

Décision
Procédures d'opposition n° 10178
dans la cause

Omega S.A.
Jakob-Stämpfli-Strasse 96
2502 Bienne

Opposante

Représentée par The Swatch Group SA
2501 Bienne

Marque suisse n° P-415 168 « OMEGA »

contre

Omega Entertainment, Inc.
315 South Beverly Drive, Suite 200
90212 Beverly Hills, CA

Défenderesse

(pas de représentation)

Marque suisse n° 577 845 « OMEGA ENTERTAINMENT » (fig.)

OMEGA
ENTERTAINMENT

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° 577 845 « OMEGA ENTERTAINMENT» (fig.) a été publiée le 14 octobre 2008 sur Swissreg. Elle est enregistrée pour les services suivants :
« Vente au détail et vente en gros de films et de programmes de télévision; publicité télévisée; promotion des ventes pour des tiers par voie de télévision. » (classe 35)
« Diffusion de programmes de télévision. » (classe 38)
« Production de films; production de programmes de télévision; divertissement télévisé; projection de films cinématographiques; location de films cinématographiques.» (classe 41)
2. Par requête du 14 janvier 2009, l'opposante a formé opposition totale contre l'enregistrement de cette marque. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° P-415 168 « OMEGA » enregistrée notamment pour les services suivants:
« Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. » (classe 35)
« Télécommunications. » (classe 38)
« Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. » (classe 41)
3. Le 22 janvier 2009, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 23 mars 2009 à la défenderesse pour envoyer une procuration en faveur d'un mandataire établi en Suisse et pour présenter une réponse à l'opposition. Aucune procuration n'a été fournie dans le délai imparti.
4. Le 31 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.

La marque suisse attaquée a été déposée le 6 juin 2008. La marque suisse opposante est antérieure car elle a été déposée le 18 novembre 1994. 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.

La défenderesse n'ayant pas désigné de mandataire dans le délai imparti, celle-ci est exclue de la procédure (art. 41 al. 1 LPM ; art. 21 al. 2 OPM).

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

La marque attaquée est enregistrée pour les services suivants :

« *Vente au détail et vente en gros de films et de programmes de télévision; publicité télévisée; promotion des ventes pour des tiers par voie de télévision.* » (classe 35)

« *Diffusion de programmes de télévision.* » (classe 38)

« *Production de films; production de programmes de télévision; divertissement télévisé; projection de films cinématographiques; location de films cinématographiques.* » (classe 41)

La marque opposante revendique notamment les services suivants :

« *Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.* » (classe 35)

« *Télécommunications.* » (classe 38)

« *Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.* » (classe 41)

En classe 35, les services de « *publicité télévisée; promotion des ventes pour des tiers par voie de télévision.* » revendiqués par la marque attaquée sont inclus dans le service de « *publicité* » de l'opposante, et partant identiques. La « *Vente au détail et vente en gros de films et de programmes de télévision* » doit, quant à elle, être considérée comme similaire à ce même service de « *publicité* », en raison d'une évidente proximité de nature et de but. En effet, la « *vente au détail* » au sens de la classification de Nice ne correspond pas à son acception dans le langage courant. Elle ne comprend ainsi ni la production ni la distribution de marchandises fabriqués dans une entreprise, mais se rapproche plutôt d'une promotion, d'une forme de publicité pour des produits (voir dans ce sens Directives en matière de marques, état au 1^{er} juillet 2008 [ci-après Directives], Partie 1, ch. 4.3).

La « *Diffusion de programmes de télévision* » en classe 38 est identique aux services de « *Télécommunications* » revendiqués par l'opposante, dès lors qu'elle y est comprise.

S'agissant de la classe 41, on constate que les services revendiqués par la marque attaquée sont identiques, respectivement sont fortement similaires au libellé de la marque opposante.

Les destinataires intéressés pourraient en effet être amenés à penser que ces services, en cas de marques similaires, proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées sur le plan économique.

En conséquence, il convient de conclure à l'identité pour une partie des services et à la similarité pour la partie restante. Au surplus, on relèvera que ladite similarité est en l'espèce renforcée, dès lors que les services de la marque opposante sont revendiqués de manière large, par l'utilisation d'intitulés de classes.

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). 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, c h. 7.7.2 et 7.7.3).

Les marques en présence sont le signe verbal « OMEGA » et le signe combiné « OMEGA ENTERTAINMENT » (fig.), dont la seule particularité consiste dans l'utilisation d'une écriture majuscule très légèrement stylisée et d'un impact distinctif faible, voire nul. Les signes concordent sur le terme « OMEGA », le seul qui pourrait fonder un risque de confusion. Ce mot est par ailleurs l'élément unique et essentiel de la marque opposante. La reprise complète d'une marque est de nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple CREPI, sic ! 1998, 194 – SECRET PLEASURES / PRIVATE PLEASURES). Il convient donc en l'espèce de déterminer si ladite reprise est de nature à fonder un risque de confusion.

D. Risque de confusion

1. 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.).

2. La marque opposante est composée du terme « OMEGA », qui ne dispose d'aucun sens descriptif ou générique en relation avec les services des classes 35, 38 et 41 visés. Le signe opposant dispose ainsi d'une force distinctive et d'un champ de protection normal. Dès lors, sa reprise intégrale est de nature à fonder un risque de confusion en présence de services identiques ou similaires.
3. La marque attaquée consiste en la combinaison « OMEGA ENTERTAINMENT ». En l'occurrence, elle reprend intégralement la marque opposante (« OMEGA »), suivie du terme anglais « ENTERTAINMENT » (en français « divertissement, amusement, spectacle » notamment).
4. L'adjonction ou l'omission d'éléments est insuffisante pour nier la similarité des marques lorsque ceux-ci ne les influencent pas de manière déterminante et lorsqu'elles concordent dans leurs éléments principaux (Lucas David, *Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz*, 2^{ème} éd., Bâle, 1999, n. 11 ad art. 3), ce qui est le cas en l'espèce. En effet, la marque attaquée reprend l'élément unique et essentiel du signe opposant, à savoir le terme « OMEGA », dont le champ de protection est normal et qui est parfaitement perceptible dans les deux signes, tant visuellement que phonétiquement. Les seules adjonctions du terme « ENTERTAINMENT » et d'un graphisme faible ne permettent pas d'occulter la présence d'« OMEGA », d'autant que les services sont identiques ou fortement similaires. Au surplus, on notera que le terme anglais usuel et de compréhension facile « ENTERTAINMENT » peut être qualifié de faible voire non distinctif en relation avec certains services.
5. L'impression d'ensemble n'est ainsi pas suffisamment modifiée et les conditions d'un risque de confusion sont remplies.
6. Un destinataire pourra certes percevoir des divergences visuelles et auditives entre les marques en présence, mais 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 (DAVID, op. cit., n. 6 ad art. 3). Ainsi, compte tenu de l'identité, respectivement la similarité des services, 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). 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. La défenderesse est exclue de la procédure.
2. L'opposition n° 10178 contre la marque suisse n° « OMEGA ENTERTAINMENT» (fig.) est déclarée bien fondée.
3. La taxe d'opposition de fr. 800.- reste acquise à l'Institut.
4. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante d'une somme de fr. 1'800.- à titre de dépens et de remboursement de la taxe d'opposition.
5. Quand la présente décision sera entrée en force, la marque suisse n° « OMEGA ENTERTAINMENT» (fig.) sera révoquée.
6. La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 30 septembre 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.