

Décision

Procédure d'opposition n° 10868

dans la cause

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

Opposante

Représentée par Fuhrer Marbach & Partner,
3007 Bern

Marque suisse n° 539 487 "TRIBE"

contre

Japan Tobacco Inc.
2-2-1 Toranomon
Minato-ku
JP-Tokyo

Défenderesse

Adresse de notification en Suisse
JT International S.A.
Intellectual Property
Rue de la Gabelle 1
1211 Genève 26

Marque suisse n° 591 940 "Winston tribes"

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 232.148), 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° 591 941 "Winston tribe" a été publiée le 5 octobre 2009 sur Swissreg. Elle est enregistrée pour les produits suivants:
«Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs; allumettes.» (classe 34)
2. Par requête du 5 janvier 2010, l'opposante a formé opposition totale contre cet enregistrement. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 539 487 "TRIBE" portant 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, y compris 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 8 janvier 2010, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 8 mars 2010 à la défenderesse pour désigner un mandataire en Suisse et présenter une réponse. Aucune réponse n'est parvenue à l'Institut dans le délai imparti.
4. Le 26 mars 2010, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction. La défenderesse a été exclue 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.

La marque suisse attaquée a été déposée le 23 juin 2009. La marque suisse opposante est antérieure car elle a été déposée le 26 octobre 2005. 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 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 en matière de marques, 2010 [ci-après: Directives], partie 5, ch. 7.1 ss. et références jurisprudentielles y contenues, disponibles sur Internet sous https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/directives_marques/directives_marques01012010.pdf).

1. La marque suisse attaquée est enregistrée pour les produits suivants:

«Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs; allumettes.» (classe 34)

2. La marque suisse 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, y compris 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. L'ensemble des produits revendiqués par la marque suisse attaquée se retrouve de manière identique dans la liste des produits de la marque suisse opposante. Dès lors, il y a lieu de conclure à l'identité pour ces produits et d'examiner la similarité des signes.

C. Comparaison des signes

1. 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. 7.3). 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 égale-

ment déterminant pour l'impression d'ensemble (Directives, partie 5, ch. 7.3.1).

2. L'enregistrement opposant est une marque verbale constituée du mot "TRIBE", lequel est repris presque à l'identique dans la marque attaquée, verbale elle aussi, et y est précédé du mot "Winston". Ce dernier est un patronyme et également le nom de divers lieux inconnus des destinataires suisses, raison pour laquelle ces derniers n'y reconnaîtront pas de signification déterminée pour les produits litigieux. Les deux marques ont ainsi en commun l'élément verbal "TRIBE", signifiant "tribu" en français, qui est utilisé au pluriel dans la marque attaquée, et qui est un élément indépendant et distinctif dans chacune des marques.
3. Au vu de tout ce qui précède, force est ainsi de constater que l'impression générale des signes est très proche et il convient d'admettre leur similarité et d'examiner le 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. 7.4.1). 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. 7.5). 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 dispose d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux dès lors qu'elle n'a pas de signification déterminée ou générique en rapport avec les produits en cause (Directives, partie 4, ch. 3.3 et 4.4.2). Comme il a déjà été mentionné plus haut, les destinataires percevront dans la marque attaquée la reprise au pluriel de l'élément unique constituant la marque opposante "TRIBE". Ce mot est clairement reconnaissable comme élément indépendant de la marque attaquée, et sa combinaison avec "Winston" ne lui octroie pas un sens différent de celui qui ressort de la marque opposante, à savoir "tribu". En outre, il s'agit de produits pour l'usage quotidien dont les destinataires sont les consommateurs moyens, qui accordent à leur achat un degré faible d'attention (Directives, partie 5, ch. 7.6). Au vu de ce qui précède et en tenant compte de l'identité des produits, il convient d'admettre qu'il existe un risque de confusion. L'opposition est donc bien fondée.
3. En raison de l'élément supplémentaire "Winston" dans la marque attaquée, un destinataire pourrait 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 (risque de confusion indirect, cf. Directives, partie 5, ch. 7.4.2).

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 et l'opposition est entièrement admise. Vu la pratique exposée ci-dessus, l'Institut est d'avis qu'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° 10868 contre la marque suisse n° 591 940 "Winston tribes" est admise.
2. La marque suisse n° 591 940 "Winston tribes" est révoquée pour tous les produits revendus, à savoir:
«Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs; allumettes.» (classe 34)
3. La taxe d'opposition de CHF 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 CHF 1'800.- à titre de dépens et de remboursement de la taxe d'opposition.
5. La présente décision est notifiée par écrit aux parties, pour la défenderesse par le biais de son adresse de notification en Suisse.

Berne, le 26 novembre 2010
Division des marques

Ivan Jabbour
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.