

Décision

Procédure d'opposition n° 11667 dans la cause

JAPAN TOBACCO INC.
2-2-1 Toranomon
Minato-ku
Tokyo (Japon)

Opposante

représentée par Inteltech SA, Rue Saint-Honoré 1, 2001 Neuchâtel

Marque suisse n° 611 864 « ACTIVATE »

contre

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

Défenderesse

représentée par Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16A, 3007 Bern

Marque suisse n° 609 759



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° 609 759 « L&M ACTIVATE 2 IN 1 ACTIVATE FRESH FLAVOUR» (fig.) a été publiée le 24 décembre 2010 sur Swissreg (<https://www.swissreg.ch/srclient/faces/jsp/trademark/sr30.jsp>). Elle est enregistrée pour les produits suivants en classe 34:

« Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; 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, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes »
2. Par requête du 24 mars 2011, l'opposante a formé opposition totale contre cette marque. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 611 864 « ACTIVATE », enregistrée pour les produits suivants en classe 34 :

« Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer; poudre de tabac humide dite snus; cigarettes, cigares, cigarillos; substances à fumer vendues séparément ou mélangées à du tabac à but non-médical et non thérapeutique; tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans la classe 34; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes »
3. Le 1^{er} avril 2011, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 1^{er} juin 2011 à la défenderesse pour présenter une réponse.
4. Le 3 octobre 2011, soit dans le délai prolongé imparti, le mandataire de la défenderesse a présenté une réponse. Cette dernière a notamment invoqué la faiblesse de la marque opposante.
5. Le 11 octobre 2011, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 12 décembre 2011 à l'opposante pour présenter une réplique et prendre position sur la prétendue faiblesse de la marque opposante.
6. Le 13 avril 2012, soit dans le délai prolongé imparti, l'opposante a présenté une réplique.
7. Le 20 avril 2012, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 20 juin 2012 à la défenderesse pour présenter une duplique.
8. Le 22 octobre 2012, soit dans le délai prolongé imparti, la défenderesse a présenté une duplique.
9. Le 30 octobre 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 16 décembre 2010. La marque suisse opposante est antérieure car elle a été déposée le 11 janvier 2011, avec priorité italienne au 24 novembre 2010. 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

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 vise les produits suivants:

Classe 34 : « Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; 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, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes »

3. La marque opposante est enregistrée pour les produits suivants :

Classe 34 : « Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer; poudre de tabac humide dite snus; cigarettes, cigares, cigarillos; substances à fumer vendues séparément ou mélangées à du tabac à but non-médical et non thérapeutique; tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans la classe 34; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes »

4. La grande majorité des produits visés par l'opposition se retrouvent de manière identique respectivement sont inclus dans le libellé de la marque opposante. Il s'agit des « *Tabac, brut ou manufacturé; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; snus; articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes* ». Les « *produits du*

tabac » autres que ceux mentionnés ci-avant sont identiques dans la mesure du **tabac à fumer** et de la **poudre de tabac humide dite snus** et hautement similaires pour le surplus. Enfin, les **succédanés du tabac (à usage non médical)** sont, pour des raisons évidentes, fortement similaires aux divers tabacs revendus par l'opposante.

5. Par conséquent, il sied de conclure à une identité respectivement une similarité des produits en cause.

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. 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. 7.3.1).
3. En ce qui concerne les marques combinées, il faut examiner de cas en cas si la partie verbale ou la partie figurative d'une marque combinée 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).
4. La marque opposante, verbale, est constituée du seul terme « ACTIVATE », à savoir un verbe anglais facilement compréhensible par le consommateur suisse moyen et signifiant *activer, accélérer, déclencher* (voir notamment Harrap's Unabridged Pro, version électronique).
5. De nature combinée, la marque attaquée est composée d'un carré bleu dans lequel sont disposés plusieurs éléments verbaux et figuratifs. Elle contient notamment doublement la marque opposante « ACTIVATE ».

Le premier terme « ACTIVATE » se trouve dans l'angle supérieur droit, représenté dans une police majuscule standard de grande taille et souligné. Juste au-dessous et au niveau du dernier tiers de ce mot se trouve la partie verbale « 2 IN 1 » (deux en un), de couleur verte et dans une graphie se démarquant peu d'une police standard. Ces termes sont suivis d'un élément graphique constitué d'un disque vert, à l'intérieur duquel se trouve un triangle ou tête de flèche orienté vers la droite et de couleur blanche. L'élément graphique dans son ensemble évoque un bouton « play, marche » tel qu'on peut le trouver sur

les appareils électroniques.

Le deuxième terme « ACTIVATE » se situe lui dans l'angle inférieur de la marque attaquée et est suivi des mots anglais « FRESH FLAVOUR », à savoir « goût, parfum frais ». Toute la suite verbale est représentée dans une police standard majuscule de petite taille et disposée en arc de cercle. La couleur utilisée est le blanc sauf pour l'adjectif « FRESH », en vert.

Le centre de la marque opposante est occupé par la partie verbale « L&M », de grande taille et dans une police assez standard de couleur blanche. Ces éléments verbaux sont en outre inscrits dans un disque bleu à bordure verte, d'où émanent des arcs de cercles bleus diffus formant une hélice. Ledit disque bleu est lui-même englobé dans une sorte de « U » horizontal d'un bleu plus clair que le fond.

6. La marque opposante est entièrement reprise dans la marque attaquée. Elle s'y retrouve en outre de manière clairement perceptible. Selon la pratique et la jurisprudence constante, une telle reprise est de nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple TAF, B-4151/2009 – GOLAY / Golay Spierer (fig.)).

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).
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. 7.5.). En l'espèce, les produits sont pour partie identiques et pour le reste similaires. Pour les produits identiques, il sied donc d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.
3. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits et/ou 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).
4. 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 (Directives, Partie 5, ch. 7.4.1).
5. Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif, le domaine de similitude protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes (Directives, Partie 5, ch.

7.7).

6. La défenderesse estime que la marque opposante n'a pas de force distinctive. Selon elle, le verbe anglais « ACTIVATE » décrirait l'effet stimulant des produits du tabac respectivement l'effet stimulant de la nicotine y contenue. A cet égard, elle cite notamment l'arrêt du Tribunal fédéral ACTIVIA/ACTEVA (4C.353/2001).
7. La marque opposante est constituée uniquement du verbe « ACTIVATE ». L'Institut est d'avis que ce terme doit être considéré comme indéterminé lorsqu'il est utilisé seul. En effet, il s'agit d'un verbe transitif qui s'utilise avec un complément d'objet. Sans cela, on ne peut déterminer ce qui est activé ou stimulé. Un rapport directement descriptif avec les produits fait alors défaut.

Il en est autrement dans la cause ACTIVIA/ACTEVA que cite la défenderesse, puisque l'élément « ACTIV » est un qualificatif qui peut détenir du sens utilisé seul. En outre et comme le relève à juste titre l'opposante, le Tribunal fédéral a jugé que l'élément « ACTIV » était certes descriptif, mais pour des denrées alimentaires. Or, il s'agit ici de produits du tabac, pour lesquels un effet actif est non seulement inusuel, mais également indéterminé.

En conséquence, « ACTIVATE » n'ayant pas de sens direct et générique avec les produits en cause, la marque opposante est dotée d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.

8. S'agissant de la marque attaquée, on a pu relever que le terme « ACTIVATE » dans l'angle inférieur droit est immédiatement suivi des termes « FRESH FLAVOUR ». La suite verbale correcte ainsi créée informe le consommateur, et ce dans un anglais accessible, qu'un goût ou parfum frais peut être activé. Ceci sera d'autant plus facilement compris par les destinataires de cigarettes et autres articles apparentés, qu'il existe déjà sur le marché de tels produits, dont une pression sur le filtre permet de libérer un goût ou parfum différent (« cigarettes convertibles », voir not. <http://www.lefigaro.fr/conso/2012/09/07/05007-20120907ARTFIG00388-tabac-les-innovations-marketing-des-cigarettiers.php>). Pour ces produits, à savoir pour les « **produits du tabac, cigares, cigarettes, cigarillos** » dans le cas de la marque attaquée, le terme « ACTIVATE » se révèle, par l'ajout du complément « FRESH FLAVOUR », descriptif. Le champ de protection de la marque opposante ne saurait ainsi étendre sa protection à cet élément du domaine public (voir dans ce sens également, CREPI, sic ! 199, 420 - COMPAQ / CompactFlash, consid. 3). En effet, 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 mot du domaine public 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 (Directives, Partie 5, ch. 7.5 et références jurisprudentielles citées ; voir également dans ce sens Marbach Eugen, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band II, Kennzeichenrecht, 2ème édition, Bâle 2009, p. 303). Par conséquent, les signes diffèrent suffisamment dans leur impression d'ensemble s'agissant des « **produits du tabac, cigares, cigarettes, cigarillos** ». Un risque de confusion peut ainsi être écarté pour ces produits et ce, malgré l'identité/la similarité des produits.
9. Pour tous les autres produits revendiqués par la marque attaquée, la suite verbale « ACTIVATE FRESH FLAVOUR » ne donne par contre pas de sens descriptif direct. Dans ce cas, dès lors que la marque

opposante jouit d'un champ de protection normal et qu'elle est entièrement reprise en tant qu'élément clairement perceptible et non secondaire de la marque attaquée, les ajouts verbaux et graphiques de cette dernière ne sont pas à même de modifier l'impression d'ensemble de manière déterminante. En d'autres termes, tant les parties verbales « 2 IN 1 » « L&M » et « FRESH FLAVOUR », que les éléments de stylisation ne sauraient occulter la présence du terme « ACTIVATE » (et ainsi de la marque opposante) dans la marque attaquée. Les destinataires percevront parfaitement le signe opposant dans le signe attaqué. Notamment, lesdits ajouts ne confèrent pas un sens différent au terme « ACTIVATE » pour ces produits. Au contraire, on note même que le graphique en forme de bouton, évoquant la fonction « play » d'un appareil, se trouve dans un champ sémantique très proche de celui du verbe « ACTIVATE ». Par conséquent, si l'on tient compte en outre du degré d'attention pas particulièrement élevé et de l'identité respectivement la similarité des produits, il existe un risque de confusion pour ces dits produits.

10. L'opposition est donc partiellement 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 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'écritures et l'opposition est admise dans sa grande majorité. Il convient dès lors normalement de mettre à la charge de la défenderesse l'entier des frais et dépens. Toutefois, dès lors qu'en l'espèce les écrits de l'opposante reprennent en grande partie ceux produits dans la procédure connexe n° 11668, l'Institut est d'avis qu'il convient d'attribuer à la défenderesse une indemnité à titre de dépens réduite, d'un montant de CHF 1'800.- (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition).

V. REMARQUE

La présente cause a fait l'objet d'une décision finale le 16 janvier 2013. Son dispositif s'est toutefois révélé entaché d'erreurs manifestes, en ce sens que certains éléments ne reflétaient pas les considérants clairement formulés (les produits radiés mentionnés au chiffre 2 du dispositif ont été intervertis avec les produits non radiés listés au chiffre 3). La décision finale du 24 janvier 2013, censée remplacer et corriger la décision initiale, s'est retrouvée contenir, elle aussi, des erreurs, cette fois pour des raisons techniques inconnues.

La présente décision corrigée remplace celles des 16 et 24 janvier 2013, qui sont annulées. Cette nouvelle décision fait courir un nouveau délai de recours.

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. La présente décision remplace celles des 16 et 24 janvier 2013, qui sont annulées.
2. L'opposition n° 11667 contre la marque suisse n° 609 759 « L&M ACTIVATE 2 IN 1 ACTIVATE FRESH FLAVOUR» (fig.) est partiellement admise.
3. L'enregistrement de la marque suisse n° 609 759 « L&M ACTIVATE 2 IN 1 ACTIVATE FRESH FLAVOUR» (fig.) est révoqué pour les produits suivants revendiqués en classe 34 : « **Tabac, brut ou manufacturé; tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; 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, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes** »
4. L'enregistrement de la marque suisse n° 609 759 « L&M ACTIVATE 2 IN 1 ACTIVATE FRESH FLAVOUR» (fig.) aura la teneur suivante après radiation des produits cités sous ch. 3 ci-avant : « **produits du tabac, cigares, cigarettes, cigarillos** ».
5. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
6. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante de CHF 1'800.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition).
7. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 5 février 2013

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.