

Décision Procédure d'opposition n° 104526 dans la cause

Haier Group Corporation
Haier Industrial Park,
Haier Road, Qingdao Hi-Tech Industrial Park
266101 Shandong Province
CN-Chine

Partie opposante

représentée par

PRINS Intellectual Property SA
Case Postale 1767
1211 Genève 26

enregistrement international n° 1680955 - Casarte ((fig.))

Casarte

contre

CASALP SA
c/o Roux & Associés SA
Espace des Remparts 10
1950 Sion

Partie défenderesse

Marque suisse n° 825849 - CASART

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° 825849 - "CASART" (ci-après marque attaquée) a été publié le 28.01.2025 dans Swissreg. Il revendiquait, à ce stade, notamment les services suivants:
Classe 35: Publicité; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; promotion des services de vente au détail pour des tiers en affichant des coupons en ligne et des liens permettant l'accès à la vente au détail, y compris via des sites internet, plateformes en ligne, téléphones mobiles, Smartphones et autres appareils mobiles; mise à disposition d'informations et prestation de conseils aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente.
2. Le 24.04.2025, la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre de cet enregistrement pour les services mentionnés ci-dessus.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1680955 "Casarte ((fig.))" (ci-après marque opposante), enregistré pour les services suivants :
Classe 35: Services de conseillers en gestion de personnel; services d'indexation Web à des fins commerciales ou publicitaires; comptabilité; services de recherche de parrainages; services de vente en gros ou de magasins de détail de substances médicamenteuses; services de vente en gros ou de magasins de détail de substances médicamenteuses vétérinaires; services administratifs pour la réimplantation d'entreprises; publicité; services d'aide à la gestion d'activités commerciales; promotion des ventes pour des tiers.
4. Le 28.04.2025, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Le 30.04.2025, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti. Elle a notamment indiqué vouloir renoncer à une partie des services de la classe 35 de son enregistrement.
6. Le 01.05.2025, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
7. Le 12.05.2025, la liste de la nouvelle classe 35 a été publiée dans Swissreg et formulée de la manière suivante :
Classe 35 : Services de publicité, de gestion des affaires commerciales et de promotion publicitaire; tous les services précités à l'exception de ceux liés à la vente d'œuvres artistiques.
8. Le 16.06.2025, la partie opposante n'ayant pas présenté de réplique, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
9. 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 24.01.2025. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 06.06.2022. 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. La radiation partielle de la marque attaquée a été inscrite au registre le 12 mai 2025 (voir ci-dessus. I. cons. 7). La radiation partielle pendant la procédure en cours a pour effet que la présente procédure d'opposition

doit être classée sans objet dans cette mesure (Directives, Partie 1, ch. 7.2.3). En ce qui concerne les conséquences au niveau des dépens, il convient de statuer ci-après dans le cadre de la répartition des frais (voir ci-dessous, IV., cons. 4).

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 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. Après la radiation partielle effectuée le 12 mai 2025, la marque attaquée revendique notamment les services suivants :

Classe 35 : Services de publicité, de gestion des affaires commerciales et de promotion publicitaire; tous les services précités à l'exception de ceux liés à la vente d'œuvres artistiques.

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

Classe 35: Services de conseillers en gestion de personnel; services d'indexation Web à des fins commerciales ou publicitaires; comptabilité; services de recherche de parrainages; services de vente en gros ou de magasins de détail de substances médicamenteuses; services de vente en gros ou de magasins de détail de substances médicamenteuses vétérinaires; services administratifs pour la réimplantation d'entreprises; publicité; services d'aide à la gestion d'activités commerciales; promotion des ventes pour des tiers.

Les services contestés de la classe 35 « services de publicité, de gestion des affaires commerciales et de promotion publicitaire; tous les services précités à l'exception de ceux liés à la vente d'œuvres artistiques » sont compris dans les services « publicité; services d'aide à la gestion d'activités commerciales » de la marque opposante. Ces services sont donc identiques.

4. Il est à constater que les services en question 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).

3. 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).
4. Le signe opposant est la marque combinée « Casarte ». Elle est composée de l'élément verbal « Casarte » présenté dans une écriture légèrement stylisée dans la mesure où elle est en gras et en noir. Vu que la partie figurative se limite à une écriture légèrement modifiée par rapport à une écriture standard, il s'agit quasiment d'une marque verbale.
5. Le signe contesté est la marque verbale « CASART ».
6. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure des lettres « CASART » et diffèrent dans la mesure de la lettre « E » supplémentaire de la marque opposante ainsi que par la légère stylisation de l'écriture du signe opposant décrite ci-dessus. Comme déjà évoqué, la divergence d'écriture est tellement minime qu'elle est quasiment inexistante au point que la marque opposante est à considérer comme une marque verbale. Il est à remarquer que les signes ont six lettres en commun et dans le même ordre (**CASARTE** / **CASART**) et ont quasiment la même longueur (sept lettres / six lettres). Il n'est pas significatif que la marque contestée soit écrite en lettres majuscules alors que la marque opposante est écrite en lettres minuscules. En effet, le fait d'écrire en majuscules ou en minuscules n'a généralement pas d'impact sur l'impression générale dégagée par les signes (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1 ; TAF, B-1306/2021, cons. 3.3.3 – *YT / eyt [fig.]* ; TAF, B-953/2013, cons. 2.3 – *CIZELLO / SCIELO*). Au vu de ces éléments, il convient de constater que les signes sont visuellement fortement similaires.
7. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « c a s a r t » et se différencient dans la mesure du son de la lettre « e » supplémentaire contenue dans la marque opposante. Il est ainsi à constater que les signes sont auditivement fortement similaires.
8. Comme le destinataire moyen de la marque retravaille dans ses pensées, parfois inconsciemment, ce qu'il lit ou entend, le sens d'une marque verbale est aussi déterminant pour l'impression d'ensemble. A côté de la signification propre du mot entrent en considération des associations de pensées que le signe suscite inévitablement. Des significations marquantes, qui s'imposent à l'esprit, à la lecture ou à l'écoute, sont aussi de nature à dominer l'impression d'ensemble. Si une des marques renvoie clairement à un sens qui ne se retrouve pas dans l'autre marque, la probabilité que le public acheteur soit trompé par un effet auditif ou visuel similaire est mince (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).
9. Sur le plan conceptuel ou du contenu sémantique, aucun des deux signes n'a de signification. Les signes ne sont donc pas similaires sur le plan conceptuel. La comparaison conceptuelle n'a donc pas d'influence sur les similitudes visuelles et auditives constatées.
10. La partie opposante a invoqué dans son mémoire que, sur le plan sémantique, le mot « CASART » pouvait évoquer la combinaison de « casa » (maison) et de « art » (art, forme d'expression artistique). « CASARTE » ajouterait simplement un « E », ce qui pourrait faire penser à une variation « arte » (mot italien pour « art »), ce qui renforcerait le même noyau conceptuel centré sur l'art. Les deux marques évoqueraient la même idée, à savoir « le lien entre la maison et l'art » ou « une expérience artistique en intérieure ».
11. L'Institut ne partage pas cette perception. S'il est vrai que les lettres « casa » (« **casarte** » / « **casart** ») et « art » (« **casarte** » / « **casart** ») sont présentes dans les deux signes et qu'elles pourraient évoquer quelque chose en rapport avec l'art ou la maison, il n'en reste pas moins que cette approche suppose de séparer les marques et de faire un effort de reconstruction et d'imagination. Les signes n'ont ainsi pas un sens clair et direct ni non plus une composante commune séparable. La lettre « a » par exemple sert dans les deux mots « casa » et « art » et suppose donc une séparation avec un effort d'imagination pour comprendre les deux mots. Par conséquent, l'Institut considère les mots « casarte » et « casart » comme indéterminés et ne présentant pas de similarité conceptuelle.
12. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de fortes similitudes visuelles et auditives entre les signes et de déterminer si cette concordance 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 services 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). En ce qui concerne les services de la classe 35, on s'attend généralement à un degré d'attention élevé (Directives, Partie 6, idem).
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 dans son ensemble et n'a donc pas de sens descriptif en rapport avec les services en cause. Elle dispose donc d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux. Il en est de même pour la marque contestée.
7. Les services sont identiques. Les signes sont fortement similaires visuellement et auditivement. Le degré d'attention du public est supposé élevé. Le champ de protection de la marque opposante est normal. Le fait que les marques aient les lettres « CASART » en commun est un élément fort de convergence qui influence grandement leur impression d'ensemble, qui est ainsi très proche, presque identique. En effet, seule la lettre supplémentaire finale de la marque opposante diffère, et, dans le souvenir, par nature imparfait que le consommateur aura des marques, il est fort probable qu'il ne retiendra pas cette petite différence de lettre mais plutôt l'ensemble visuel et auditif « CASART » (« CASARTE / CASART »). Comme déjà évoqué précédemment dans la comparaison des signes (III., C. cons. 4 – 6), la légère divergence d'écriture passera inaperçue et n'a pas d'influence dans l'effet global des signes. En présence de services identiques, il existe un risque de confusion même en tenant compte d'un degré d'attention supposé élevé des consommateurs. Celui-ci est d'ailleurs en grande partie relativisé voire neutralisé par l'effet interactif dû à l'identité des services. Dans le cas où le consommateur serait particulièrement attentif et disposerait d'une très bonne mémoire lui permettant de retenir la divergence dans la lettre finale, il pourrait très bien penser à une variante de la marque de base ou à une série de marques et les attribuer au même titulaire ou à des titulaires liés entre eux (risque de confusion indirect).
8. L'opposition n° 104526 est donc bien fondée et l'enregistrement de la marque suisse attaquée n° 825849

"CASART" sera révoqué pour l'ensemble des services de la classe 35.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste acquise à l'Institut (art. 31 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur l'opposition, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens) (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. Les procédures d'opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures. Les écritures des parties qui n'ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition a fait l'objet d'une renonciation partielle en cours d'instance. Elle est donc devenue sans objet en cours de procédure pour les services concernés (radiation partielle de la marque due à une limitation des services de la classe 35). Lorsqu'il n'y pas lieu de décider matériellement de l'objet du litige, la décision de classement doit toutefois se prononcer sur les frais selon les principes généraux de procédure (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.4). Dans le cas d'espèce, la renonciation a été effectuée suite à l'introduction de l'opposition lors de la réponse de la défenderesse. Il ne ressort pas du dossier que la défenderesse ait été mise en demeure au préalable et la radiation partielle (limitation) ne peut donc pas lui être reprochée. Toutefois, il y a lieu de remarquer, d'une part, que les services restants, à savoir *« services de publicité, de gestion des affaires commerciales et de promotion publicitaire ; tous les services précités à l'exception de ceux liés à la vente d'œuvres artistiques »* constituent des termes génériques relativement larges reformulant les services de publicité et de gestion des affaires administratives avec une limitation. Les services enlevés par rapport à la liste initiale *« publicité; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; promotion des services de vente au détail pour des tiers en affichant des coupons en ligne et des liens permettant l'accès à la vente au détail, y compris via des sites internet, plateformes en ligne, téléphones mobiles, Smartphones et autres appareils mobiles; mise à disposition d'informations et prestation de conseils aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente »* sont des services de promotion qui sont généralement couverts par les services de publicité et de promotion publicitaire restants et donc la protection reste plus ou moins la même si l'on met de côté le domaine d'application faisant l'objet de l'exception. D'autre part, l'absence de radiation partielle n'aurait pas eu d'influence sur l'issue probable du litige. Autrement dit, l'opposition aurait probablement aussi été admise pour cette partie car les services concernés auraient selon toute vraisemblance aussi été considérés comme similaires ou identiques à ceux de l'opposante. La partie devenue sans objet est donc neutre quant à l'attribution de dépens.
5. L'opposition est admise dans son intégralité. La procédure a nécessité un 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° **104526** est admise, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **825849 "CASART"** (ci-après marque attaquée) sera révoqué pour l'ensemble des services de la classe 35.

3.

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

4.

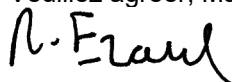
Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 2'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition).

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 19 septembre 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).