

Décision Procédure d'opposition n° 11669 Dans la cause

BUFFALO GRILL
RN 20
FR-91630 AVRAINVILLE

Opposante

représentée par Sedin S.A.,
24, Rue Merle d'Aubigné, 1207 Genève

Enregistrement international n° 1 005 148



contre

Buffalo Wild Wings, Inc.
5500 Wayzata Boulevard
US-Minneapolis, Minnesota 55416

Défenderesse

Représentée par Baker & McKenzie Zurich,
Holbeinstrasse 30, 8034 Zurich

Marque suisse n° 610 137



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 232.148), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant:

I. Faits et procédure

1. La marque suisse n° 610 137 « BUFFALO WILD WINGS GRILL & BAR » (fig.) a été publiée le 10 janvier 2011 sur Swissreg. Elle est enregistrée pour les produits et services suivants:

Classe 30 : Saucen [Würzen], nämlich Barbecue Saucen; Gewürzmischungen, nämlich als Zutat zum Würzen von Kartoffelchips, Popcorn, Bretzeln und Erdnüssen.

Classe 35 : Dienstleistungen eines Franchisegebers, nämlich Unterstützung in Fragen der Geschäftsführung bei der Einrichtung und beim Betrieb von Restaurants.

Classe 43: Verpflegung von Gästen in Restaurants.

2. Par requête du 25 mars 2011, l'opposante a formé opposition totale contre cette marque.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1 005 148 « BUFFALO GRILL » (fig.), protégé en Suisse pour les produits et services suivants:

Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, baladeurs et lecteurs, notamment sous format mp3; cassettes audio-vidéo, disques compacts audio-vidéo, logiciels de jeux, lunettes de soleil et de sport.

Classe 14 : Articles de bijouterie, porte-clefs de fantaisie, épingles de cravates, montres, épinglettes.

Classe 16 : Imprimés, affiches, revues, livres, prospectus, journaux, cartes de menu, fanions en papier, calendriers, papeterie, supports pour photographies, serviettes et nappes en papier, sets de tables en papier, linge de table en papier, statuettes en papier mâcher.

Classe 20 : Statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matière plastique, en résine.

Classe 21 : Vaisselle (non en métaux précieux), verreries, porte-cartes de menu, gobelets en papier ou matière plastique, boîtes pour la distribution de serviettes en papier, statuettes en porcelaine, en terre cuite, en verre.

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confiture, compote, oeufs, lait et produits laitiers, huiles comestibles; plats préparés et plats cuisinés à base de viande, de poisson, de gibiers, de volailles, de charcuterie, de légumes et de fruits; desserts à base de lait.

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, préparations faites de céréales, pain, pâtisseries, viennoiseries et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop d'érable, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, assaisonnements, sandwichs de viande, de poisson, de porc, de poulet.

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

Classe 34 : Articles pour fumeurs, allumettes.

Classe 41 : Education, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, services de loisirs, organisation de fêtes d'enfants, organisation de spectacles, représentation de spectacles.

Classe 43 : Services de restauration (alimentation), hébergement temporaire, services de bar, café restaurant, cafétéria, services hôteliers, restaurants à service rapide et permanent (snack bar), restaurants libre-service, services de traiteurs.

4. Le 1 avril 2011, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 1 juin 2011 à la défenderesse pour présenter une réponse. Ce délai a été prolongé jusqu'au 3 octobre 2011.
5. Le 3 octobre 2011, soit dans le délai imparti, la défenderesse a présenté la réponse.
6. Le 7 octobre 2011, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 7 décembre 2011 à l'opposante pour présenter une réplique et prendre position sur la prétendue faiblesse de la marque opposante.
7. Le 1 décembre 2011, l'opposante a présenté une réplique.
8. Le 6 décembre 2011, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 6 février 2012 à la défenderesse pour présenter une duplique.
9. Le 3 février 2012, l'Institut a suspendu la procédure pour une durée indéterminée, à la demande des parties.
10. Le 8 août 2012, l'opposante a demandé la reprise de la procédure.
11. Le 28 août 2012, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 29 septembre 2012 à la défenderesse pour présenter une duplique.
12. Le 12 octobre 2012, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction en précisant que la défenderesse n'avait pas présenté de duplique et que la procédure était ainsi poursuivie d'office.
13. Le 29 novembre 2012, soit hors délai, la défenderesse a présenté une duplique.
14. Le 6 décembre 2012, l'Institut a transmis l'écrit tardif de la défenderesse à l'opposante en précisant qu'il pourra être pris en considération dans la présente procédure s'il s'avère décisif (art. 32 al.2 PA).

II. Conditions requises pour une décision 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 (ou les désignations postérieures à ces enregistrements) 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.

La marque suisse attaquée a été déposée le 16 septembre 2010, alors que l'enregistrement international sur lequel est basé l'opposition a été enregistré le 10 octobre 2008, avec une priorité selon la CUP au 14 mai 2008. 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 matériel

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

1. 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 (voir notamment Directives de l'Institut en matière de marques, état au 01.07.2012 [ci-après Directives], sous https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/rlma/rlma_f.pdf, Partie 5, ch. 7.1 et ss).

2. Les produits contestés de la classe 30 «*Saucen [Würzen], nämlich Barbecue Saucen; Gewürzmischungen, nämlich als Zutat zum Würzen von Kartoffelchips, Popcorn, Bretzeln und Erdnüssen*» sont inclus dans les produits de la classe 30 de la marque opposante «*saucen (condiments), épices, assaisonnements*». Ces produits sont donc identiques.
3. Les services contestés de la classe 43 «*Verpflegung von Gästen in Restaurants*» sont protégés de manière équivalente par les services «*Services de restauration (alimentation)*» de la marque opposante. Ces services sont donc identiques.
4. Les services contestés de la classe 35 «*Dienstleistungen eines Franchisegebers, nämlich Unterstützung in Fragen der Geschäftsführung bei der Einrichtung und beim Betrieb von Restaurants*» n'ont pas de point de contact avec les produits et services de la marque opposante. Il s'agit en effet de services de franchise, à savoir des services de soutien dans la gestion des affaires d'un restaurant. La nature de ces services relève de la gestion d'affaire et est fondamentalement différente de celle des produits et services de la marque opposante. Leur but, leur savoir-faire et leurs méthodes d'utilisation sont également différents. Ils ne sont pas en concurrence ni ne proviennent des mêmes types d'entreprises. Ces services sont donc différents.
5. Une partie des produits et services contestés est donc identique (classes 30 et 43) et une autre partie est différente (classe 35). Il convient ensuite de passer à l'examen 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 ou d'enlever 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 (Directives, Partie 5, ch. 7.3).
2. Il y a lieu de comparer deux marques combinées. Pour ce faire, il faut examiner de cas en cas si la partie verbale ou la partie figurative domine ou est d'une importance décisive. C'est également l'impression d'ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Le schématisme est à bannir et ni l'élément verbal ni l'élément figuratif ne sont présumés être prépondérant. Il faut en effet déterminer concrètement le caractère distinctif des différents éléments. Si l'élément graphique n'est qu'un ajout figuratif sans importance, il peut être écarté (Directives, Partie 5, ch. 7.3.3).
3. La marque opposante est constituée de éléments verbaux «**BUFFALO GRILL**» placés l'un en dessus de l'autre ; des cornes sont représentées sur la gauche et la droite du mot «**BUFFALO**» ; l'ensemble de la marque est en rouge. La marque contestée est composée des éléments verbaux «**BUFFALO WILD WINGS GRILL & BAR**» placés sur un fond noir de forme rectangulaire sur lequel est représenté, de manière stylisée, un animal de profil évoquant un buffle ou un bison entouré par un trait courbé formant une sorte de bulle ; sur le dos de l'animal, de petites ailes stylisées sont dessinées.
4. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure de la présence dans les deux marques des mots «**BUFFALO**» et «**GRILL**». Ils se différencient par la présence, dans la marque contestée, des mots supplémentaires «**..WILD WINGS**» et «**.. & BAR**». Il est à noter que les éléments verbaux des deux marques sont écrits dans une écriture majuscule légèrement stylisée et proche d'une écriture standard. Les signes se différencient aussi par les éléments graphiques respectifs décrits ci-dessus au point 3. ainsi que par les couleurs (la marque opposante est rouge alors que la marque contestée est en noir et blanc).
5. Sur le plan phonétique, les marques sont similaires dans la mesure du son des mots «**BUFFALO**» et «**GRILL**». Elles se différencient par le son des mots «**..WILD WINGS**» et «**.. & BAR**» contenus dans la marque attaquée.
6. Sur le plan conceptuel, la marque opposante est composée du mot «**BUFFALO**» qui signifie «**buffle**» ou

« bison » ainsi que du mot « GRILL » ; elle peut être comprise comme signifiant « le grill (ou le restaurant-grill) du buffle ou du bison » ; la référence au buffle ou au bison est renforcée par la présence des deux cornes sur les côtés du mot « BUFFALO ». La marque attaquée signifie littéralement « les ailes sauvages du buffle (ou du bison) grill & bar » ; la représentation graphique fait également référence à un buffle ou un bison ; il y a lieu de mentionner que, sur le plan conceptuel, le buffle comporte des petites ailes stylisées. Ainsi, les signes sont conceptuellement similaires dans la mesure où ils partagent tous les deux le concept de « buffle » ou de « bison » (sur le plan verbal), renforcé par des éléments graphiques rappelant cet animal ainsi que par la présence du mot « grill » dans les deux marques faisant référence à un grill ou un restaurant.

7. Les signes sont ainsi similaires. Il convient ensuite de passer à l'examen du risque de confusion.

D. Risque de confusion

1. 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). Ainsi, pour les produits et services identiques, le risque de confusion est à apprécier avec une rigueur particulière.
2. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits et les services sont achetés ou pris en compte. 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, tels que des professionnels (Directives, Partie 5, ch. 7.6). En l'occurrence, les produits visés des classes 30 et 43 sont des produits et des services de consommation courante et le degré d'attention du public est considéré comme étant plutôt faible.
3. Le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d'un signe du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s'étend pas à l'élément appartenant au domaine public. Ce principe s'applique aussi pour les marques fortes. Pour qu'un risque de confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi. D'autres circonstances peuvent être prises en considération, comme l'utilisation comme marque de série de la partie de la marque appartenant au domaine public (Directives, Partie 5, ch. 7.7).
4. L'opposant n'a pas revendiqué une force distinctive accrue de sa marque. Il convient de constater que pour les services de la classe 43 (restauration) le champ de protection de la marque opposante est limité à la présentation graphique du signe car les éléments verbaux « BUFFALO GRILL » sont descriptifs en rapport avec ces services (« le grill ou le restaurant du buffle ou du bison »). Il est à noter que la viande de bison et de buffle est consommée en Suisse et que « le restaurant-grill du buffle » est une expression comparable à l'expression « le restaurant-grill du bœuf » par exemple ; elle est donc susceptible d'être parfaitement comprise par le public helvétique. En revanche, pour les produits de la classe 30 (sauces, épices, assaisonnement), le terme « BUFFALO » est distinctif et la marque dispose ainsi dans son ensemble d'un champ de protection normal. La défenderesse a invoqué que le terme « BUFFALO » serait un renvoi géographique à une ville américaine, d'une part, et que sa force distinctive serait diluée ; elle cite quelques enregistrements de marques pour justifier la dilution. L'Institut est d'avis que le renvoi géographique à une ville américaine n'est pas pertinent dans le cas d'espèce car la présentation du signe avec la présence de cornes sur les côtés renvoie de manière claire à l'animal (le buffle ou le bison) en

combinaison avec le terme « BUFFALO » et non à la ville américaine. En ce qui concerne la dilution du mot « BUFFALO », il convient de souligner que le fait de citer des enregistrements de marques contenant ce mot ne dit encore rien sur la présence du signe sur le marché et sur son éventuelle dilution. Par conséquent, l'argument de la dilution ne peut pas être pris en considération.

5. Les produits et services sont en partie identiques (classes 30 et 43) et en partie différents (classe 35). Les signes sont similaires sur le plan visuel, phonétique et conceptuel. Le champ de protection de la marque opposante est normal pour les produits de la classe 30 et limité à la présentation graphique pour les services de la classe 43. Le degré d'attention du public est plutôt faible.
6. L'Institut constate que pour les services de restauration de la classe 43, les marques ne concordent que sur des éléments descriptifs à savoir « BUFFALO » et « GRILL ». Quand les marques ne concordent que sur des éléments faibles, de petites différences suffisent à les différencier. En l'espèce, les différences existant entre les signes constituées par les éléments verbaux (mots additionnels « ..WILD WINGS » et « .. & BAR » de la marque contestée) et par les éléments figuratifs (cornes et couleur rouge pour la marque opposante / représentation de buffle ou de bison et couleurs noir et blanc pour la marque contestée) permettent de les différencier.
7. En revanche, en ce qui concerne les produits de classe 30, la marque opposante jouit d'un champ de protection normal et la reprise du terme « BUFFALO » est de nature à fonder un risque de confusion. Le fait que ce mot soit visuellement accrocheur et figure en position d'attaque lors de la prononciation des marques a comme effet qu'il sera facilement perçu et apte à être retenu en mémoire par le consommateur. Il est ainsi de nature à influencer de manière importante l'impression d'ensemble des signes et, par conséquent, en présence de produits identiques, les consommateurs pourront facilement les confondre ou les associer.
8. L'opposition est donc partiellement bien fondée. Elle est admise pour les produits (classe 30) et elle est rejetée pour les services (classes 35 et 43).

IV. Répartition 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 procédure d'opposition devant être simple, rapide et bon marché, il est alloué une indemnité de CHF 1'000.- par échange d'écritures (Directives, Partie 5, ch. 9.4.).

La procédure a nécessité deux échanges d'écriture. Dès lors que l'opposition est partiellement admise, les frais sont compensés.

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 11669 contre la marque suisse n° 610 137 « BUFFALO WILD WINGS GRILL& BAR » (fig.) est partiellement admise.
2. L'enregistrement de la marque suisse n° 610 137 « BUFFALO WILD WINGS GRILL& BAR » (fig.) est révoqué pour tous les produits enregistrés en classe 30, à savoir : «*Saucen [Würzen], nämlich Barbecue Saucen; Gewürzmischungen, nämlich als Zutat zum Würzen von Kartoffelchips, Popcorn, Bretzeln und Erdnüssen* ».
3. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
4. Les frais sont compensés.
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 3 mai 2013

Division des marques

Raoul Erard, lic. en droit, LL.M.
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, case postale, 9023 St. Gall. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.