

Décision

Procédure d'opposition n° 10076

dans la cause

SOCIETE CIVILE DU CHATEAU
L'EVANGILE, société civile
Château l'Evangile,
FR-F-33500 POMEROL

Opposante

Représentée par William Blanc & Cie,
1220 Les Avanchets

Enregistrement international n° 731 961 «CHATEAU L'EVANGILE Appellation Pomerol Contrô-
lée » ((fig.)) **CHATEAU L'EVANGILE**
Appellation Pomerol Contrôlée

Contre

MIGUEL TORRES S.A.
Miquel Torres i Carbó, 6,
ES-E-08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona)

Défenderesse

Enregistrement international n° 965 891 «EVANGELUS »

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. L'enregistrement international n° 965 891 «EVANGELUS » a été publié dans la Gazette OMPI des marques internationales n° 25/2008 du 24 juillet 2008. Il revendique la protection en Suisse pour les produits suivants:

cl.33 Boissons alcoolisées (autres que bières)

2. Par requête du 31 octobre 2008, l'opposante a formé opposition totale contre la protection en Suisse de cet enregistrement. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international 731 961 «CHATEAU L'EVANGILE Appellation Pomerol Contrôlée ((fig.)) qui est protégé en Suisse pour les produits suivants :

cl. 33 Vins d'appellation d'origine provenant de l'exploitation exactement dénommée Château d'Evangile.

3. Le 7 novembre 2008, l'Institut a émis un refus provisoire total (sur motifs relatifs) à l'encontre de l'enregistrement attaqué. Un délai de trois mois a été imparti à la défenderesse pour désigner un mandataire, soit jusqu'au 7 février 2009. Aucun mandataire n'a été désigné dans le délai imparti.
4. Le 19 mars 2009, 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.

L'enregistrement international attaqué a été inscrit le 17 mars 2008 au registre international. L'enregistrement international opposant est antérieur car il a été inscrit le 6 avril 2000 au registre international. 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. Comparaison des produits

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 en matière de marques, https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/10102f.pdf, Partie 5, ch. 7.6).

La marque attaquée revendique *Boissons alcoolisées (autres que bières)* en classe 33 la marque opposante revendique également des boissons alcoolisées à savoir *Vins d'appellation d'ori-*

gine provenant de l'exploitation exactement dénommée Château d'Evangile. Par conséquent, les produits sont identiques. Il convient donc de passer à l'examen de la similitude des deux signes.

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 en matière de marques, https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/10102f.pdf, Partie 5, ch. 7.7).

Le sens d'une marque verbale est également déterminant pour l'impression d'ensemble. Comme le destinataire moyen de la marque retravaille dans ses pensées, parfois inconsciemment, ce qu'il lit et/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 en les lisant ou en les écoutant, sont aussi de nature à dominer l'impression d'ensemble (Directives, partie 5, c h. 7.7.1).

Les deux marques à comparer sont des marques verbales. La marque opposante est formée des indications « CHATEAU L'EVANGILE » et « Appellation Pomerol Contrôlée ». Étant donné que « CHATEAU » et « Appellation Pomerol Contrôlée » seront perçus par le public comme des éléments purement descriptifs en relation avec les produits revendiqués de la classe 33, l'élément distinctif et déterminant est « l'Evangile ». La comparaison des deux marques est à faire à l'égard de cet élément distinctif de la marque opposante et du mot de la marque attaquée « EVANGELUS ».

Sur le plan visuel, ces deux éléments disposent d'une forte similarité dans le sens que la longueur des éléments verbaux est presque identique (EVANGILE / EVANGELUS) à savoir huit lettres contre neuf. Les cinq premières lettres de la marque opposante sont entièrement comprises et dans le même ordre dans la marque attaquée. L'impression visuelle d'ensemble est ainsi très proche. Sur le plan auditif, ces deux éléments sont aussi très similaires. L'élément distinctif de la marque opposante est formé de trois syllabes, la marque attaquée de quatre (E-VAN-GILE / E-VAN-GE-LUS), les deux premières syllabes sont identiques.

Le sens des signes ne permet pas d'éliminer la similarité visuelle et phonétique des éléments distinctifs des deux marques, au contraire. «EVANGILE » « est tiré du grec euaggelion (« bonne nouvelle »), le terme évangile désigne, dans le Nouveau Testament, soit la Bonne Nouvelle que Jésus lui-même annonce, soit la Bonne Nouvelle qui le concerne. (<http://www.larousse.com>). « EVANGELUS » est le nom du porteur des bonnes nouvelles dans la mythologie grecque (<http://www.mythindex.com>). Comme susmentionnée les autres éléments de la marque opposante sont purement descriptifs en rapport avec du vin. « Appellation Pomerol Contrôlée » désigne un vignoble dans le bordelais et « Château » signifie dans le contexte « domaine viticole ».

En conséquence, la signification semblable des deux éléments distinctifs et la similarité de ces éléments sur le plan visuel et phonétique aboutit à la similitude des deux signes.

D. Risque de confusion

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.). Il est important de savoir à quels cercles de destinataires les produits et/ou les services sont destinés et avec quel degré d'attention ils seront achetés ou pris en compte. Ainsi, 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, tel que des professionnels (Directives, partie 5, c h. 7.6). La jurisprudence admet aussi un risque de confusion entre deux marques lorsque le public, bien qu'il parvienne à distinguer l'une de l'autre, est amené à faire de fausses associations en raison de leur similitude, en particulier à les assimiler à des marques de série caractérisant les différentes lignes de produits de la même entreprise ou d'entreprises liées entre elles d'un point de vue économique (Directives, partie 5, c h. 7.2.2).

En espèce, les produits identiques de la classe 33 s'adressent au consommateur moyen. L'élément « EVANGILE » n'a pas de signification particulière en rapport avec les produits revendus par la marque opposante (classe 33) ce qui confère à la marque opposante un champ de protection normal. Les éléments distinctifs des deux signes étant très proches au niveau visuel et phonétique alors qu'un consommateur ne pourra pas véritablement distinguer les marques de manière à ce qu'un risque de confusion soit exclu d'autant plus que les deux marques ont un sens similaire. Et même si le consommateur perçoit les divergences entre ces deux éléments 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 du même titulaire que l'opposante ou d'un titulaire qui lui est lié. Cette possibilité est d'autant plus grande que la marque opposante dispose d'une certaine notoriété, comme l'opposante l'a démontré en se référant à différents documents figurant dans son mémoire d'opposition. Les conditions d'un risque de confusion indirect sont donc aussi remplies. Ainsi, compte tenu de l'identité des produits, il existe un risque de confusion. L'opposition est donc bien 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, 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.).

Par ces motifs, l'Institut

décide:

1. L'opposition n° 10076 contre l'enregistrement international n° 965 891 «EVANGELUS» est admise.
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 (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition).
4. Quand la présente décision sera entrée en force, la protection en Suisse sera définitivement refusée à l'enregistrement international n° 965 891 «EVANGELUS».
5. La présente décision est notifiée aux parties, par publication dans la Feuille fédérale pour la partie défenderesse.

Berne, le 21 septembre 2009
Division des marques

Simon Däpp
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.