

Décision Procédure d'opposition n° 13360 Dans la cause

SA PERRIN VERMONT

Zone Artisanale

F-69008 Cleron

France

Opposante

représentée par KIRKER & Cie SA, Case postale 153, 122 rue de Genève, 1226 Genève - Thônex

Enregistrement international n° 587 293



contre

Ewald Schafer

Route de l'Ecole 3

1785 Cressier

Défendeur

Marque suisse n° 647 454



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° 647 454 « EDEL - SUISSE » (fig.) a été publiée le 16.08.2013 dans Swissreg. Elle est enregistrée pour les produits suivants:

« Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Käse; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft. » (classe 29)
2. Par requête du 08.11.2013, l'opposante a formé opposition totale contre cette marque. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 587 293 « L'EDEL DE CLERON » (fig.), protégé en Suisse notamment pour les produits suivants:

« Fromages, lait, beurre et autres produits laitiers. » (classe 29)
3. Le 18.11.2013, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 20.01.2014 au défendeur pour présenter une réponse.
4. Par courrier du 16.01.2014, soit dans le délai imparti, le défendeur a présenté une réponse. Il a notamment invoqué la faiblesse de la marque opposante.
5. Le 24.01.2014, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 24.03.2014 à l'opposante pour présenter une réplique et se prononcer sur la prétendue faiblesse de la marque opposante.
6. Par courrier du 12.03.2014, soit dans le délai imparti, l'opposante a présente une réplique.
7. Le 20.03.2014, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 20.05.2014 au défendeur pour présenter une duplique.
8. Le défendeur n'a pas présenté de duplique dans le délai prolongé imparti.
9. En date 02.08.2014, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. 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.
2. La marque suisse attaquée a été déposée le 17.05.2013. L'enregistrement international opposant est antérieur car il a été inscrit au Registre international en date du 26.06.1992. 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 01.07.2014 [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. L'opposition vise les produits suivants de la marque attaquée :
« *Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Käse; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.* » (classe 29)
3. La marque opposante bénéficie de la protection pour les produits suivants :
« *Fromages, lait, beurre et autres produits laitiers.* » (classe 29)
4. Les produits « *Milch und Milchprodukte* » et « *Käse* » sont identiques aux « *Fromages, lait et autres produits laitiers* » revendiqués par l'opposante.
5. Tous les produits restants visés par l'opposition sont similaires aux produits de l'opposante, puisqu'il se révèle de nature très proche, poursuivent le même but et leur utilisation est pratiquement identique. Ces produits se trouvent sur les mêmes lieux de vente, suivent les mêmes canaux de distribution et s'adressent aux mêmes destinataires.
6. Il convient dès lors de reconnaître l'identité respectivement la similarité des produits en cause et de passer à l'examen des deux 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. S'agissant des signes combinés, 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 prépondérants. 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. En l'occurrence, les deux signes en litige sont des marques combinées. La marque opposante est constituée d'une partie verbale « L'EDEL DE CLERON » dont les lettres, toutes majuscules, ne présentent pas de stylisation particulière. Elle se compose en outre de différents éléments graphiques, à savoir un chalet, deux vaches et des végétaux représentés au-dessus de la partie verbale, le tout entouré d'un fin demi-cercle. La marque attaquée est quant à elle constituée de la partie verbale « EDEL-SUISSE » se trouvant, en lettres majuscules, sur un fond foncé. Au-dessus de l'élément verbal « SUISSE », à côté d'un drapeau stylisé avec une croix au milieu, se trouve le dessin d'un edelweiss.
4. Sur le plan visuel, il apparaît que le terme « EDEL » de la marque opposante, est intégralement repris dans la marque attaquée. Sur ce point, les signes présentent une parfaite identité visuelle et on considère que le mot « EDEL » est d'ailleurs clairement perceptible dans les deux signes, notamment parce qu'il se trouve en début des respectives parties verbales. Pour le reste, la police d'écriture n'a pas d'impact supérieur sur l'impression d'ensemble des deux signes. Dans la marque attaquée, la représentation d'un edelweiss et d'un drapeau stylisée, n'a pas une importance décisive ou suffisante à modifier la perception de l'élément verbal « EDEL » qui reste parfaitement identifiable.

5. Sur le plan phonétique, les deux signes sont similaires dans la mesure du son des lettres E D E L et se distinguent en mesure du son des lettres composant respectivement les mots « DE CLERON » et « SUISSE ». Le son de l'article « L' » précédant le terme « EDEL » dans le signe opposant, n'est que très peu perceptible. Les divergences entre les deux signes, ne sont pas en mesure d'occulter la claire perceptibilité auditive de de l'élément « EDEL ». La reprise de cet élément dans le signe attaqué est en mesure de fonder une similitude tant phonétique que visuelle.
6. Au niveau sémantique, le terme « EDEL » est un adjectif allemand signifiant notamment « beau, précieux, sélectionné, noble ». Dans les deux marques il est associé à un nom géographique, respectivement « CLERON » et « SUISSE ». Dès lors, il convient de constater qu'au moins une partie des destinataires, car il n'est pas certain que tout consommateur moyen connaisse la localité de Cléron (cf. <http://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ron>), comprendront que les deux signes renvoient au concept commun de « noble/précieux/beau de telle localité ». On ne saurait dès lors parler de différence de sens significative qui serait en mesure de compenser les similitudes phonétiques et visuelles.
7. Au vu de ce qui précède, il convient de conclure à la similitude des signes en litige.

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 en cause étant identiques respectivement similaires, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.
3. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits 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). S'agissant de la présente cause, il sied de relever que les produits sont à considérer de consommation courante, raison pour laquelle il convient de leur attribuer un degré d'attention plutôt faible.
4. 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). Il convient à ce propos de rappeler que le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public, et ce peu importe qu'une éventuelle similitude entre les signes ait été constatée. 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. 7.7).
5. Comme relevé ci-avant (cf. supra C. ch. 6), en relation avec les produits revendus les destinataires comprendront le terme « EDEL » comme une indication descriptive et laudative, à savoir qu'il s'agit de produits provenant d'une certaine localité qui sont beaux, précieux, nobles. L'élément « EDEL » fait partie du domaine public et le champ de protection de la marque opposante ne s'étant pas à celui-ci.
6. Par conséquent, dès lors qu'« EDEL » appartient au domaine public et se trouve être l'unique composante du signe opposant qui fonde une similitude des marques, les différences visuelles, auditives et sémantiques des signes suffisent à éviter tout risque de confusion avec la marque opposante et ce, malgré l'identité, respectivement la similarité, des produits en cause.
7. L'opposition est donc à rejeter.

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.).

L'opposition est rejetée. Les frais de procédure sont à la charge de la partie opposante. Les dépens servent à suppléer les frais de représentation ; le défendeur n'étant pas représenté dans la présente procédure et n'ayant pas fait valoir des frais, il ne lui sera pas alloué de dépens (voir art. 66 ss. LTF et art. 64 PA).

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 11360 contre la marque suisse n° 647 454 « EDEL-SUISSE » (fig.) est rejetée.
2. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
3. Il ne sera pas alloué de dépens.
4. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 31 octobre 2014

Division des marques

Sandra Tomic
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.