

Décision Procédure d'opposition n° 104632 dans la cause

Cécile Lawson-Chroco
Poste restante
1274 Signy

Partie opposante

représentée par

Me OBERSON Pierre-André
Av. de la Gare 1
CP 986
1001 Lausanne



Marque suisse n° 666356 - Clear Smile ((fig.))

contre

ClearSmile - Bianka Stettler
Oberfeldstrasse 3a
3067 Boll

Partie défenderesse



Marque suisse n° 827811 - ClearSmile NATURAL, WHITE & HEALTHY TEETH ((fig.))

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° 827811 - "ClearSmile NATURAL, WHITE & HEALTHY TEETH ((fig.))" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 11.03.2025 dans Swissreg. Elle revendique les produits suivants:
Classe 3: Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege; nicht medizinische Zahnputzmittel; Parfümeriewaren, ätherische Öle; Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel.
2. En date du 11.06.2025, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 666356 "Clear Smile ((fig.))" (ci-après : la marque opposante), enregistrée pour les produits et services suivants :
Classe 3 : Gels pour blanchir les dents; lotions pour le nettoyage des dents; poudres pour les dents (à usage cosmétique); préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires; préparations pour nettoyer les dents.
Classe 5 : Amalgames à usage dentaire; composés pour la dentisterie restauratrice; matériaux de comblement dentaire; matériaux de réparation des dents et des prothèses dentaires; matériaux de revêtement à usage dentaire; préparations pharmaceutiques à usage dentaire; remèdes à usage dentaire.
Classe 44 : Art dentaire; dentisterie; services de cliniques dentaires; services d'orthodontie.
4. Le 12.06.2025, l'IPI a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Par courrier du 04.07.2025, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti.
6. Par courrier du 10.07.2025, l'IPI a demandé à la partie défenderesse de préciser si elle invoquait le défaut d'usage de la marque attaquée, étant donné que cela ne ressortait pas clairement de sa réponse du 04.07.2025.
7. Par courrier du 21.07.2025, la partie défenderesse a confirmé qu'elle invoquait le défaut d'usage de la marque attaquée en ce qui concerne les produits enregistrés de la classe 3.
8. Le 23.07.2025, l'IPI a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
9. Par courrier du 25.08.2025, la partie opposante a présenté une réplique dans le délai imparti.
10. Le 26.08.2025, l'IPI a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
11. Par courrier du 19.09.2025, la partie opposante a produit une écriture complémentaire à sa réplique du 25.08.2025.
12. Le 26.09.2025, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti.
13. Le 29.09.2025, l'IPI a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
14. Le 06.10.2025, la partie défenderesse a présenté une écriture spontanée.
15. Le 13.10.2025, l'IPI a porté une copie de l'écriture spontanée de la partie défenderesse à la connaissance de la partie opposante.
16. 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 déposée le 26.02.2025. La marque opposante est antérieure car elle a été déposée le 23.10.2014. 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. Dès lors que l'écriture complémentaire de la partie opposante du 19.09.2025 et l'écriture spontanée de la partie défenderesse du 06.10.2025 ont été déposées après le délai pour présenter une réplique, respectivement après la clôture de l'instruction, il convient de les qualifier de tardives. Les arguments qui y sont développés seront par conséquent pris en considération dans la mesure où ils sont décisifs, conformément à l'art. 32 al. 2 PA (Directives en matière de marques [Directives], Partie 1, ch. 5.7.1.3 sous www.ige.ch).

III. Examen matériel

A. Grief de l'abus de droit

1. En substance, la partie opposante fait valoir que la partie défenderesse a délibérément, au sens du droit des marques ou de la concurrence déloyale, décidé de parasiter une marque antérieurement inscrite et bénéficier de sa renommée. Elle invoque également que la partie défenderesse a forcé son référencement sur GoogleAds et qu'elle a déposé un nom de site internet totalement identique. En outre, elle allègue qu'une marque ultérieure identique à une marque existante aurait dû, au stade de la demande d'enregistrement déjà, être rejetée. Enfin, elle conclut à ce que l'IPI constate, à titre préventif, que l'enregistrement de marque suisse n° 840461, au nom de ClearSmile à 3067 Boll, est illégal et devra être rejeté.
2. La procédure d'opposition est en rapport avec un registre. Elle doit par conséquent être aussi simple, rapide et bon marché que possible. Il s'agit à cet égard d'une procédure sommaire qui revêt un caractère abstrait et schématique et qui n'est pas adaptée lorsqu'il faut clarifier des états de fait complexes. Selon l'art. 31 LPM, l'objet de la procédure d'opposition est d'examiner si les conditions de l'art. 3 LPM sont réunies pour exclure une marque de la protection. Sur la base de ces principes, la procédure d'opposition ne prend pas en compte diverses questions susceptibles de jouer un rôle important dans l'établissement du bien-fondé définitif d'un droit à la marque. Les arguments avancés par les parties sont principalement limités aux questions juridiques du droit des marques en rapport avec le risque de confusion et il n'est pas tenu compte des arguments sortant de ce cadre (notamment des arguments relevant du droit de la concurrence déloyale, du droit des raisons de commerce, du droit au nom). L'interdiction de l'abus de droit, qui est une facette du principe de la bonne foi, est un principe qui s'applique à l'ensemble de l'ordre juridique. En raison de l'objet limité du litige, l'interdiction de l'abus de droit dans la procédure d'opposition ne peut toutefois être invoqué qu'en relation avec les arguments qui peuvent être avancés dans le cadre de cette procédure, à savoir en particulier des arguments découlant des art. 31, art. 3 al. 1 et art. 32 en lien avec l'art. 12 al. 1 LPM (Directives, Partie 6, ch. 1; cf. TAF B-40/2013, consid. 1.2 - EGATROL / EGATROL, disponible sous <http://www.bvger.ch>).
3. En l'espèce, aucun des arguments avancés par la partie opposante ne concerne la comparaison des deux marques en litige sur la base du registre, conformément à l'art. 3 LPM. Quand bien même ces arguments seraient susceptibles de jouer un rôle important dans l'établissement du bien-fondé définitif d'un droit à la marque, ils ne peuvent être pris en compte dans la procédure d'opposition. Dès lors, les griefs invoqués dépassent le cadre juridique de la procédure d'opposition fixé par l'art. 31 LPM et donc l'objet du présent litige. Partant, ils doivent être rejetés.
4. En outre, lors de la procédure d'enregistrement, l'IPI n'examine pas si une marque porte atteinte à des droits de tiers existants comme des marques antérieures, des noms de domaine ou des raisons de commerce.

5. Enfin, si la partie opposante entend obtenir la révocation d'une autre marque que celle visée dans la présente procédure d'opposition, il lui appartient de former opposition dans le délai, une opposition ne pouvant viser qu'une seule marque (Directives, Partie 6, ch. 2.6.1).

B. 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.

C. 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 publiée dans Swissreg le 19.11.2014. 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).
5. Dans sa première réponse du 04.07.2025, la partie défenderesse a invoqué le non-usage de la marque opposante pour tous les produits de la classe 3 dans le délai et les formes requises.
6. La partie défenderesse a par la suite invoqué le non-usage de la marque opposante pour tous les produits et services des classes 5 et 44 dans sa duplique du 06.10.2025.
7. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'art. 22 al. 3 OPM prévoit que le non-usage de la marque opposante doit être invoqué par le défendeur dans sa première réponse devant l'IPI. Ainsi, le défendeur qui omet d'invoquer le non-usage de la marque opposante dans sa réponse ne peut plus le faire ultérieurement (cf. TAF B-6675/2016, consid. 7.2 s.- GERFLOR / GEMFLOOR). L'invocation du défaut d'usage pour les produits et services des classes 5 et 44 étant tardive dans le cas d'espèce, elle n'est pas à prendre en considération et l'usage de la marque opposante pour ces produits et services ne doit par conséquent pas être examiné.
8. Dans ces conditions, la partie opposante doit uniquement rendre vraisemblable l'usage de sa marque pour tous les produits revendus de la classe 3, à savoir « *Gels pour blanchir les dents; lotions pour le nettoyage des dents; poudres pour les dents (à usage cosmétique); préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires; préparations pour nettoyer les dents* », pendant les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage, à savoir pour la période du 04.07.2020 au 04.07.2025 (Directives, Partie 6, ch. 5.3.2).
9. En procédure d'opposition, l'opposante ne doit pas prouver l'usage au sens strict, mais simplement le rendre « vraisemblable » (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 (Directives, Partie 1, ch. 5.5.2).
10. 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 (Directives, Partie 6, ch. 5.6).3).
11. Pour rendre vraisemblable l'usage de sa marque, la partie opposante a déposé avec sa réplique du 25.08.2025 et son écriture complémentaire du 16.09.2025 les pièces suivantes :

- Pièce 11 : Impression internet et réseaux sociaux avec le logo de l'opposante
 - Pièce 12 : Exemples de commandes Internet récentes à l'opposante
 - Pièce 13 : Prospectus avec le logo de l'opposante
 - Pièce 14 : Sacs remis à la clientèle avec le logo de l'opposante
 - Pièce 15 : Brochure avec le logo de l'opposante
 - Pièce 16 : Brochure pliée contenant le logo de l'opposante
 - Pièce 17 : Carte de visite avec le logo de l'opposante
 - Pièce 18 : Papier à en-tête avec logo de l'opposante
12. La partie opposante invoque qu'elle utilise sa marque depuis des années et qu'elle est également active dans la vente online complémentirement à son activité de dentiste.
13. La partie défenderesse fait valoir que les preuves présentées ne se rapportent pas à la classe 3.
14. A titre liminaire, l'IPI rappelle que la marque doit être utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés, dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou dans une forme n'en divergeant pas essentiellement. L'usage doit être sérieux et se rapporter, en principe, au territoire suisse et être public (cf. TAF B-2789/2023, consid. 3.2.1 - pulse [fig.] / PULSE8 [fig.]).
15. Il ressort de l'analyse des différentes pièces d'usage que celles-ci ne sont pas aptes à démontrer un quelconque usage de la marque opposante en lien avec les produits enregistrés de la classe 3 conformément à l'art. 11 al. 1 LPM.
16. Premièrement, hormis la pièce 12, les moyens de preuves ne sont pas datés (pièces 11, 13-17) ou sont datés après la période de référence (pièce 18). Ces pièces ne sont ainsi pas propres à rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante durant la période de référence. Elles pourraient néanmoins être prises en considération dans l'appréciation d'ensemble des pièces d'usage.
17. En outre, les moyens de preuve, à savoir des images de prospectus, de sacs, de brochure, de carte de visite et de papier à en-tête ne démontrent aucun usage de la marque opposante en rapport avec les produits enregistrés de la classe 3, à savoir « *Gels pour blanchir les dents; lotions pour le nettoyage des dents; poudres pour les dents (à usage cosmétique); préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires; préparations pour nettoyer les dents* ».
18. La partie opposante n'a pas non plus fourni de catalogues ou de listes de prix qui pourraient être mis en relation avec ces documents dans un esprit de complémentarité (Directives, Partie 6, ch. 5.3.4).
19. Enfin, la partie opposante n'a fourni aucun chiffre de vente ou publicitaire démontrant l'intention du titulaire de la marque de satisfaire la demande du marché (cf. TAF B-2910/2012, consid. 5.3 – ARTELIER / ARTELIER) et partant un usage sérieux de la marque en Suisse (Directives, Partie 6, ch. 5.3.3).
20. Force est dans ces conditions de constater que la partie opposante a échoué à rendre vraisemblable l'usage de sa marque pour les produits revendiqués de la classe 3 conformément à l'art. 11 al. 1 LPM.
21. Pour l'examen du risque de confusion, on considérera donc que la marque opposante bénéficie de la protection uniquement pour les produits et services suivants :
- Classe 5 : Amalgames à usage dentaire; composés pour la dentisterie restauratrice; matériaux de comblement dentaire; matériaux de réparation des dents et des prothèses dentaires; matériaux de revêtement à usage dentaire; préparations pharmaceutiques à usage dentaire; remèdes à usage dentaire.*
- Classe 44 : Art dentaire; dentisterie; services de cliniques dentaires; services d'orthodontie.*

D. Comparaison des produits et services

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 (Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).

2. La similarité peut aussi exister entre un produit et un service. En fonction du caractère différent des produits et des services, il faut relativiser les critères de distinction habituels. Il s'agit d'examiner, du point de vue du consommateur, si le titulaire d'une marque de service peut également être actif dans la fabrication et la distribution de produits ou, inversement, si le titulaire d'une marque de produits peut fournir des services y relatifs. Cet examen consiste à se demander si le service est d'une utilité particulière pour le produit, par exemple s'il facilite sa conservation ou sa transformation. Si tel est le cas, le consommateur perçoit le produit et le service comme une prestation formant un tout cohérent. Ainsi, des services de réparation et d'entretien, qui complètent l'offre de produits, peuvent être considérés comme similaires aux produits (« service après-vente ») (Directives, Partie 6, ch. 6.1.3).

3. La marque attaquée revendique les produits suivants :

Classe 3: Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege; nicht medizinische Zahnputzmittel; Parfümeriewaren, ätherische Öle; Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel.

4. La marque opposante bénéficie de la protection pour les produits et services suivants :

Classe 5 : Amalgames à usage dentaire; composés pour la dentisterie restauratrice; matériaux de comblement dentaire; matériaux de réparation des dents et des prothèses dentaires; matériaux de revêtement à usage dentaire; préparations pharmaceutiques à usage dentaire; remèdes à usage dentaire.

Classe 44 : Art dentaire; dentisterie; services de cliniques dentaires; services d'orthodontie.

5. Les produits contestés « *Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege* » sont similaires aux produits de la marque opposante « *préparations pharmaceutiques à usage dentaire; remèdes à usage dentaire* ». En effet, selon la jurisprudence constante, on peut partir du principe que les produits de soins corporels sont majoritairement vendus par les mêmes canaux de distribution que les préparations pharmaceutiques (cf. CREPI, in : sic! 1997, 299, consid. 4 – Neutrogena / Neutria) car, outre les médicaments, les pharmacies proposent régulièrement des produits de soins corporels. La frontière entre ces produits et ceux ayant un effet curatif est en outre floue. Il en va de même des produits contestés « *Parfümeriewaren, ätherische Öle* » qui sont également des préparations cosmétiques au sens de l'art. 53 de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels [ODAIOUTs, RS 817.02]).
6. Les produits contestés « *nicht medizinische Zahnputzmittel* » sont similaires aux « *préparations pharmaceutiques à usage dentaire* » de la marque opposante qui incluent les dentifrices médicamenteux. Les premiers sont utilisés pour nettoyer et débarrasser les dents de la plaque dentaire et des bactéries. Les seconds contiennent des substances médicinales destinées à traiter des affections telles que les infections bactériennes et fongiques, les caries, la gingivite, l'exposition des racines, etc. Dans cette mesure, ces produits ont des finalités similaires en matière de soins dentaires, d'hygiène bucco-dentaire, etc. En outre, ils peuvent coïncider en termes de circuits de distribution, de public concerné et de producteur.
7. En revanche, aucune similarité ne peut être retenue entre les produits contestés « *Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel* » et les produits et services de la marque opposante. Les produits contestés sont des préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, des préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Ces produits nécessitent un savoir-faire spécifique à leur fabrication et n'ont pas les mêmes fonction et destination que les produits thérapeutiques dans le secteur dentaire de la marque opposante. Ils ne s'adressent ainsi pas à la même clientèle ni n'empruntent les mêmes circuits de distribution (cf. Décision de l'IPI dans la procédure d'opposition n° 102999, consid. III. B. 8 – NOBITE [fig.] / Zerobite, disponible sous : <https://ph.ige.ch/>). La similarité doit également être déniée entre les produits contestés et les services de la classe 44 de la marque opposante. Les connaissances spécialisées requises pour la fabrication des produits ou la fourniture des services concernés diffèrent ; l'infrastructure nécessaire et les lieux de distribution et de fourniture sont également différents (cf. dans ce sens TAF B-2269/2011, consid. 6.5.2 – [fig.] / Bonewelding [fig.]).

8. La similarité des produits et services est partiellement admise. Etant donné que le risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM présuppose cumulativement la similarité/l'identité des produits et services et la similitude des signes, la présente opposition doit être rejetée en relation avec les produits « *Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel* », faute de similarité (Directives, Partie 6, ch. 6.5). Pour les produits restants, la similarité est admise et il convient de passer à l'examen de signes.

E. 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 s'agit de comparer deux marques combinées.
3. S'agissant de marque 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. La marque opposante se présente comme suit :



Elle est composée de l'élément verbal « Clear Smile » reproduit dans une police d'écriture stylisée qui ne s'écarte toutefois pas clairement des polices usuelles. Elle comprend également un élément figuratif qui peut faire penser à une lettre « C » surmontée d'un cercle. Aucune couleur n'a été revendiquée.

6. La marque attaquée se présente comme suit :



Sur sa partie gauche, elle est constituée par un élément figuratif en forme de blason à l'intérieur duquel est représenté une étoile à cinq branches. A droite, se trouve l'élément verbal « ClearSmile » en lettres grasses et au-dessous de celui-ci, dans une taille plus petite le syntagme « NATURAL, WHITE & HEALTHY TEETH », tous deux dans une police d'écriture banale. Conformément à la revendication de couleur « Pink », les éléments verbaux et figuratifs sont représentés dans cette couleur.

7. Sur le plan visuel, les signes opposés sont similaires dans la mesure où ils contiennent tous les deux les termes « Clear » et « Smile ». Les marques opposées divergent dans la mesure de leur élément figuratif respectif et des mots supplémentaires « NATURAL, WHITE & HEALTHY TEETH » compris dans la marque attaquée. Il existe certes une légère différence dans l'écriture des marques en question dans la mesure où l'élément « Clear Smile » est écrit en deux mots dans la marque opposante et en un mot dans la marque attaquée. Toutefois, cette différence n'est pas significative en termes de caractère distinctif (Directives, Partie 5, ch. 4.6).
8. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son des mots « Clear Smile » contenus dans les signes opposés et divergent dans la mesure du son des mots « NATURAL, WHITE & HEALTHY TEETH » compris dans la marque attaquée
9. 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).
10. Sur le plan sémantique, les signes opposés ont en commun les termes anglais « Clear Smile ». L'adjectif « clear » se traduit en français notamment par « clair, évident, limpide, libre » et le mot « smile » se traduit en français par « sourire » (cf. dictionnaire Le Grand Robert et Collins sous : <https://grc.lerobert.com/>, consulté le 05.02.2026).

Le syntagme « Clear Smile » peut ainsi se comprendre par « sourire clair ».

La marque attaquée contient des termes additionnels à savoir « NATURAL, WHITE & HEALTHY TEETH » qui se traduisent en français par « dents naturelles, blanches et saines » (cf. dictionnaire Pons sous : <https://fr.pons.com/>, consulté le 05.02.2026). Il convient toutefois de relever que ces termes ne font pas passer l'élément verbal « ClearSmile » au second plan ni ne lui confèrent une autre signification.

Force est donc de constater que les signes disposent d'une similarité sémantique dans la mesure où ils ont en commun l'élément « ClearSmile ».

11. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de fortes similitudes entre les signes et de déterminer si cette concordance est de nature à fonder un risque de confusion.

F. 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 et services en cause étant similaires, l'effet interactif est neutre.
4. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d'avis que pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 6, ch. 6.6). Les produits en cause de la classe 3 sont des articles de masse de consommation courante ou quotidienne. Il faut donc s'attendre à un degré d'attention de la part du consommateur et à une capacité de distinction moindre en rapport avec eux (cf. TAF B-4260/2010, consid. 7 – Bally / BALU ; ATF 122 III 382, 388 – Kamillosan). Conformément à une jurisprudence constante, les produits pharmaceutiques – peu importe qu'ils soient soumis à prescription obligatoire ou non – sont en général demandés aussi bien des acheteurs spécialisés dans le domaine médical, tels que les médecins et les pharmaciens, que des consommateurs finaux, ces deux groupes de destinataires faisant preuve d'une plus grande attention lors de l'achat des produits en question que lors de l'achat de biens de consommation courante (cf. TAF B-5404/2021, consid. 4 – VIFOR / VITOP et TAF B-2200/2021, consid. 3 – HERVYYTA / Enhervyda).
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. 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 renvoie au sens de « sourire clair » (cf. consid. III. E. 10) et ne dispose pas de signification directe et descriptive en relation avec les produits déterminants de la classe 5. En effet, le terme « smile » signifie principalement « sourire » (cf. consid. III. E. 10 ci-dessus) et les produits en question ne font pas directement référence au sourire, mais aux dents (cf. dans ce sens la décision de l'IPI dans la procédure d'opposition n° 15831, consid. III. D. 3 – SWISS SMILE / Top Smile DENTAL CLINIC [fig.]). Quant au terme « clear », il peut être perçu, selon la pratique de l'IPI et selon le contexte, comme directement descriptif dans le sens de « clair, pur, précis, manifeste, libre, etc. » en combinaison avec des substantifs (cf. Aide à l'examen de l'IPI, disponible sous : <https://ph.ige.ch/>). En l'occurrence, il y a lieu de relever que le syntagme « Clear Smile », dans le sens de « sourire clair », ne décrit ni les caractéristiques des produits en question ni ne constitue une indication de qualité. Par ailleurs, rien ne permet d'affirmer que « Clear Smile » soit utilisé de manière courante ou usuelle pour les produits en question. La marque opposante dispose donc d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
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 (cf. 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. Dans le cas présent, la marque attaquée reprend à l'identique l'élément verbal « Clear Smile » de la marque opposante. Sur ce point, il sied ici de rappeler que la reprise intégrale d'une marque prioritaire provoque en règle générale sans autre un risque de confusion (cf. TAF B-7468/2006, consid. 6.1 – Seven /

Seven for all mankind).

9. Le fait que les signes divergent légèrement dans leur conception graphique (d'une part, un élément figuratif qui peut faire penser à une lettre « C » surmontée d'un cercle et d'autre part, un élément figuratif en forme de blason à l'intérieur duquel est représenté une étoile à cinq branches) ne change pas fondamentalement leur impression d'ensemble générale et en particulier n'atténue pas leurs importantes convergences relevées précédemment (cf. consid. E. III. 7-10).
10. En outre, les termes additionnels contenus dans la marque attaquée, à savoir « NATURAL, WHITE & HEALTHY TEETH » ne contribuent pas de manière significative à modifier l'image ou la signification globale de la nouvelle marque, contrairement à l'avis de la partie défenderesse. Il est également important de noter que ces termes, au sens de « dents naturelles, blanches et saines » décrivent directement l'effet des produits de la marque opposante « *nicht medizinische Zahnputzmittel* ». Par conséquent, ces éléments verbaux ne confèrent à la marque contestée aucune individualité propre et ne détournent pas l'attention de l'élément verbal distinctif « Clear Smile » qui demeure clairement reconnaissable dans la marque postérieure en tant qu'élément indépendant, eu égard au fait qu'il est placé au-dessus et dans une taille plus grande que les autres éléments verbaux. Enfin, le fait que la marque contestée soit protégée dans une couleur spécifique (avec la revendication de couleur « pink ») est sans pertinence, car la marque antérieure a été enregistrée sans revendication de couleur et bénéficie donc d'une protection dans toutes ses variations de couleur. Le consommateur peut ainsi aisément confondre les marques.
11. La partie défenderesse fait valoir qu'il existe des différences significatives dans les activités commerciales et les segments de marché respectifs. Elle invoque que la partie opposante exploite un cabinet dentaire proposant des services médicaux alors qu'elle-même commercialise exclusivement des produits de blanchiment dentaire et de soins dentaires cosmétiques de classe 3. Il s'agirait donc de domaines d'activité économique clairement distincts, ciblant des groupes différents.
12. Ces arguments ne sauraient être suivis. L'appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu'elles sont inscrites au registre et non sur leur utilisation (actuelle) dans le commerce (Directives, Partie 6, ch. 6.4.1 ; voir ég. TAF B-1396/2011, consid. 2.5 – TSARINE / CAVE TSALLINE [fig.]).
13. Dans ces conditions, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante, des similitudes visuelle, phonétique et sémantique des signes en question et en présence de produits similaires, il existe un risque de confusion, même en prenant en compte un degré d'attention plus élevé.
14. Il est certes possible qu'un consommateur attentif perçoive les différences existantes entre les marques, mais, dans ce cas de figure, et compte tenu de la reprise de l'unique élément verbal de la marque opposante, il pourrait facilement penser que la marque attaquée constitue une variante de la marque de base ou une marque de série et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu'il s'agit du même titulaire que l'opposante ou d'un titulaire qui lui est lié. On parle alors de risque de confusion indirect (Directives, Partie 6, ch. 6.4.2).
15. L'opposition n° 104632 est donc partiellement bien fondée et l'enregistrement de la marque suisse attaquée n° 827811 "ClearSmile NATURAL, WHITE & HEALTHY TEETH ((fig.))" est révoqué pour les produits suivants :

Classe 3 : *Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege; nicht medizinische Zahnputzmittel; Parfümeriewaren, ätherische Öle.*

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. Les écritures des parties qui n'ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées. Si la partie n'est pas représentée ou si le mandataire se trouve dans un rapport de service avec la partie qu'il représente, l'IPI alloue un montant pour ses débours et autres frais en tant qu'ils dépassent CHF 50.00 (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition est admise seulement partiellement, à savoir concernant la moitié des produits contestés. La procédure a nécessité deux échanges d'écritures. En application des critères mentionnés ci-dessus, il convient de répartir la taxe d'opposition par moitié. La partie défenderesse est ainsi tenue de rembourser à la partie opposante la moitié de la taxe d'opposition, à savoir CHF 400.00.
5. S'agissant des dépens, ceux-ci devraient en principe être compensés. Toutefois, force est de constater que la partie défenderesse n'est pas représentée, de sorte qu'elle n'a pas droit à des dépens. Quant à la partie opposante, elle a droit pour sa part à une indemnité correspondant à la moitié de l'indemnité qui serait la sienne si elle obtenait gain de cause, à savoir CHF 1'200.00.
6. Ainsi, il convient d'allouer à la partie opposante la somme de CHF 1'600.00 à titre de dépens, y compris le remboursement de la moitié de la taxe d'opposition, cette somme étant mise à la charge de la partie défenderesse.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **104632** est partiellement admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° 827811 - "ClearSmile NATURAL, WHITE & HEALTHY TEETH ((fig.))" est révoqué pour les produits suivants :

Classe 3 : *Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege; nicht medizinische Zahnputzmittel; Parfümeriewaren, ätherische Öle.*

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 1'600.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la moitié de la taxe d'opposition).

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 5 février 2026

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).