

Décision
Procédure d'opposition n° 9432
dans la cause

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
2000 Neuchâtel

Opposante

Représentée par Bovard AG, Patentanwälte
3000 Berne 25

Marque suisse n° 550 611 (fig.)



Contre

British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road,
Suite 300 US-Wilmington, Delaware 19808

Défenderesse

Représenté par Baker & McKenzie
8034 Zurich

Marque suisse n° 563 862 « KOOL » (fig.)



L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la Loi 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 (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss du Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT, RS 232.248), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), des art. 1 ss de l'Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (OFIPA, RS 172.041.0)

considérant:**I. FAITS ET PROCEDURE**

1. La marque suisse n° 563 862 « KOOL » (fig.) a été publiée le 13 novembre 2007 dans la FOSC n° 220. Elle est enregistrée pour les produits suivants : « *Zigaretten ; Tabak ; Tabakprodukte ; Raucherartikel ; Feuerzeuge ; Streichhölzer* » (classe 34).
2. Par requête du 12 février 2008, l'opposante a formé opposition totale contre cet enregistrement. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 550 611 (fig.) qui est enregistrée pour les produits suivants : « *Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du tabac (à usage non-médical) ; articles pour fumeurs, papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en leurs alliages ou en leur placage ; pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets ; allumettes* » (classe 34).
3. Le 19 février 2008, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la défenderesse jusqu'au 21 avril 2008 pour présenter une réponse. Ce délai a été prolongé jusqu'au 23 juin 2008.
4. Le 23 juin 2008, la défenderesse a présenté une réponse.
5. Le 3 juillet 2008, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.

II. CONDITIONS REQUISES POUR UNE DECISION SUR LE FOND

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.

La marque suisse attaquée a été déposée le 25 juillet 2007. La marque suisse opposante est antérieure car elle a été déposée le 8 août 2006. La taxe a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.

III. EXAMEN MATERIEL**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 et services

Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu'ils proviennent de la même entre-

prise 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 (Lucas DAVID, *Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz*, 2^{ème} éd., Bâle, 1999, n. 35 ad art. 3).

La marque attaquée revendique les produits suivants : « *Zigaretten ; Tabak ; Tabakprodukte ; Raucherartikel ; Feuerzeuge ; Streichhölzer* » (classe 34).

La marque opposante revendique les produits suivants : « *Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du tabac (à usage non-médical) ; articles pour fumeurs, papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en leurs alliages ou en leur placage ; pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets ; allumettes* » (classe 34).

Les produits de la marque attaquée sont compris dans la liste de la marque opposante. Il y a donc identité des produits.

C. Comparaison des signes

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 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. Le fait que la marque soit complétée par un autre signe ne change rien non plus (Directives, Partie 5, ch. 7.7). S'agissant des marques verbales, leur impression d'ensemble est déterminée en premier lieu par l'effet auditif et l'effet visuel. L'effet auditif est influencé par le nombre des syllabes, la cadence et la suite de voyelles, alors que l'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Le sens d'une marque verbale est également déterminant pour l'impression d'ensemble (Directives, partie 5, c h. 7.7.1).

La marque opposante est une marque figurative. Elle est composée de deux anneaux imbriqués l'un dans l'autre de manière verticale. Le fond des anneaux est gris foncé, leur pourtour, représenté par un cercle, est gris clair.

La marque attaquée est une marque combinée. Elle comporte l'élément verbal « KOOL » ; celui-ci est gris clair et présente la particularité, dans son écriture, d'avoir les deux « O » imbriqués l'un dans l'autre de manière horizontale. Le fond du signe est noir ou gris très foncé et forme un rectangle disposé verticalement. Deux signes arrondis ressemblant à deux « C » représentés par des traits fins de couleur blanche figurent sur la partie droite supérieure du rectangle ; ils sont posés à l'extrême bord droit du signe, comme si la marque avait été coupée.

Sur le plan phonétique, les signes ne sont pas similaires. En effet, la marque opposante est imprononçable, alors que la marque attaquée sera désignée comme le mot « KOOL ».

Sur le plan visuel, les signes ne sont pas similaires non plus. Les différences relevées ci-dessus seront également perçues sous l'angle visuel. En effet, la marque opposante est caractérisée uniquement par son graphisme (deux anneaux), alors que la marque attaquée comporte un cadre rectangulaire, le mot « KOOL » ainsi que deux courbes ressemblant à deux « C ».

Sur le plan sémantique, les signes n'ont rien en commun. Le graphisme de la marque opposante ne véhicule pas de sens particulier. Quant à la marque attaquée, elle sera caractérisée par le mot « KOOL ».

Il est à noter que la seule partie qui pourrait fonder un point commun entre les signes est l'idée véhiculée des anneaux entrelacés de la marque opposante. Cependant, ils ne se retrouvent pas dans une constellation similaire dans la marque attaquée. D'abord, ils sont cachés dans le double « O » de « KOOL » et de ce fait leur identité propre est en quelque sorte fondue. Il est à noter de plus que leur représentation dans ce mot est horizontale et non verticale comme dans la marque opposante ce qui leur donne une autre perception liée au mot en question. Ensuite, les deux « C » de la marque attaquée, ou deux courbes faisant penser à des anneaux coupés, sont à eux seuls suffisamment différents des anneaux de la marque opposante. En effet, leur disposition dans la marque (en haut à droite), leur représentation (épaisseur des traits) ainsi que le fait qu'ils soient coupés sont autant d'éléments de distinction. Cet élément graphique de la marque attaquée fait plutôt penser à deux « C » entrecoupés ou à deux éléments courbes plutôt qu'à deux anneaux. L'impression d'ensemble des signes en comparaison est ainsi très différente.

Au vu de ce qui précède, les signes ne sont pas similaires.

D. Risque de confusion

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. 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 de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou services sur lesquels est apposé l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 5, ch. 7.2.). 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 5, ch. 7.3.). Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif. Le domaine de similitude est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes (Directives, Partie 5, ch. 7.5.).

La similarité des signes a été niée. Ainsi, il n'y a pas de risque de confusion malgré l'identité des produits. L'opposition est ainsi à rejeter.

IV. REPARTITION DES FRAIS

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 en relation avec l'art. 24 OPM, 8 OFIPA). En règle générale, la partie qui succombe doit prendre en charge la taxe d'opposition ainsi que les frais de représentation de l'autre partie. En prenant en compte que la procédure doit être avantageuse, la pratique est d'allouer une indemnité de CHF 1'000.- par échange d'écriture (voir Directives, Partie 5, ch. 9.4.).

La procédure a nécessité un échange d'écriture. Vu la pratique ci-dessus, il convient de mettre à la charge de l'opposante le paiement à la défenderesse d'une somme de CHF 1'000.- à titre de dépens.

Par ces motifs, l'Institut

décide:

1. L'opposition n° 9432 contre la marque suisse n° 563 862 « KOOL » (fig.) est rejetée.
2. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
3. Il est mis à la charge de l'opposante le paiement à la défenderesse d'une somme de CHF 1'000.- à titre de dépens.
4. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 22 octobre 2008
Division des marques

Raoul Erard, lic. en droit, LL.M.
section des oppositions

Cette décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours à compter de cette notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Bern 14. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.