



IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g | CH-3003 Berne

T +41 31 377 77 77

F +41 31 377 77 78

info@ipi.ch | www.ipi.ch

Décision Procédure d'opposition n° 12619 Dans la cause

SAULA S.A.
Laureá Miró 422-424
ES-08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT

Opposante

représentée par

Cabinet Roland Nithardt,
Conseils en Propriété Industrielle S.A.
Y-Parc / Rue Galilée 9
1400 Yverdon-les-Bains.

Enregistrement international n° 673 467 « **SAULA PREMIUM** »

contre

Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG
Rötzelstrasse 35
DE-74172 Neckarsulm

Défenderesse

représentée par

Rentsch Partner AG
Fraumünsterstrasse 9
Postfach 2441
8022 Zürich

Enregistrement international n° 798 212



L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : 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 procédure

1. L'enregistrement international n° 798 212 « PREMIUM » (fig.) a été publié dans la Gazette OMPI des marques internationales n° 2012/21 le 14 juin 2012 (désignation postérieure pour la Suisse du 9 mai 2012). Il est enregistré notamment pour les produits suivants:

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; condiments; épices; glace à rafraîchir.

2. Par requête du 14 septembre 2012, l'opposante a formé opposition partielle contre cette marque, à l'encontre des produits de la classe 30. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 673 467 « SAULA PREMIUM », protégé en Suisse pour les produits suivants :

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces à l'exception des sauces à salades; épices; glace.

3. Le 4 octobre 2012, l'Institut a émis une notification de refus provisoire partiel pour motifs relatifs à l'encontre de cette marque. Conformément à l'art. 42 LPM, le titulaire a été invité à désigner jusqu'au 4 janvier 2013 un domicile de notification en Suisse ou un mandataire avec siège en Suisse.
4. Le 12 décembre 2012, la défenderesse a désigné un mandataire en Suisse dans le délai imparti.
5. Le 14 décembre 2012, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 14 février 2013 à la défenderesse pour présenter une réponse.
6. Le 13 février 2013, la défenderesse a présenté une réponse. Elle a notamment invoqué le non-usage de la marque opposante.
7. Le 18 février 2013, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 18 avril 2013 à l'opposante pour présenter une réplique et rendre vraisemblable l'usage de la marque ou l'existence de justes motifs pour le non-usage.
8. Le 16 mai 2013, l'opposante n'ayant pas présenté de réplique dans le délai imparti, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
9. Les arguments des parties seront, dans la mesure où ils se révèlent décisifs, pris en compte dans les considérants suivants.

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.

L'enregistrement international attaqué a fait l'objet d'une désignation postérieure pour la Suisse en date du 9 mai 2012. L'enregistrement international opposant est antérieur car il a été enregistré le 27 décembre 1996. 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. Invocation du défaut d'usage

1. La défenderesse a invoqué, conformément à l'art 22 al. 3 OPM, le défaut d'usage de la marque opposante au sens de l'art. 32 LPM. L'art. 12 al. 1 LPM accorde au titulaire de la marque un délai de carence de cinq ans avant de faire usage de sa marque. Avant l'échéance du délai de carence, le défaut d'usage ne peut être invoqué. Pour les enregistrements internationaux le délai de carence commence à courir à partir du moment où plus aucun motifs d'exclusion ne peut s'opposer au signe, soit une année/18 mois après la date de la notification de l'extension de la protection soit à la fin de la procédure de refus de protection (Directives en matière de marques, état au 1.7.2012, [ci-après Directives], Partie 5, ch. 6.3.1., consultables sous https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/rlma/rlma_f.pdf);).
2. En l'espèce, l'extension de la protection de l'enregistrement international opposant a été notifiée le 19 juin 1997 et publié dans la Gazette des marques internationales n° 1997/11, le 17 juillet 1997. Aucun refus provisoire n'a été émis et aucune opposition n'a été introduite contre cette extension de la protection. Le délai de carence a donc commencé à courir le 20 juin 1998 pour se terminer le 20 juin 2003. Dans la présente procédure, le défaut d'usage de la marque a été invoqué par la défenderesse le 13 février 2013. Le délai de carence était donc échu à ce moment-là.
3. Si le défaut d'usage est invoqué, l'usage de la marque doit être rendu vraisemblable pendant les cinq années qui précèdent l'invocation de ce défaut (art. 32 LPM). La période à prendre en considération en l'espèce s'étend donc du 13 février 2008 au 13 février 2013. Il suffit d'établir l'usage récent de la marque mais les moyens permettant de rendre l'usage vraisemblable doivent se rapporter à une époque antérieure à celle de l'invocation du défaut d'usage (Directives, Partie 5, ch. 6.4.2.).
4. L'opposante n'a pas produit d'éléments de preuve d'usage de la marque sur laquelle est fondée l'opposition. Elle n'a pas non plus invoqué de justes motifs pour le non-usage. Ainsi, l'opposition est à rejeter à ce stade sans qu'il soit besoin d'examiner le risque de confusion. En effet, lorsque l'usage n'est pas rendu vraisemblable, l'opposition n'est pas fondée sur un droit de marque valable et doit être rejetée sans examen des motifs relatifs (Directives, Partie 5, ch. 6.7).
5. L'opposition est donc mal fondée.
6. Il est à noter par ailleurs que même si l'usage avait été rendu vraisemblable, l'opposition serait à rejeter également. Un examen du problème montre que les marques ne concordent que sur un élément du domaine public et qui doit rester en libre disposition, à savoir le terme « PREMIUM », et, dans ces circonstances, le risque de confusion serait à nier. Les différences contenues dans les signes seraient en effet suffisantes dans le cas d'espèce pour les différencier et pour nier le risque de confusion, même en présence de produits identiques.

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 un échange d'écritures et l'opposition est rejetée. Il convient dès lors de mettre à la charge de l'opposante la taxe d'opposition et les frais de représentation de la défenderesse. Ainsi, la défenderesse se voit attribuer une somme de CHF 1'000.- à titre de dépens.

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 12619 contre l'enregistrement international n° 798 212 « PREMIUM » (fig.) est rejetée.
2. L'Institut émettra une déclaration d'octroi de la protection selon la règle 18ter2)i) du règlement d'exécution commun.
3. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
4. Il est mis à la charge de l'opposante le paiement à la défenderesse de CHF 1'000.00 à titre de dépens.
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 16 août 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.