

Décision
Procédure d'opposition n° 12099
dans la cause

MHCS
9 avenue de Champagne
F-51200 Epernay (France)

Opposante

Représentée par Me Laurent Muhlstein,
Junod Guyet Muhlstein & Levy avocats, rue Töpffer 17, 1206 Genève

Enregistrement international n° 488 630 « KRUG »

contre

Manuel Krug
Lützelstrasse 30
8634 Hombrechtikon

Défendeur

Représenté par Troesch Scheidegger Werner AG, Schwäntenmos 14
8126 Zumikon

Marque suisse n° 619 428



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 PROCEDURE

1. La marque suisse n° 619 428 « KRUG 1926 » ((fig.)) a été publiée le 1^{er} septembre 2011 sur Swissreg. Elle est enregistrée pour les produits suivants:

« Waren aus Papier und Karton soweit in dieser Klasse; Dekorationen und Verpackungen für Konditoreiwaren aus Papier und Karton. » (classe 16);

« Dekorationsartikel aus Kunststoff für Nahrungsmittel. » (classe 20);

« Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmus; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und fette. » (classe 29);

« Schokolade, Süßwaren soweit in dieser Klasse, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis. » (classe 30)

2. Par requête du 30 novembre 2011, l'opposante a formé opposition totale contre cet enregistrement. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 488 630 « KRUG », protégé en Suisse pour les produits suivants:

« Vins mousseux, vins de provenance française, à savoir champagne » (classe 33)

3. Le 5 décembre 2011, l'Institut a accusé réception de l'opposition.
4. Le 9 décembre 2011, l'Institut a émis une décision impartissant un délai au 9 février 2012 au défendeur pour présenter une réponse.
5. Le 11 juin 2012, soit dans le délai imparti prolongé, le défendeur a soumis une réponse par l'intermédiaire de son mandataire.
6. Le 21 juin 2012, 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 3 août 2011. L'enregistrement international opposant est antérieur car il a été enregistré le 24 octobre 1984. 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

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 en matière de marques, état au 1.7.2012, [ci-après Directives], https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/rlma/rlma_f.pdf; Partie 5, ch. 7.1 et ss).
2. L'opposition est dirigée contre tous les produits revendiqués par la marque attaquée, à savoir:

« Waren aus Papier und Karton soweit in dieser Klasse; Dekorationen und Verpackungen für Konditoreiwaren aus Papier und Karton. » (classe 16);

« Dekorationsartikel aus Kunststoff für Nahrungsmittel. » (classe 20);

« Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst

und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmus; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und fette. » (classe 29);

« Schokolade, Süßwaren soweit in dieser Klasse, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.» (classe 30);

La marque opposante est enregistrée pour les produits suivants:

« Vins mousseux, vins de provenance française, à savoir champagne» (classe 33)

3.

3.1 S'agissant des produits en classes 16 et 20, l'opposante allègue une complémentarité avec la classe 33. Selon elle, ces dits produits seraient acquis par des consommateurs pour emballer des produits alimentaires très souvent associés aux produits de la classe 33.

3.2 L'Institut ne saurait suivre l'opposante, dès lors qu'il ne distingue aucune complémentarité logique entre, d'une part, des produits d'emballage de nourriture et, d'autre part, du champagne. En effet, on constate que les produits en cause sont de nature très différente et qu'ils ne sont en aucun cas substituables. Leur utilisation et leur but sont également autres, de même que les compétences et le know-how requis. En outre, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et le type d'entreprises à l'origine de ces différents produits est distinct, les producteurs de champagne ne fabriquant pas des produits tels que ceux revendiqués en l'espèce en classes 16 et 20 et inversement.

3.3 Au vu de ces diverses constatations, l'Institut est convaincu qu'il sied de conclure à une absence de similarité pour les produits revendiqués en classes 16 et 20 par la défenderesse.

3.4 Il n'est certes pas exclu que certains consommateurs soient amenés à acquérir tant du champagne que des produits d'emballages et de décoration pour aliments. Toutefois, le lien entre ces produits est clairement insuffisant pour que le consommateur puisse penser qu'ils proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées, ce qui est déterminant au vu de la pratique et de la jurisprudence (cf. not. Directives, Partie 5, ch. 7.1 et référence jurisprudentielle citée). Certains emballages pourraient tout au plus être qualifiés de produits auxiliaires, ce qui ne suffit toutefois pas à fonder une similarité selon le droit des marques. En effet, ces dits emballages ne sont notamment pas vendus séparément du produit principal qu'est le champagne.

3.5 En outre, on notera que les classes 16 et 20 n'incluent pas de produits alimentaires. Or, ce sont ces derniers que l'opposante associe aux produits de la classe 33.

4.

4.1 Pour des raisons identiques à celles développées ci-avant sous lettre B considérant 1.2, on ne saurait conclure à une similarité et une connexité suffisantes entre les produits alimentaires revendiqués en classes 29 et 30 et le champagne en classe 33. Même si pour certains produits le cercle des destinataires est susceptible de se recouper, il est peu vraisemblable que le destinataire puisse penser que ces différents produits, en présence de marques similaires, proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

4.2 Le libellé de la marque attaquée contient certes des boissons telles que les « café, thé, cacao ». Cependant, le champagne fait appel à un savoir-faire particulier, ainsi qu'à un processus de production très différent et est issu d'entreprises distinctes, de sorte qu'on ne saurait reconnaître une similarité au sens du droit des marques.

4.3 L'opposante se réfère à une ancienne décision du TF (1974, Maxim's) dans laquelle une similarité entre des soupes et extraits de viande d'une part et d'autre part du vin, champagne, cognac a été admise. Cette appréciation ne reflète toutefois pas la pratique et la jurisprudence récente.

5.

5.1 L'opposante invoque également une prétendue extrême notoriété de la marque opposante pour admettre une similarité des produits. Selon elle, il convient d'apprécier la similarité des produits avec d'autant plus de rigueur que les marques seraient très proches comme en l'espèce.

5.2 S'il est certes vrai qu'une interaction existe entre la similitude des signes et la similarité des produits, celle-ci n'est toutefois effective qu'à la condition préalable que les produits ont été reconnus au minimum similaires (même faiblement). En effet, la comparaison des produits en tant que telle se fait indépendamment des signes en présence. En d'autres termes, s'il ressort de l'examen que les produits ou les services ne sont pas similaires, le risque de confusion doit être exclu, la similarité des signes ne devant alors plus être examinée (Directives, Partie 5, ch. 7.5 et références jurisprudentielles citées). Ainsi, même une identité des signes ne pourrait guérir une absence de similarité des produits.

5.3 De même, il est acquis qu'un éventuel champ de protection accru n'est pas non plus en mesure de suppléer ou compenser l'absence de similarité des produits ou services (cf. notamment TF 4A_242/2009 – Davidoff Cool Water / Coolwater, sic! 2010 ; ATAF B-8105/2007 du 17 novembre

2008, ACTIVIA///ACTIVIA). Ceci est conforme au principe de la spécialité sur lequel repose le droit des marques. En effet, à l'exception du cas de la marque de haute renommée dont la protection élargie ne peut être invoquée en procédure d'opposition, l'interaction entre la similitude des signes et celle des produits et services est soumise à une limite absolue. Selon le Tribunal fédéral, la notoriété acquise en relation avec les produits d'une classe déterminée ne saurait être reportée à des produits différents d'une autre classe. Une extension du sens de la notion légale de "produits similaires" réduirait la portée de cette exigence légale, ce qui n'est pas admissible, l'art. 3 al. 1 let. c LPM définissant clairement le risque de confusion à l'aide de deux critères distincts (marques similaires et destinées à des produits similaires) placés sur un pied d'égalité. (TF 4A_242/2009 – Davidoff Cool Water / Coolwater, op. cit., consid. 5.6.1, 5.6.3).

6. Au vu de tout ce qui précède, la similarité des produits doit être niée. Un risque de confusion tant direct qu'indirect doit dès lors être exclu sans qu'il soit besoin d'examiner la similitude des signes (cf. notamment ATAF B-8105/2007 du 17 novembre 2008, ACTIVIA///ACTIVIA ; Directives, Partie 5, ch. 7.5). L'opposition est par conséquent 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). 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.).

L'opposition est rejetée. La procédure a en outre nécessité un échange d'écriture. Il convient dès lors d'attribuer au défendeur une indemnité à titre de dépens. Toutefois, comme la réponse est quasiment identique à celle produite dans la procédure connexe n° 12100, cette indemnité est réduite à un montant de CHF 500.-.

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 12099 contre la marque suisse n° 619 428 « KRUG 1926 » ((fig.)) 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 au défendeur d'une somme de CHF 500.- à titre de dépens.
4. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 31 octobre 2012

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, case postale, 9023 St. Gall. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.