

Décision Procédure d'opposition n° 104363 dans la cause

DOLCE & GABBANA TRADEMARKS S.R.L.
Via Goldoni 10
20129 Milano
IT-Italie

Partie opposante

représentée par

GERMAIN ET MAUREAU
Rue du Commerce 4
1204 Genève

enregistrement international n° 649385 - DG

contre

Doetsch Grether AG
Sternengasse 17
4051 Basel

Partie défenderesse

représentée par

Dr. Lusuardi AG
Kreuzbühlstrasse 8
8008 Zürich

Marque suisse n° 821953 - DG ((fig.))



L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application des 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), des art. 20 ss de l'ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des 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° 821953 – « DG ((fig.)) » (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 29.10.2024 dans Swissreg. Elle revendique entre autres les produits et services suivants :

Classe 3: Wasch- und Bleichmittel; nicht medizinische Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Deodorants, kosmetische Nagelpflegemittel, kosmetische Hauptpflegemittel, insbesondere für die Hand, Hand- und Nagelcremen, Nagellacke, nicht medizinische Kosmetika, nicht medizinische Haarwässer; nicht medizinische Zahnputzmittel und Mundspülungen;

Classe 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische Präparate, insbesondere Arzneimittel, Bonbons für medizinische Zwecke, Vitaminpräparate; pharmazeutische Erzeugnisse für die innere und äussere (topische) Anwendung; pharmazeutische Erzeugnisse zur Regeneration von der Haut; pharmazeutische Erzeugnisse zur Verbesserung der Kollagenbildung, der Hauptdurchblutung, sowie der Entspannung von Muskeln, Sehnen und Gelenken; Hygienepräparate für medizinische Zwecke, insbesondere medizinische Hautcremen, medizinische Haarmittel, medizinische Mittel zur Stärkung der Nägel; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische Zwecke; pharmazeutische Erzeugnisse auf der Basis von Glycosaminoglycanen, Omega-3-Fettsäuren, Furanfettsäuren, Aminosäuren, Vitaminen, Glucosaminen oder Chondroitin; Pflaster; Desinfektionsmittel.

Classe 44: Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen.
2. En date du 29.01.2025, la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre de l'enregistrement de cette marque, dans la mesure des produits précités.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 649385 « DG » (ci-après : la marque opposante), enregistré entre autres pour les produits suivants :

Classe 3: Cosmétiques en général, y compris parfums, parfums sous forme solide, huiles essentielles, désodorisants, savons, savons liquides, savonnettes, produits moussants pour le bain, talc, lotions à usage cosmétique, lotions pour les cheveux, gels, teintures pour cheveux, crèmes pour le visage, mascara, eye-liners, ombres à paupières, crayons pour le maquillage, poudre pour le visage, rouges à lèvres, fonds de teint, crèmes pour le corps, vernis à ongles, durcisseurs à ongles, dissolvants à ongles, huiles et crèmes de bronzage, dentifrices, nécessaires pour cosmétiques;
4. Invitée à se prononcer sur l'opposition, la partie défenderesse a répondu le 05.03.2025, dans le délai imparti. Dans sa prise de position, elle a invoqué le non-usage de la marque opposante pour les produits de la classe 3.
5. Le 06.03.2025, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique et rendre vraisemblable l'usage de la marque ou l'existence de justes motifs pour le non-usage.
6. Par courrier du 10.06.2025, la partie opposante a présenté une réplique dans le délai imparti (prolongé deux fois).
7. Le 12.06.2025, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
8. Le 04.07.2025, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti.
9. Le 04.07.2025, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
10. 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 17.09.2024. La marque opposante a quant à elle été enregistrée dans le registre international le 16.10.1995. La partie opposante est donc titulaire d'une marque antérieure au sens de l'art. 3 al. 2 LPM et est dès lors légitimée à former la présente opposition. L'opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM). La taxe d'opposition a été payée dans le délai d'opposition. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.

III. Examen matériel

A. Motifs d'opposition

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

B. Usage de la marque opposante

1. Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM).
2. Si le défaut d'usage selon l'art. 12 al. 1 LPM est invoqué, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque pendant les cinq années qui précèdent l'invocation de ce défaut (cf. Directives en matière de marques, [ci-après Directives], sous www.ige.ch, Partie 6, ch. 5.3.2) ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM).
3. Si le défendeur veut invoquer le défaut d'usage de la marque antérieure au sens de l'art. 32 LPM, il doit le faire dans sa première réponse (cf. Directives, Partie 6, ch. 5.2 et Newsletter 2024/03-04 Marques et designs).
4. En l'espèce, la marque opposante a été enregistrée à l'international et notifiée en Suisse le 16.10.1995. Aucune opposition n'a été introduite contre cet enregistrement. Le délai de carence de cinq ans était donc échu depuis longtemps au moment de l'invocation du défaut d'usage (cf. pour le calcul du délai de carence : Directives, Partie 6, ch. 5.2.1). La partie défenderesse a invoqué le non-usage dans sa première réponse du 05.03.2025 dans le délai et les formes requises et la partie opposante doit donc rendre vraisemblable l'usage de sa marque pendant les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage, à savoir pour la période du 05.03.2020 au 04.03.2025 (cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.2).
5. Seul l'usage sérieux est pris en compte. Le caractère sérieux de l'usage se détermine sur la base de l'intention du titulaire de la marque de satisfaire la demande du marché. Pour ce faire, on se fondera sur les habitudes commerciales dans le secteur économique concerné. On tiendra compte en particulier de la nature, de l'étendue et de la durée de l'usage ainsi que des circonstances du cas concret. Un usage de la marque qui vise uniquement à éviter d'en perdre la protection ne suffit pas à établir le caractère sérieux de l'usage (cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.3).
6. Il n'est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur le produit ou sur son emballage. Il suffit que le signe soit perçu par le public comme un moyen d'identification des produits ou des services. Il peut s'agir par exemple d'un usage dans des catalogues, des listes de prix, des factures, etc. L'usage doit cependant se rapporter aux produits ou services enregistrés (cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.4).
7. La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits et/ou

services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Dans un premier temps, il faut vérifier que les produits pour lesquels la marque est utilisée soient couverts par les produits et les services enregistrés. Il faut notamment tenir compte du fait que l'utilisation des indications générales figurant dans les intitulés des classes de la Classification de Nice couvre uniquement les produits pouvant leur être effectivement attribués (question de la subsumption, cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.1).

8. La marque doit en principe être utilisée en Suisse. Une exception découle de la Convention entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.1).
9. Une marque doit en principe être utilisée telle qu'elle est inscrite au registre, car ce n'est qu'ainsi que l'impression distinctive prend véritablement effet. L'usage d'une forme de la marque qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée est assimilé à l'usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM). Le fait de laisser tomber des parties secondaires de la marque ou son adaptation au goût du jour sont acceptables. En revanche, le fait de laisser tomber un élément distinctif produit une impression d'ensemble différente et constitue un usage qui diverge essentiellement de l'enregistrement. Il est pour cela décisif que le noyau distinctif de la marque, qui en détermine l'impression d'ensemble spécifique, ne soit pas soustrait et que, malgré l'usage divergent, le caractère distinctif du signe soit maintenu (cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.6).
10. Le titulaire de la marque ne doit pas toujours utiliser la marque lui-même. Il peut autoriser des tiers à en faire usage. L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM). Le titulaire doit donner son accord avant l'usage de la marque par le tiers. L'accord peut être donné contractuellement par exemple dans le cadre d'un contrat de licence, de distribution ou de franchise. Est aussi valable l'usage de la marque par des filiales ou d'autres entreprises étroitement liées. Un consentement peut aussi être donné tacitement. La tolérance de l'usage par un tiers ne constitue par contre pas un usage au sens de l'art. 11 al. 3 LPM. Il faut que celui qui utilise la marque le fasse pour le compte du titulaire, c'est-à-dire qu'il soit animé d'une volonté de l'utiliser pour autrui. Le consentement expresse ou tacite du titulaire de la marque est à rendre vraisemblable auprès de l'Institut, que ce soit par l'envoi d'un contrat, voire d'un extrait de contrat ou par la présentation de la structure d'une entreprise (structure d'une société holding). Il ne suffit ainsi pas de prétendre que l'on utilise la marque avec l'accord du titulaire, sans que cela soit démontré d'une manière ou d'une autre (cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.8).
11. Si l'opposant établit la vraisemblance de l'usage de sa marque, il convient d'examiner les motifs relatifs selon l'art. 3 LPM. Lorsque l'usage n'est pas rendu vraisemblable, l'opposition n'est pas fondée sur un droit à la marque valable et doit être rejetée sans examen des motifs relatifs (cf. Directives, Partie 6, ch. 5.6).
12. En procédure d'opposition, l'opposante ne doit pas prouver l'usage au sens strict, mais simplement le rendre « vraisemblable » (cf. Directives, Partie 6, ch. 5.5.2). Un fait est tenu pour vraisemblable lorsque le fait allégué apparaît non seulement comme possible, mais également comme probable en se basant sur une appréciation objective des preuves (cf. Directives, Partie 1, ch. 5.5.2).
13. Pour rendre vraisemblable l'usage de sa marque en lien avec les produits de la classe 3, la partie opposante a déposé avec sa réplique du 10.06.2025 les pièces suivantes :

Annexe 1 : Extraits des registres de commerce des sociétés du groupe DOLCE & GABBANA et article de presse sur DOLCE & GABBANA BEAUTY S.R.L (67 pages).

Annexe 2 : Factures du distributeur autorisé E.A. Cosmetics Distributions GmbH aux revendeurs agréés suisses et extrait d'un article Wikipédia sur le code-barres EAN (47 pages).

Annexe 3 : Déclaration sur l'honneur du président du conseil d'administration de DOLCE & GABBANA TRADEMARKS S.R.L. (3 pages).

Annexe 4 : Impressions de pages web de sites de e-commerce à destination du public suisse (33 pages).
14. La partie opposante estime que les pièces produites rendent vraisemblable que la marque opposante a bien été utilisée, de manière sérieuse, à titre de marque sur le marché suisse en lien avec les produits enregistrés en classe 3, durant les cinq dernières années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage, à savoir pour la période du 05.03.2020 au 04.03.2025.
15. La partie défenderesse estime pour sa part que, dans l'ensemble, les documents de la partie opposante ne rendent pas vraisemblable l'usage réel et sérieux de la marque opposante. En particulier, elle considère que les explications sont confuses, sans structure ni numérotation claire des documents.

16. Il convient dès lors d'examiner si l'ensemble des pièces produites est apte à rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante en lien avec les produits de la classe 3, conformément à l'art. 11 LPM.

17. Usage par le titulaire ou avec son consentement

Il ressort de l'Annexe I que l'usage de la marque opposante en Suisse en lien avec les produits de la classe 3 se fait par l'intermédiaire de la société « E.A. Cosmetics Distributions GmbH » (responsable de la distribution de la marque DOLCE & GABBANA en Suisse) depuis 2022, et non par la partie opposante elle-même. Se pose donc la question de savoir si cet usage a été fait avec le consentement de la partie opposante.

La partie opposante a produit une déclaration sur l'honneur (Annexe 3) signée par le président du conseil d'administration de la société « DOLCE & GABBANA TRADEMARKS S.r.l. » confirmant cet accord. Selon la pratique de l'Institut, les déclarations faites sous serment, prises isolément, n'ont pas, en procédure d'opposition, une force probatoire accrue car le droit procédural suisse ne connaît pas ce moyen de preuve (cf. Directives, Partie 6, ch. 5.5.2). En outre, une déclaration ne consiste qu'en des déclarations de partie sans aucune valeur probante lorsqu'elle n'émane pas d'un tiers, mais de la partie elle-même.

En conséquence, l'Institut considère l'Annexe 3 transmise par la partie opposante comme une simple allégation de partie sans force probante dans cette procédure. Comme rappelé précédemment, le consentement exprès ou tacite du titulaire de la marque est à rendre vraisemblable auprès de l'Institut, que ce soit par l'envoi d'un contrat, voire d'un extrait de contrat, ou par la présentation de la structure d'une entreprise (structure d'une société holding). En l'espèce, la partie opposante n'a fourni aucun document permettant de rendre vraisemblable qu'elle avait consenti à l'usage de sa marque en Suisse par un tiers ni qu'il existait un lien contractuel ou structurel entre elle et ce dernier. La déclaration sur l'honneur produite ne constitue pas une indication suffisante pour rendre vraisemblable que la société « E.A. Cosmetics Distributions GmbH » utilise la marque opposante en Suisse avec l'accord de son titulaire, dans la mesure où rien au dossier ne permet de rendre vraisemblable à satisfaction de droit que cette entreprise suisse est liée à la partie opposante par un contrat ou une structure d'entreprises.

Dans ces conditions, force est de constater que la partie opposante a échoué à rendre vraisemblable qu'elle utilise elle-même la marque opposante ou qu'un tiers en fait usage avec son consentement.

18. Dès lors que la partie opposante a échoué à rendre vraisemblable l'usage conforme à l'art. 11 LPM de la marque opposante, elle ne peut pas se prévaloir d'un droit à la marque valable. Par conséquent, l'opposition n° 104363 est mal fondée et doit être rejetée sans examen des motifs relatifs (cf. Directives, Partie 6, ch. 5.6).

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) (cf. 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 (cf. Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition est rejetée. 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.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **104363** 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 défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 2'400.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition).

4.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 16 octobre 2025

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Honor Felisberto

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).