

Décision Procédure d'opposition n° 104652 dans la cause

NEW FASHION BRANDS
3 avenue des Charmes
ZA Parc Technologique d'Alata
60100 CREIL
FR-France

Partie opposante

représentée par

INFOSUISSE
Information Horlogère et Industrielle
Rue du Grenier 18
2300 La Chaux-de-Fonds

enregistrement international n° 1817187 - Mim ((fig.))



contre

Mimchik LLC
8328 Marmont Lane
Los Angeles CA 90069
US-Etats-Unis d'Amérique

Partie défenderesse

représentée par

Katzarov SA
Geneva Business Center
Avenue des Morgines 12
1213 Petit-Lancy

enregistrement international n° 1843448 - MIMCHIK

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 international n° 1843448 - "MIMCHIK" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 13.03.2025 dans la Gazette des marques internationales Nr. 9/2025. Elle revendique les produits suivants :

Classe 25: Manteaux; robes; articles chaussants; jeans; pantalons; chaussures; shorts; jupes; chandails; pantalons de survêtement; sweat-shirts; articles chaussants pour hommes; articles chaussants pour femmes; vêtements pour femmes, à savoir chemises, robes, jupes, chemisiers; articles chaussants de sport; pantalons d'athlétisme; sweaters pour activités sportives; bas en tant que vêtements pour hommes; vestes en denim; jeans en denim; jupes en denim; vestes en duvet; pantalons de sport; sweat-shirts à capuche; vestes en tricot; manteaux en cuir; culottes [pantalons] en cuir; jupes en cuir; vestes pour motocyclistes; vestes de dessus; jupes plissées; vestes de pluie; vestes de ski; vestes de sport; vestes en daim; hauts en tant que vêtements pour hommes; jupes tubes; pulls à col roulé; sweaters à col en V; jupes en maille.

2. En date du 25.06.2025, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1817187 "Mim ((fig.))" (ci-après : la marque opposante), enregistré notamment pour les produits suivants :

Classe 25: Vêtements; chaussures; articles chaussants; articles de chapellerie; bandanas [foulards]; bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la transpiration; bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous]; bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottes de sport; bottines; bretelles; bretelles de soutiens-gorge; caleçons [courts]; caleçons de bain; casquettes; ceintures-écharpes; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles; chancelières non chauffées électriquement; chandails; chapeaux; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration; chaussons de bain; chaussures de gymnastique; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes; collants; cols; combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous]; corsets [vêtements de dessous]; costumes; couvre-oreilles [habillement]; couvre-visages [vêtements] non à usage médical ou hygiénique; cravates; culottes; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; espadrilles; étoles [fourrures]; fichus; foulards; fourrures [vêtements]; gants de conduite; gants de cyclisme; gants de ski; gants [habillement]; gants thermiques pour dispositifs à écran tactile; gilets; jambières; jarretelles; jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupes-shorts; jupons; justaucorps; leggings [pantalons]; maillots de bain; maillots de sport; manteaux; mitaines; moufles; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas; peignoirs; peignoirs de bain; pyjamas; robes; robes-chasubles; sandales; sandales de bain; slips; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; tee-shirts; uniformes; vestes; vêtements de dessus; vêtements de sport incorporant des capteurs numériques; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; vêtements imperméables.

4. Le 03.07.2025, l'IPI 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. Par courrier du 18.08.2025, la partie défenderesse a désigné un mandataire en Suisse dans le délai imparti.
6. Le 19.08.2025, l'IPI a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
7. Par courrier du 15.09.2025, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti.
8. Le 16.09.2025, l'IPI a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
9. Les arguments développés par les parties seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

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 14.02.2025. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 02.07.2024 avec une priorité au sens de l'art. 7 LPM fondée sur la marque française n° 5038723 au 14.03.2024. 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 identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

B. 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 revendiqués 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 (cf. Directives en matière de marques [Directives], Partie 6, ch. 6.1 et ss, sous www.ige.ch).
2. La marque attaquée bénéficie de la protection en Suisse pour les produits suivants :
Classe 25: Manteaux; robes; articles chaussants; jeans; pantalons; chaussures; shorts; jupes; chandails; pantalons de survêtement; sweat-shirts; articles chaussants pour hommes; articles chaussants pour femmes; vêtements pour femmes, à savoir chemises, robes, jupes, chemisiers; articles chaussants de sport; pantalons d'athlétisme; sweaters pour activités sportives; bas en tant que vêtements pour hommes; vestes en denim; jeans en denim; jupes en denim; vestes en duvet; pantalons de sport; sweat-shirts à capuche; vestes en tricot; manteaux en cuir; culottes [pantalons] en cuir; jupes en cuir; vestes pour motocyclistes; vestes de dessus; jupes plissées; vestes de pluie; vestes de ski; vestes de sport; vestes en daim; hauts en tant que vêtements pour hommes; jupes tubes; pulls à col roulé; sweaters à col en V; jupes en maille.
3. La marque opposante bénéficie de la protection en Suisse notamment pour les produits suivants :
Classe 25: Vêtements; chaussures; articles chaussants; articles de chapellerie; bandanas [foulards]; bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la transpiration; bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous]; bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottes de sport; bottines; bretelles; bretelles de soutiens-gorge; caleçons [courts]; caleçons de bain; casquettes; ceintures-écharpes; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles; chancelières non chauffées électriquement; chandails; chapeaux; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration; chaussons de bain; chaussures de gymnastique; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes; collants; cols; combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous]; corsets [vêtements de dessous]; costumes; couvre-oreilles [habillement]; couvre-visages [vêtements] non à usage médical ou hygiénique; cravates; culottes; culottes [sous-vêtements];

débardeurs de sport; espadrilles; étoles [fourrures]; fichus; foulards; fourrures [vêtements]; gants de conduite; gants de cyclisme; gants de ski; gants [habillement]; gants thermiques pour dispositifs à écran tactile; gilets; jambières; jarretelles; jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupes-shorts; jupons; justaucorps; leggings [pantalons]; maillots de bain; maillots de sport; manteaux; mitaines; moufles; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas; peignoirs; peignoirs de bain; pyjamas; robes; robes-chasubles; sandales; sandales de bain; slippers; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; tee-shirts; uniformes; vestes; vêtements de dessus; vêtements de sport incorporant des capteurs numériques; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; vêtements imperméables.

4. Les produits de la marque attaquée sont divers types de vêtements et articles chaussants qui sont repris à l'identique dans le libellé de la marque opposante ou sont compris dans les catégories plus larges « vêtements ; chaussures ; articles chaussants ». Ils sont par conséquent identiques.
5. Il est à constater que les produits 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. En l'occurrence, il y a lieu de comparer une marque combinée avec une marque verbale.
3. Pour les 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. L'effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles. Une suite identique de voyelles et le fait que les signes opposés riment sont des indices en faveur de la similitude des marques. L'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Comme le début et la fin d'un mot s'imprègne très bien dans la mémoire, ces deux éléments revêtent une importance plus grande dans l'appréciation de l'effet auditif et de l'effet visuel que les syllabes médianes (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).
4. S'agissant des signes combinés, il faut examiner au cas par 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).
5. En l'occurrence, le signe opposant est une marque combinée qui se présente comme suit :



6. La marque attaquée est une marque verbale composée du terme « MIMCHIK ».

7. La partie opposante soutient que les signes en présence sont, d'une part, « MIMCHIK » (marque attaquée) et d'autre part, « MIM » (marque opposante), cette dernière étant stylisée, avec un graphisme manuscrit et une combinaison de couleurs (rose et blanc sur fond noir).
8. De son côté, la partie défenderesse fait valoir que le public visé ne saura pas, de manière évidente comment lire la marque opposante et que cette dernière comporte des inscriptions figuratives en lettres rose et blanches dans un carré de fond noir.
9. L'IPI constate tout d'abord que la marque opposante a été admise à la protection en Suisse en tant que marque combinée sans revendication de couleur ; elle est donc protégée dans toutes les combinaisons de couleur (Directives, Partie 2, ch. 3.2.1 ; ATF 134 III 406, consid. 6.2.2 - VSA ASA Association des entreprises suisses d'ascenseurs [fig.]). Il ne sera par conséquent pas tenu compte, dans l'appréciation qui suit, des couleurs qui ressortent de la reproduction de la marque telle qu'elle figure au registre international.
10. L'IPI relève en outre que les premier et troisième éléments de la marque opposante sont représentés par une ligne ininterrompue montante et descendante qui fait immédiatement penser à la lettre « M » majuscule en écriture cursive, respectivement à la lettre « m » minuscule. Quant au deuxième élément, il consiste en une ligne interrompue montant puis descendant en diagonale et surmontée d'un cercle à son sommet. Cette représentation renvoie également à la lettre « i » minuscule en écriture cursive (cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture_cursive et <https://l-education.com/ecrire-les-lettres-de-l-alphabet-minuscule-en-ecriture-cursive>, consultés le 12.12.2025).
11. La partie défenderesse ne saurait ainsi être suivie lorsqu'elle affirme que la perception de l'élément médian ne peut en aucun cas s'apparenter à la lettre « i » et que les éléments qui précèdent et suivent s'apparentent davantage à des vagues ou à la transcription graphique d'un électrocardiogramme voire d'une fréquence hertzienne plutôt qu'à la lettre « M ».
12. En effet, la représentation de toutes les lettres est identique, dans la mesure où celles-ci sont représentées uniquement au moyen de lignes ininterrompues, sans aucune barre ni trait de séparation, et correspondent à l'écriture cursive des lettres « M », « i » et « m » ; ce mode de conception uniforme permet ainsi de déchiffrer sans effort le terme « Mim » (cf. TAF B-7524/2016, consid. 7.2 – DIADORA / Dador Dry Waterwear [fig.]). Il convient donc de comparer la marque combinée « Mim » à la marque verbale « MIMCHIK ». L'IPI note au demeurant qu'en tant que marque verbale, la marque attaquée peut également être produite dans la même police d'écritures que la marque opposante, de sorte que le graphisme de cette dernière peut être écarté dans le cadre de l'examen de la similarité de signes et de l'appréciation du risque de confusion.
13. Sur le plan visuel, la similarité peut être admise dans la mesure où le signe attaqué reprend l'unique élément verbal de la marque opposante, à savoir le terme « Mim » placé au début du signe. Compte tenu qu'ils s'imprègnent davantage dans la mémoire, le début et la fin d'un signe revêtent une importance plus grande dans l'appréciation de l'effet visuel (et auditif) que sa partie médiane (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1 ; ATF 122 III 388, consid. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon). En outre, conformément à la jurisprudence, le fait que la marque opposante soit écrite avec un « M » majuscule et les lettres suivantes en lettres minuscules, alors que la marque attaquée est écrite entièrement en lettres majuscules n'est pas significatif en termes de caractère distinctif (cf. TAF B-4728/2014, consid. 5.3.1 - WINSTON / Wilson), car les lettres majuscules et minuscules ne marquent généralement pas l'impression d'ensemble (cf. TAF B-953/2013, consid. 2.3 - CIZELLO / SCIELO). La marque attaquée se distingue en revanche de la marque attaquée dans la mesure des lettres « CHIK » que l'on ne retrouve pas dans la marque opposante. Il s'agit donc de retenir une similitude visuelle entre les marques en présence dans la mesure de l'élément « Mim ». Enfin, comme relevé précédemment, le graphisme du signe opposant n'est pas à même d'écarter la similarité des marques opposées sur le plan visuel.
14. Sur le plan auditif, la marque opposante présente un mot de trois lettres et une syllabe (Mim) contre un mot de sept lettres et deux syllabes (MIM-CHIK). Les signes coïncident sur le son du terme « Mim », élément qui se trouve être particulièrement caractérisant (cf. ci-avant ch. 13), et par conséquent important dans l'appréciation de l'effet auditif. Ils diffèrent dans la mesure du son du terme « CHIK » compris dans le signe attaqué. Quant à l'élément figuratif de la marque attaquée, il ne se prononce pas. Par conséquent, il y a lieu de retenir également une similarité sur le plan auditif des marques opposées dans la mesure de l'élément verbal « Mim ».
15. 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).

16. Sur le plan sémantique ou conceptuel, le terme « mim » qui compose la marque opposante n'a aucune signification en français, allemand et italien (cf. les ouvrages de référence pertinents : Le Petit Robert de la langue, française, disponible sous : <https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp> ; DUDEN, disponible sous : <https://www.duden.de/woerterbuch> ; SAPERE, disponible sous : <https://www.sapere.it/sapere/dizionari.html>, consultés le 12.12.2025). En anglais, le terme « mim » signifie « *prim, modest, or demure* » (cf. dictionnaire anglais Collins, disponible sous : <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mim>, consulté le 12.12.2025). Ce mot ne fait toutefois ni partie du vocabulaire de base anglais (cf. Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. neu bearbeitete Auflage, 2009 [Klett], consulté le 12.12.2025) ni du vocabulaire spécialisé dans ce domaine. En tant que sigle ou acronyme, la suite de lettres « MIM » peut avoir, selon le site www.acronymfinder.com, 65 significations, dont notamment « Meet in the Middle », « Made in Malaysia », « Man in the Middle », « Metal Injection Molding », « Magic is Might », « Made in Mexico » ou « Masters in Management » (cf. <https://www.acronymfinder.com/MIM.html>, consulté le 12.12.2025). En l'espèce, rien ne permet d'affirmer que « MIM » soit un sigle ou acronyme usuel ou connu du public suisse. Dans ces conditions, il convient de retenir que la marque opposante consiste en un terme de fantaisie sans signification.

Le signe attaqué n'a aucune signification dans son ensemble (cf. les ouvrages de référence pertinents : Le Petit Robert de la langue, française, disponible sous : <https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp> ; DUDEN, disponible sous : <https://www.duden.de/woerterbuch> ; SAPERE, disponible sous : <https://www.sapere.it/sapere/dizionari.html> ; dictionnaire anglais Collins, disponible sous : <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english>, consultés le 12.12.2025). Certes, les lettres « CHIK » du signe attaqué « MIMCHIK » peuvent faire penser au mot français « chic » qui signifie notamment « élégant ». Toutefois, ces lettres ne forment pas de sens descriptif en rapport avec les autres lettres « MIM » de la marque attaquée. Par conséquent, les signes opposés ne disposent pas de similarité sémantique ou conceptuelle. Cette absence de coïncidence ne permet toutefois pas d'écarter les similitudes non négligeables que présentent les marques opposées sur les plans phonétique et visuel.

17. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de 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. Une telle atteinte est donnée lorsqu'il y a un danger que le public concerné soit induit en erreur par la similitude des marques et attribue les produits ou les services portant 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). En l'occurrence, les produits de la classe 25, notamment les chaussures et les vêtements, sont demandés par un large public, généralement essayés avant l'achat et examinés avec une attention légèrement accrue (cf. TAF B-1342/2018, consid. 6.2 - [Apfel] (fig.), APPLE / APPLE BOUTIQUE).

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.
6. En l'espèce, la marque opposante n'a aucune signification dans les langues d'examen (cf. ci-avant III. C. 16) et dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec les produits de la classe 25.
7. Selon la doctrine et la jurisprudence constante, la reprise complète d'une marque ou d'un de ses éléments essentiels engendre une similarité des signes et est de nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple TAF B-8468/2010, consid. 6.2 – TORRES / TORRE SARACENA; TAF B-4151/2009, consid. 8.3 – GOLAY / Golay Spierer [fig.]). On rappellera également que le fait d'ajouter et d'enlever des éléments à l'élément distinctif principal d'une marque est insuffisant à éviter un risque de confusion s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible et déterminante le signe considéré dans son ensemble et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3 et références jurisprudentielles citées).
8. En l'espèce, la marque attaquée reprend l'élément « MIM » de la marque opposante. Dans la mesure où cet élément est distinctif et confère le champ de protection normal dont bénéficie la marque opposante, sa reprise dans la marque attaquée crée un indéniable danger de confusion. Les marques en question se différencient certes de par la terminaison de la marque attaquée (« CHIK ») et la représentation stylisée de la marque opposante. Toutefois, il y a lieu de constater que l'ajout du terme « CHIK » dans la marque attaquée n'est pas de nature à écarter ce risque de confusion ; en effet, associé en l'espèce à des vêtements et des articles chaussants, ce terme renvoie au mot « chic » avec lequel il est phonétiquement identique (cf. consid. III. C. 16) et constitue un élément purement descriptif, en ce sens qu'il renvoie aux propriétés et à la qualité des produits, c'est-à-dire au fait que ces produits sont élégants, beaux. De tels éléments descriptifs ne sont généralement pas de nature à marquer l'impression générale d'une marque, car le public a tendance à réduire les signes aux éléments essentiels et distinctifs afin de les rendre plus faciles à retenir. Quant au graphisme de la marque opposante, qui du reste ne contient aucune couleur, il n'est que peu imprégnant du point de vue visuel et ne se révèle dès lors pas décisif pour la question de la similarité (cf. consid. III. C. 12-13). Enfin, conformément aux règles de prononciation courantes, le signe opposé est divisé naturellement en deux syllabes lorsqu'il est prononcé ; l'élément « MIM » est donc facilement perçu comme un élément indépendant et n'est pas à ce point intégré dans le nouveau signe qu'il y perd son individualité. Il est à noter également que le mot « MIMCHIK » étant indéterminé en soi, il n'évoque pas une signification différente qui se distinguerait nettement du signe opposant.
9. Dans ces conditions, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante et de la similitude entre les signes due à leur concordance sur le terme « MIM », la différence constatée entre les deux signes n'est pas suffisamment significative dans l'impression d'ensemble pour permettre d'exclure le risque de confusion. Dès lors que les marques coïncident dans leur élément essentiel et que les produits à prendre en considération sont identiques, l'IPI considère que le consommateur peut aisément les confondre, même en prenant en compte un degré d'attention légèrement plus élevé du consommateur.
10. La partie défenderesse fait valoir que la marque opposante n'est pas exploitée en Suisse et donc que les consommateurs helvétiques ne la connaissent pas ; elle invoque en outre que les marques opposées ne s'adressent pas du tout au même public et ne peuvent en aucun cas susciter de risque de confusion pour le consommateur.

11. Ces arguments ne peuvent être suivis. Premièrement, si la partie défenderesse veut invoquer le défaut d'usage de la marque opposante au sens de l'art. 32 LPM, elle doit le faire dans sa première réponse, pour autant que le délai de carence soit échu (art. 22 al. 3 OPM), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Deuxièmement, la procédure d'opposition est fondée sur le registre et l'appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu'elles sont inscrites au registre dans la mesure où il n'y a pas de limitation en raison de l'invocation du défaut d'usage et non sur leur utilisation (actuelle) dans le commerce (cf. par exemple TAF B-4260/2010, consid. 5.1, 7 et 8.1.1 – BALLY / BALU [fig.]). Enfin, la connaissance d'une marque ne joue de rôle que dans le cadre de l'appréciation d'une force distinctive accrue (Directives, Partie 6, ch. 6.7), que ne revendique d'ailleurs pas la partie opposante.
12. Par ailleurs, si le destinataire, vu le fait que la marque postérieure contient le terme supplémentaire « CHIK », devait percevoir des divergences entre les marques en litige, il pourrait facilement penser à une variante de la marque de base ou à une marque de série et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu'il s'agit de produits fabriqués par le même titulaire que la marque opposante et qu'il s'agit d'une gamme de produits élégants ou beaux, ce qui parle également en faveur d'un risque de confusion indirect (Directives, Partie 6, ch. 6.4.2).
13. L'opposition n° 104652 est donc bien fondée et l'enregistrement international n° 1843448 "MIMCHIK" est refusé à la protection en Suisse pour tous les produits revendiqués.

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 admise dans son intégralité. La procédure a nécessité un seul 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'IPI considère raisonnable d'allouer CHF 1'200.00 à titre de dépens. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la taxe d'opposition. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 2'000.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **104652** est admise.

2.

La protection en Suisse de l'enregistrement international n° **1843448 - "MIMCHIK"** est définitivement refusée pour tous les produits. Une déclaration de refus total définitif de la protection au sens de la règle 18ter 3) du Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Rex ; RS 0.232.112.21) sera émise dès l'entrée en force de la présente décision.

3.

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

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 12 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).