.
8. Le fait que les marques aient l'élément verbal « PRISMO » en commun est un élément fort de convergence qui influence grandement leur impression d'ensemble, qui est ainsi très proche. Le fait que « PRISMO » n'ait pas de signification en rapport avec les produits en cause a pour conséquence que sa reprise dans le signe contesté est susceptible de fonder un risque de confusion. Les éléments supplémentaires contenus dans la marque contestée et analysés plus haut dans la comparaison des signes (voir III., C., cons. 3-8) ne sont pas de nature à modifier leur perception générale d'ensemble ou à relativiser la reprise du mot « PRISMO ». Les éléments figuratifs de la marque contestée et la présentation figurative générale (rectangle, dessin et écriture légèrement stylisée) ne modifient en effet pas l'impression d'ensemble du signe au point de faire disparaître le mot « PRISMO » qui reste bien perceptible. Comme les signes sont globalement indéterminés, ils ne peuvent se distinguer par leur sens. Le consommateur, quand il sera appelé à se souvenir de la marque opposante en présence du signe contesté, fera appel à sa mémoire, qui par nature est imparfaite. Il en aura gardé le souvenir du mot « PRISMO » et fera immédiatement le lien avec le signe contesté (**PRISMO / PRISMO**). Cette proximité est encore plus évidente sur le plan auditif puisque les signes sont identiques et qu'il y a même double identité sous cet aspect. Ainsi, en présence de produits identiques, il existe un risque de confusion. Le degré d'attention supposé légèrement élevé est relativisé par l'identité des produits. Il est certes possible, et même probable, que le consommateur perçoive et retienne les divergences visuelles existantes entre les signes, mais, dans ce cas, il pourrait facilement les attribuer au même titulaire ou à des titulaires liés entre eux en pensant à une variante de la marque de base ou à une série de marques (risque de confusion indirect).
9. L'opposition n° 104305 est donc bien fondée et l'enregistrement international n° 1807614 "PRISMO" est refusé à la protection en Suisse pour l'ensemble des produits.

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 (le mémoire d'opposition) 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 2000.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

La partie défenderesse est exclue de la présente procédure.

2.

L'opposition n° **104305** est admise.

3.

La protection en Suisse de l'enregistrement international n° **1807614 - "PRISMO"** sera définitivement refusée pour l'ensemble des produits par une Déclaration selon la règle 18ter.3 du Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Rex).

4.

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

5.

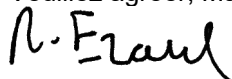
Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 2'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition).

6.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties. Le dispositif de la présente décision sera notifié à la partie défenderesse par l'intermédiaire de l'OMPI selon la règle 23^{bis} RexC.

Berne, le 21 juillet 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).