

Décision Procédure d'opposition n° 104396 dans la cause

Autore Pearls Pty Limited
Level 32,
Governor Macquarie Tower
1 Farrer Place
Sydney NSW 2000
AU-Australie

Partie opposante

représentée par

SEDIN SA
24, rue Merle d'Aubigné
1207 Genève

enregistrement international n° 771697 - AUTORE

contre

MIDDLE INVESTMENTS SRL
Via Alessandro Manzoni, 112/B
80123 Neapel
IT-Italie

Partie défenderesse

représentée par

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Schweizerhofquai 2
Postfach
6002 Luzern

Marque suisse n° 822477 - AUTORE

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : IPI) en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI du 2 décembre 2016 sur les taxes

(OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement de la marque suisse n° 822477 - "AUTORE" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 11.11.2024 dans Swissreg. Elle revendique les produits suivants:

Classe 3: Kosmetika und Körperpflegemittel; Körperreinigungsmittel; Parfümeriewaren und Duftstoffe; Schönheitspflegemittel.

Classe 9: Korrigierende Brillen und Kontaktlinsen; Brillen; Abdeckungen für Brillen; Brillenetuis; Brillenketten; Brillenschnüre; Brillenfassungen, -gestelle; Lesegläser; Sonnenbrillen.

Classe 18: Gepäck, Taschen, Brieftaschen; Schlüsseletuis; Täschchen zur Aufbewahrung von Schminkartikeln; Gepäck; Reisetaschen (Carry-on-Taschen); Kosmetikkoffer; Taschen; Handtaschen; Schultertaschen; Umhängetaschen; Turnbeutel; Abendhandtaschen; Badetaschen; Sporttaschen; Reisegepäck und Tragetaschen; Kettenmaschengeldbörsen; Kleidertragetaschen für Anzüge, Hemden und Röcke; Einkaufstaschen aus Leinen; Ledertaschen und Portemonnaies; elastische Taschen für Bekleidung; kleine Herrentaschen; Tornister; Schultaschen; Aktentaschen; Täschchen und Unterarmtaschen; Bauchtaschen; Visitenkartenetuis; Kreditkartenetuis (Brieftaschen); Brieftaschen; Tornister (Ranzen); Reisenecessaires (Lederwaren); Gepäckanhänger; kleine Handkoffer; Tagesrucksäcke; Rucksäcke.

Classe 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen und deren Teile; Damenbekleidung; Leibwäsche, Nachtwäsche; Herrenbekleidungsstücke; Gürtel.

2. En date du 07.02.2025, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 771697 "AUTORE" (ci-après : la marque opposante), enregistré pour les produits suivants :
Classe 14 : Perles, notamment perles de culture et demi-perles (ou mabés); articles de bijouterie.
4. Le 12.02.2025, l'IPI a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Par courrier du 07.03.2025, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti. Dans sa prise de position, la partie défenderesse a invoqué le non-usage de la marque opposante.
6. Le 11.03.2025, l'IPI a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
7. Par courrier du 14.07.2025, la partie opposante a présente une réplique dans le délai imparti (prolongé).
8. Le 21.07.2025, l'IPI a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
9. Le 02.09.2025, l'IPI a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction, la partie défenderesse n'ayant pas présenté de duplique dans le délai imparti.
10. Les arguments développés par les parties seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

II. Recevabilité et aspects procéduraux

A. 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 25.09.2024. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 26.11.2001 avec une priorité au sens de l'art. 7 al. 1 LPM

fondée sur la marque australienne n° 881959 au 10.07.2001. 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.

B. Accès au dossier

1. Dans sa réplique du 14.07.2025, la partie opposante a demandé que les annexes 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 soient classés à part et considérées confidentielles et non reproductibles, car elles contiennent des données à caractère financier qui ne doivent en aucun cas être communiquées à la partie défenderesse, ni rendues publiques auprès de tiers de quelque manière que ce soit.
2. Les documents justificatifs qui contiennent des secrets de fabrication ou d'affaires sont, sur demande, classés à part (Directives en matière de marques, [ci-après Directives], disponible sous www.ige.ch, Partie 1, ch. 5.6.2). Ce fait est mentionné dans le dossier (art. 36 al. 3 OPM).
3. Conformément à l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'IPI lui en a communiqué, par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (Directives, Partie 1, ch. 5.6.2).
4. La partie opposante a produit avec sa réplique du 14.07.2025 une version caviardée des annexes 7, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 uniquement.
5. Par requête du 16.07.2025, l'IPI a invité la partie opposante à produire une telle version des annexes 5 et 6 ou un résumé de leurs éléments essentiels et décisifs de manière à ce que la partie défenderesse puisse exercer son droit d'être entendu.
6. Le 17.07.2025, la partie opposante a produit une version caviardée des annexes 5 et 6.
7. Par décision incidente du 21.07.2025, l'IPI a porté à la connaissance de la partie défenderesse la réplique de la partie opposante, accompagnée de ses annexes. Il a par conséquent admis dans cette mesure la requête de classement à part de la partie opposante pour les annexes 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
8. A cet égard, l'IPI prend note que la partie défenderesse n'a pas présenté de duplique et n'a pas formulé d'observations sur les annexes.
9. Au vu de ces constatations, l'IPI considère que la partie défenderesse ne subit aucun préjudice du fait qu'elle n'ait reçu qu'une version caviardée des annexes 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.

III. Examen matériel

A. Motifs d'opposition

Selon l'art. 3 al. 1 let. a LPM, sont exclus de la protection les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou des services identiques. Sont par ailleurs exclus de la protection conformément à l'art. 3 al. 1 let. b LPM les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services 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 (Directives, 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 (voir art. 22 al. 3 OPM).
4. En l'espèce, la marque opposante a été enregistrée à l'international et notifiée en Suisse le 05.09.2002. 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 07.03.2025 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 07.03.2020 au 07.03.2025 (Directives, Partie 6, ch. 5.3.2).
5. De manière à rendre vraisemblable l'usage de sa marque, la partie opposante a produit dans sa réplique plusieurs preuves d'usage qu'il s'agirait d'examiner. L'IPI estime toutefois que la question de l'usage conforme à l'art. 11 LPM du signe opposant en relation avec les produits enregistrés peut, dans les circonstances du cas concret et pour des raisons d'économie de procédure, rester ouverte, dès lors que, sur la base de l'art. 3 LPM, même en cas de reconnaissance de l'usage pour tous les produits, le résultat de l'opposition ne serait pas différent. Par conséquent, pour l'examen du risque de confusion, on considérera que la marque opposante bénéficie de la protection pour tous les produits enregistrés.

C. Comparaison des produits

1. Des produits 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 3: Kosmetika und Körperpflegemittel; Körperreinigungsmittel; Parfümeriewaren und Duftstoffe; Schönheitspflegemittel.

Classe 9: Korrigierende Brillen und Kontaktlinsen; Brillen; Abdeckungen für Brillen; Brillenetuis; Brillenketten; Brillenschnüre; Brillenfassungen, -gestelle; Lesegläser; Sonnenbrillen.

Classe 18: Gepäck, Taschen, Brieftaschen; Schlüsseletuis; Täschchen zur Aufbewahrung von Schminkartikeln; Gepäck; Reisetaschen (Carry-on-Taschen); Kosmetikkoffer; Taschen; Handtaschen; Schultertaschen; Umhängetaschen; Turnbeutel; Abendhandtaschen; Badetaschen; Sporttaschen; Reisegepäck und Tragetaschen; Kettenmaschengeldbörsen; Kleidertragetaschen für Anzüge, Hemden und Röcke; Einkaufstaschen aus Leinen; Ledertaschen und Portemonnaies; elastische Taschen für Bekleidung; kleine Herrentaschen; Tornister; Schultaschen; Aktentaschen; Täschchen und Unterarmtaschen; Bauchtaschen; Visitenkartenetuis; Kreditkartenetuis (Brieftaschen); Brieftaschen; Tornister (Ranzen); Reiseneccessaires (Lederwaren); Gepäckanhänger; kleine Handkoffer; Tagesrucksäcke; Rucksäcke.

Classe 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen und deren Teile; Damenbekleidung; Leibwäsche, Nachtwäsche; Herrenbekleidungsstücke; Gürtel.
3. La marque opposante bénéficie de la protection en Suisse pour les produits suivants :

Classe 14 : Perles, notamment perles de culture et demi-perles (ou mabés); articles de bijouterie.
4. Contrairement à l'avis de la partie opposante, il n'y a pas de points de contact entre les produits contestés des classes 3, 9, 18 et 25 et les produits de la marque opposante. Les produits contestés sont notamment des produits de beauté, des lunettes, des sacs et des vêtements ; ceux-ci requièrent un savoir-faire de

fabrication totalement différent de celui des produits de la marque opposante, à savoir « *Perles, notamment perles de culture et demi-perles (ou mabés); articles de bijouterie* ». Leur nature, leur but et leur méthode d'utilisation sont en outre différents (cf. par exemple les décisions de l'IPI dans les procédures d'opposition n° 15086, consid. III. B. 5 - MANCHESTER UNITED / Manu, n° 12592, consid. III. B. 5 – BB [fig.] / BB [fig.], n° 15224, consid. III.B.7 - ROCCA / ROKA et n° 100645, consid. III. B. 3 – LAZAMANI/AMANI [fig.], disponibles dans l'Aide à l'examen de l'IPI sous: <https://ph.ige.ch/>; voir également CREPI, sic ! 2001, p. 651 ss. - MPC by Tenson [fig.] / MDC). De plus, les produits en question ne sont ni complémentaires ni en compétition (cf. dans ce sens TAF B-332/2013, consid. 5 – CC [fig.] / GG Guépard [fig.]).

5. En conséquence, il n'existe aucune similitude entre ces produits. Une appréciation différente irait également à l'encontre du principe de spécialité, selon lequel la protection des marques ne s'applique qu'aux produits ou services pour lesquels la marque a été déposée et enregistrée (cf. sur le principe de spécialité, Directives, Partie 6, ch. 6.1). Il convient également de relever que des produits ne sont pas similaires pour la seule raison que, pour répondre à des stratégies de diversification, ils rentrent dans la même offre de marchandises (cf. TF 4A_242/2009, consid. 5.6.2 – Coolwater / cool water).
6. Enfin, le fait que la marque opposante disposerait d'un champ de protection accru ne saurait changer ce résultat, dès lors qu'hormis le cas de la marque de haute renommée (dont on ne peut se prévaloir dans la procédure d'opposition – cf. Directives, Partie 6, ch. 6.1), l'interaction entre la similitude des signes et celle des produits et services est soumise à une limite absolue, en ce sens que la notoriété d'un signe acquise en relation avec les produits d'une classe déterminée ne saurait être reportée à des produits différents d'une autre classe (cf. TF 4A_242/2009, consid. 5.6.3 - Coolwater / cool water).
7. Il est ainsi à constater que les produits en question sont différents. Etant donné que le risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LPM présuppose cumulativement la similarité des produits et l'identité des signes, la présente opposition doit dès lors être rejetée sans examen de la similitude des signes (Directives, Partie 6, ch. 6.5).

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste acquise à l'IPI (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'IPI 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. La procédure a nécessité deux échanges d'écritures et il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. Il est toutefois à noter que la partie défenderesse n'a pas présenté de duplicata. Dès lors, en application des critères mentionnés ci-dessus, l'IPI considère raisonnable d'allouer CHF 1'200.00 à titre de dépens à la partie défenderesse qui obtient au total une indemnisation de CHF 1'200.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **104396** est rejetée.

2.

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

3.

Il est mis à la charge de la partie opposante le paiement à la partie défenderesse de CHF 1'200.00 à titre de dépens.

4.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 1 décembre 2025

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Cédric Freymond

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).