

Décision

Procédure d'opposition n° 9707

dans la cause

Alsace Croisières SA
Rue de la Division Leclerc 12
F-67000 Strasbourg

Opposante

Représenté par Me David Regamey, place Benjamin-Constant 2, case postale
5624, 1002 Lausanne

Marque prétendument notoire « CroisiEurope »

Contre

Croisitour Voyages S.A.
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Défenderesse

Représenté par Me Pascal Moesch, Rue Jaquet-Droz 32, case postale 1548,
2300 La Chaux-de-Fonds

Marque suisse n° 568 254 « croisieurope »

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'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. La marque suisse n° 568 254 « croisieurope » a été publiée le 4 mars 2008 dans la FOSC n° 44. Elle est enregistrée pour les services suivants : « *Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages* » (classe 39).
2. Par requête du 4 juin 2008, l'opposante a formé opposition totale contre cet enregistrement. L'opposition se fonde sur le signe prétendument notoire « CroisiEurope ».
3. Le 9 juin 2008, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 11 août 2008 à la défenderesse pour présenter une réponse à l'opposition.
4. Le 30 juin 2008, la défenderesse a présenté une réponse.
5. Le 1^{er} juillet 2008, la défenderesse a complété sa réponse par l'envoi des pièces littérales mentionnées dans cette dernière.
6. Le 7 juillet 2008, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure.

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.

Peut également former opposition contre un nouvel enregistrement quiconque dispose d'un signe notoirement connu en Suisse au sens de l'art. 6 bis CUP (RS 0.232.04) au moment du dépôt de la marque attaquée (art. 3 al. 1 et al. 2 let. b LPM). Il découle de l'art. 6 PA que l'opposante, qui se prévaut d'un signe utilisé prétendument notoire, doit être légitimée à faire opposition, dans le sens qu'elle doit être titulaire de ce droit. La question ensuite de savoir si ce droit existe est une question de droit matériel (CREPI, sic ! 2000, 699 s. – INTERNET.COM / INTERNETCOM (fig.)).

Il ressort des divers documents de l'opposante remis en annexe de son mémoire qu'elle est légitimée à faire opposition en tant que titulaire du droit auquel elle prétend. En particulier, les extraits de registre du commerce ainsi que les attestations et reproductions d'enregistrements étrangers attestent d'un lien entre l'opposante et le signe sur lequel elle fonde son opposition. L'opposante dispose ainsi d'une légitimation active pour l'invocation d'une marque notoire en tant que marque antérieure dans la présente procédure.

L'opposition a 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 identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

B. Marque notoire « CROISIEUROPE »

La pratique de l'Institut pose comme condition un état de fait international dans la mesure où seul le titulaire d'une *marque étrangère* (antérieure) qui est *notoirement connue en Suisse* peut se prévaloir de l'art. 3 al. 2 let. b LPM. Le moment à prendre en compte pour déterminer le degré de connaissance ou de notoriété de la marque est celui du dépôt de la marque attaquée. La simple connaissance d'une marque ne suffit pas pour bénéficier des avantages de l'art. 3 al. 2 let. b LPM. La marque non-enregistrée en Suisse doit bien davantage être notoirement connue pour être prise en considération dans la procédure d'opposition. Autrement dit, les conditions posées pour admettre qu'une marque est notoirement connue sont plus élevées que celles liées à la marque connue, qui, par son implantation sur le marché dispose d'un champ de protection étendu. Le Tribunal fédéral affirme ainsi que « la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore notoire » (TF, sic ! 2001, 318 – CENTRAL PERK). Par conséquent, le fait qu'une marque soit notoirement connue exige plus que la vague connaissance de l'existence d'une marque dans le pays.

Selon la Recommandation commune de l'OMPI sur la protection des marques notoires, la notoriété d'une marque se détermine en fonction des circonstances du cas d'espèce (art. 2 de la Recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires, sic ! 2000, 48 s.). Les facteurs suivant sont en particulier à prendre en compte : le degré de connaissance de la marque auprès du public concerné, la durée, l'étendue et l'aire géographique de l'usage de la marque ainsi que de sa promotion, la durée et l'aire géographique des enregistrements ou demandes d'enregistrements, la protection antérieure de la marque, en particulier au travers de la reconnaissance de la notoriété par les instances compétentes d'Etats contractants, ainsi que par la valeur associée à la marque. Parmi les secteurs du public concerné à prendre en considération figurent, à titre d'exemples, les consommateurs, les personnes appartenant aux circuits de distribution ainsi que les commerçants (Felix LOCHER, WIPO/PVÜ : Gemeinsame Empfehlung zum Schutz notorischer und berühmter Marken in sic ! 2000, 41 s.). Le Tribunal fédéral a considéré que la connaissance notoire d'une marque n'exige pas l'usage de cette marque en Suisse mais se juge simplement par son *degré de connaissance* auprès de cercles concernés et du public. Du reste, il n'a pas, jusqu'à présent, défini ou délimité plus précisément les exigences du degré de connaissance lié à la notoriété (ATF 130 III 276 – TRIPP TRAPP ; ATF 120 II 154 YENI RAKI).

La maxime inquisitoire régit en principe la constatation des faits en procédure d'opposition. Elle est cependant relativisée par le devoir de collaboration des parties (art. 13 PA), qui s'applique lorsqu'une partie a introduit elle-même la procédure (comme procédure d'opposition) ou fait valoir des droits propres en cours de procédure. Le devoir de collaboration des parties vaut précisément pour les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et qui, sans cette collaboration, ne pourraient pas ou ne pourraient qu'à grands frais, être mis en évidence. Cette maxime inquisitoire « limitée » vaut aussi pour la question de l'existence d'une marque notoirement connue. De même que l'art. 20 let. b OPM exige de l'opposant qu'il désigne son droit ou l'enregistrement sur lequel il fonde son droit, il doit être exigé de l'opposant qui invoque un signe notoirement connu mais non enregistré qu'il établisse son droit. En dépit de la maxime inquisitoire, l'Institut ne procède à aucune administration de preuve à proprement parler. Les dé-

marches de l'Institut ne doivent en effet pas avoir pour conséquence de renforcer la position procédurale d'une partie au détriment de l'autre. Si l'opposant ne parvient pas à démontrer le caractère notoirement connu de son signe, il doit en supporter les conséquences en application de l'art. 8 CC, selon lequel chaque partie (ici l'opposant) doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

La loi ne dit pas expressément si, en procédure d'opposition, le caractère notoirement connu d'un signe doit être prouvé ou simplement rendu vraisemblable. En rapport avec l'invocation du défaut d'usage, l'art. 32 LPM dit explicitement qu'il suffit que l'opposant rende vraisemblable l'usage de sa marque. On pourrait en conclure qu'il convient d'exiger la preuve stricte pour les autres faits intervenant en procédure d'opposition, en particulier l'invocation de la marque notoirement connue. Cette approche nécessiterait une procédure d'administration des preuves étendue ce qui serait en contradiction avec le sens et le but de la procédure d'opposition, laquelle doit être aussi simple et rapide que possible. De surcroît, un juge n'est pas lié par une décision rendue sur opposition. Un fait est rendu vraisemblable quand le juge n'est pas complètement convaincu de sa véracité mais qu'il le tient pour convaincant sans que tous les doutes ne soient levés pour autant (Directives de l'Institut en matière de marques, Partie 5, ch. 2.4.1.2 et s.).

Les documents fournis par l'opposante consistent en une série d'annexes, qui peuvent se décomposer principalement de la manière suivante :

- 1) Copies d'attestations et d'extraits d'enregistrements de marques françaises et/ou communautaires « CROISI-EUROPE » et « CroisiMer » (verbales et/ou figuratives) revendiquées pour diverses classes de produits et services (12 et/ou 16, 35, 39, 41, 42, 43) (Annexes 2 à 7);
- 2) concernant la durée, l'étendue, l'aire géographique de l'utilisation de la marque et le degré de connaissance ou de reconnaissance de celle-ci :
 - Un dossier de presse daté de 2008, présentant entre autres l'historique de l'opposante, des résultats chiffrés en terme de fréquentation, de chiffre d'affaires et de répartition géographique de certains services fournis. Les références à la Suisse concernent l'ouverture d'une agence à Lausanne en 2008 et la mention d'une proportion non chiffrée de clientèle suisse parmi les 33% de clientèle européenne non-française. (Annexe 8)
 - Des extraits des sites internet français « croisieurope.com » et suisse « croisieurope.ch », comportant tout deux la marque opposante. Le site français présente l'historique et les activités de l'opposante à l'étranger. L'extrait du site suisse, quant à lui, fait état d'un partenariat de 15 ans entre l'opposante et une société à Lausanne. (Annexes 9 à 14) ;
 - Un tableau des chiffres d'affaires réalisés en Suisse par l'opposante sous le nom de « Croisieurope » de 2002 à 2006. (Annexe 15)
 - Un affidavit relatif au nombre de clients transportés et au chiffre d'affaires réalisé par une société suisse avec l'opposante. Il y est précisé que les croisières vendues par cette société sont commercialisées sous la marque « CROISIEUROPE » depuis 1999. (Annexe 16)
 - D'autres déclarations et documents alléguant l'existence d'opérations de commercialisation et de communications de croisières de l'opposante sous la marque « CROISIEUROPE » par diverses sociétés. (Annexes 17, 22 à 28, 30 à 34)

- Divers documents relatifs à la promotion de la marque, à savoir brochures (Annexe 18) et copies de magazines et journaux suisses (Annexe 19 à 21, 28, 33 et 34) ;
- 3) Extraits de registres du commerce français (Annexes 1, 2) et suisse (Annexe 35). Ce dernier fait état d'une société suisse, filiale de l'opposante et comportant « CROISIEUROPE » dans sa dénomination.

Au vu de ces pièces, l'Institut constate que l'opposante est titulaire non seulement d'une mais de plusieurs marques étrangères antérieures comportant la désignation « CROISIEUROPE ». La condition de l'état de fait international semble donc remplie.

Par ailleurs, l'Institut retient comme vraisemblable le fait que la marque « CROISIEUROPE » est utilisée et connue en Suisse en rapport avec les services de la classe 39.

Cependant, comme mentionné plus haut, la reconnaissance d'une marque notoirement connue en Suisse pose des conditions qui vont au-delà de la démonstration de l'usage du signe et du fait qu'il soit connu. Il est en effet primordial d'établir le *degré de connaissance du signe* auprès des cercles concernés du public et la notoriété doit exister pour chaque partie du public qui est à prendre en considération en tant que destinataire. Un tel examen ne peut se faire sur la simple vue de documents tels que déposés en l'espèce, à savoir des factures, des affidavits, de la publicité et des chiffres d'affaires. En effet, ceux-ci, bien que rendant vraisemblables une certaine intensité de l'usage du signe laissant supposer un succès commercial et une connaissance de la marque par le consommateur, ne sont pas à même d'établir l'impact réel de la marque auprès du consommateur. En d'autres termes, de telles pièces ne permettent pas d'évaluer de façon suffisamment précise et sûre le degré de connaissance du signe et, à fortiori, de déterminer si cette dernière peut être qualifiée de notoire. Une évaluation satisfaisante dudit degré de connaissance nécessiterait une analyse objective et plus précise du marché.

Au vu de ce qui précède, l'Institut est d'avis que les documents fournis par l'opposante ne permettent pas d'établir le degré de connaissance du signe « CROISIEUROPE » auprès des cercles concernés du public et donc de juger de son caractère notoire ou non. L'opposante ne peut donc se prévaloir d'une marque antérieure au sens de l'art. 3 al. 2 let. b LPM. 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'écritures. En accord avec la pratique exposée ci-dessus, l'Institut est d'avis qu'il convient d'attribuer à la défenderesse une somme de CHF 1'000.- à titre de dépens.

Par ces motifs, l'Institut

décide:

1. L'opposition n° 9707 contre la marque suisse n° 568 254 « croisieurope » 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 7 mai 2009
Division des marques

Steve Hauser
section des oppositions

Voies de droit :

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.