

Décision

Procédure d'opposition n° 9484

dans la cause

IGA FINANCE B.V.
Nieuwezijds Voorburgwal 21
NL-1012 RC Amsterdam
Pays-Bas

Opposante

Représentée par Jacobacci & Partners S.A.,
2, Avenue de la Gare des Eaux-Vives, 1207 Genève

Enregistrement international n° 912 911 - CAVALLI

contre

FRATELLI FARINA S.N.C.
DI FARINA MARCO, ALESSANDRO E PIETRO
Via Alberto Bolla, 11
Fraz. Pedemonte
I-37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)
Italie

Défenderesse

Enregistrement international n° 939 108 - CORTE CONTI CAVALLI (fig.)

**CORTE CONTI
CAVALLI**

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après Institut) en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la Loi 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),

considérant:

I. FAITS ET PROCEDURE

1. L'enregistrement international n° 939 108 - CORTE CONTI CAVALLI (fig.) a été publié le 22 novembre 2007 dans la Gazette OMPI des marques internationales. Il est enregistré pour les produits suivants :

«Boissons alcoolisées (à l'exception des bières et de la vodka)» (classe 33)

2. Par requête du 28 février 2008, l'opposante a formé opposition contre cet enregistrement international pour tous les produits mentionnés ci-dessus. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 912 911 - CAVALLI, lequel, suite à une déclaration de refus partiel du 3 juillet 2009, est enregistré pour des produits des classes 30, 33 et 34, et notamment pour les produits suivants :

«Boissons alcooliques à base de malt brassé et de saveurs naturelles (à l'exception des bières); boissons alcooliques de fruits; boissons alcooliques à base de café; boissons alcooliques à base de thé; rhum, vodka, vin, whisky, eaux-de-vie, brandy, eau-de-vie de marc de raisin, bitters alcoolisés, bitters apéritifs alcoolisés, vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine "Champagne", vins mousseux, liqueurs, eau-de-vie» (classe 33)

3. Le 16 septembre 2008, l'Institut a refusé provisoirement l'enregistrement international n° 939 108 et a imparti un délai jusqu'au 16 décembre 2008 à la défenderesse pour désigner un mandataire.
4. Dans le délai imparti, la défenderesse n'a pas désigné de mandataire.
5. Le 1^{er} juillet 2009, l'Institut a, par décision, clos la procédure d'instruction et indiqué qu'il poursuivait la procédure d'office.

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, le délai commençant à courir pour les enregistrements internationaux dès le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la publication dans la Gazette OMPI des marques internationales est intervenue (art. 50 OPM). La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.

L'enregistrement international attaqué a été enregistré le 27 août 2007. L'enregistrement international opposant est antérieur car il a été enregistré le 6 décembre 2006, revendiquant une priorité du 14 juillet 2006. L'opposition a par ailleurs été introduite dans le délai et les formes requises. 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 ou services 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 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 (Directives, Partie 5, ch. 7.6). Quant à l'identité des produits et/ou services, elle est notamment reconnue lorsque les produits de la marque opposante couvrent, par leur libellé, les produits de la marque attaquée.

En l'espèce, les produits de l'enregistrement international opposant couvrent toutes sortes de boissons alcoolisées, limitativement énumérées cependant. Les produits de la défenderesse sont également des boissons alcoolisées, non limitées, si ce n'est que les bières et les vodkas sont exclues. Pour les produits communs aux deux listes, soit les produits énumérés par l'opposante, l'identité est donnée. Les produits restants de la défenderesse, soit ceux non limitativement mentionnés par l'opposante, sont également des « boissons alcoolisées » et sont fortement similaires aux produits de l'opposante, notamment en raison de leur nature, destinataires et canaux de distribution. Ainsi, l'identité, respectivement la forte similarité, entre les produits de l'opposante et de la défenderesse doit être reconnue.

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, ch. 7.7.1). S'agissant des marques combinées, il y a lieu d'examiner de cas en cas si la partie verbale ou la partie figurative d'une marque combinée domine ou est d'une importance décisive. Ni l'élément verbal, ni l'élément figuratif ne sont présumés être prépondérants (Directives, Partie 5, ch. 7.7.2 et 7.7.3).

En l'espèce, l'enregistrement international opposant est constitué du terme CAVALLI qui signifie « chevaux » en italien mais qui est également un nom de famille relativement courant en Suisse (environ 250 entrées dans l'annuaire électronique Twixtel).

L'enregistrement international attaqué est quant à lui constitué des termes « CORTE CONTI CAVALLI ». Traduit mot à mot de l'italien il signifie « COUR COMTES CAVALLI/CHEVAUX » ou peut être compris comme la suite de trois noms de famille (CORTE (environ 90 entrées dans Twixtel, régulièrement sous la forme composée « Dalla

Corte »), CONTI (environ 450 entrées dans Twixtel) et CAVALLI). Le terme CAVALLI dans cette combinaison attaquée est un élément isolable important puisque, soit il individualise la « *cour (des) comtes* » en question, soit il est perçu comme un nom de famille indépendant des deux autres. Le graphisme de cet enregistrement est quant à lui négligeable puisqu'il consiste dans la police d'écriture Times New Roman et ne modifie en cela pas l'impression d'ensemble. Ainsi, l'enregistrement international opposant et l'enregistrement international attaqué ont en commun le terme « CAVALLI » qui est par ailleurs l'élément verbal unique et caractéristique de l'enregistrement international opposant. Les signes concordent donc sur un élément essentiel et sont à ce titre 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. La jurisprudence admet aussi un risque de confusion entre deux marques lorsque le public, bien qu'il parvienne à les distinguer, est amené à faire de fausses associations en raison de leur similitude (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).

L'enregistrement international opposant est constitué du terme ou nom « CAVALLI » lequel, en relation avec des produits de la classe 33, dispose d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux. Dans l'enregistrement international attaqué, ce terme, soit l'élément unique de la marque opposante, est également au premier plan puisque, soit il individualise une « *cour (des) comtes* », soit il renvoie à l'un des membres du « groupe » constitué de Mmes et/ou MM. Corte, Conti et Cavalli. Dans l'un ou l'autre sens, ce terme est un nom de famille, sens dans lequel la marque opposante peut également être comprise. Même si les destinataires des produits revendiqués seront à même de faire la différence entre les deux signes, ils pourront facilement penser que l'enregistrement international attaqué est une variante de l'enregistrement international opposant ou un enregistrement d'une série et que les deux appartiennent au même titulaire. Ainsi, compte tenu de l'identité, respectivement de la forte similarité des produits, il existe un risque de confusion. L'opposition est fondée.

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). 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 (Directives, Partie 5, ch. 9.4).

La procédure a nécessité un échange d'écriture (le mémoire d'opposition). Vu la pratique ci-dessus, il convient d'attribuer à l'opposante une somme de CHF 1'800.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition).

Par ces motifs, l'Institut

décide:

1. L'opposition n° 9484 contre l'enregistrement international n° 939 108 - CORTE CONTI CAVALLI (fig.) est déclarée bien fondée.
2. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
3. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante d'une somme de CHF 1'800.- à titre de dépens et de remboursement de la taxe d'opposition.
4. Quand la présente décision sera entrée en force, une déclaration de refus total selon la règle 18^{ter}.3 du Règlement d'exécution commun sera émise contre l'enregistrement international n° 939 108 - CORTE CONTI CAVALLI (fig.).
5. La présente décision est notifiée aux parties, par publication dans la Feuille fédérale pour la partie défenderesse.

Berne, le 26 octobre 2009
Division des marques

Julie Poupinet
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 Berne 14. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.