

Décision Procédure d'opposition n° 13321 dans la cause

Japan Tobacco Inc.
2-2-1 Toranomom
Minato-ku
Tokyo (JP)

Opposante

représentée par Inteltech SA
Rue Saint-Honoré 1, Case postale 2510, 2001 Neuchâtel 1

Marque suisse n° 631 073 « STAY TRUE »

contre

British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road
Suite 300
Wilmington, Delaware 19808 (US)

Défenderesse

représentée par Baker & McKenzie Zurich
Holbeinstrasse 30, Postfach, 8034 Zürich

Marque suisse n° 646 928 « ALWAYS TRUE »

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° 646 928 « ALWAYS TRUE » a été publiée le 6 août 2013 dans Swissreg. Elle est enregistrée pour les produits suivants:
Classe 34 : Zigaretten; Tabak; Produkte aus Tabak; Feuerzeuge; Streichhölzer; Raucherwaren.
2. Par requête du 25 octobre 2013, l'opposante a formé opposition totale contre cette marque. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 631 073 « STAY TRUE », 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.
3. Le 29 octobre 2013, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 30 décembre 2013 à la défenderesse pour présenter une réponse.
4. Le 21 février 2014, soit dans le délai imparti prolongé, la défenderesse a présenté la réponse, dans laquelle elle a notamment invoqué que la marque opposante serait un signe faible.
5. Par décision du 24 février 2014, l'Institut a imparti un délai jusqu'au 24 avril 2014 à l'opposante pour présenter une réplique et prendre position quant à la prétendue faiblesse de la marque opposante.
6. Le 12 juin 2014, soit dans le délai imparti prolongé, l'opposante a présenté la réplique.
7. Par décision du 13 juin 2014, l'Institut a imparti un délai jusqu'au 13 août 2014 à la défenderesse pour présenter une duplique.
8. Le 13 octobre 2014, soit dans le délai imparti prolongé, la défenderesse a présenté la duplique.
9. Le 15 octobre 2014, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.

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. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.

La marque suisse attaquée a été déposée le 3 avril 2013 et bénéficie d'une priorité azerbaïdjanaise datant du 16 octobre 2012, alors que la marque suisse sur laquelle est basée l'opposition a été déposée le 5 juin 2012. La marque opposante est par conséquent antérieure à la marque attaquée. 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/f/directives_marques/directives_marques.pdf, Partie 5, ch. 7.1 et ss).

2. L'opposition vise les produits suivants de la marque attaquée :

Classe 34 : Zigaretten; Tabak; Produkte aus Tabak; Feuerzeuge; Streichhölzer; Raucherwaren.

La marque opposante bénéficie de la protection 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.

3. Les produits « *Zigaretten; Streichhölzer; Raucherwaren* » (= cigarettes; allumettes; articles pour fumeurs) de la marque attaquée sont manifestement identiques aux produits « *cigarettes; allumettes; articles pour fumeurs compris dans la classe 34* » de la marque opposante.
4. Restent ainsi les produits « *Tabak; Produkte aus Tabak; Feuerzeuge* ». Les produits « *Tabak* » (= tabac) de la marque attaquée englobent notamment les produits « *Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer* », ce qui conduit à admettre leur identité resp. forte similarité. Sous l'intitulé « *Produkte aus Tabak* » (= produits du tabac) tombent notamment les produits « *cigarettes, cigares, cigarillos* » de la marque opposante, raison pour laquelle ces produits sont identiques resp. fortement similaires. Enfin, en ce qui concerne les produits « *Feuerzeuge* » (= briquets), il s'agit d'articles pour fumeurs, raison pour laquelle ces produits sont identiques resp. fortement similaires aux « *articles pour fumeurs compris dans la classe 34* » revendiqués par la marque opposante.
5. Il convient donc de reconnaître l'identité respectivement la forte 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. En l'occurrence, il y a lieu de comparer deux marques verbales. L'impression d'ensemble pour ce type de marque 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 l'espèce, la marque opposante est constituée de la combinaison « STAY TRUE » et la marque défenderesse de la combinaison « ALWAYS TRUE ». Les marques en présence se composent chacune de deux mots, dont le second élément « TRUE » concorde. Les marques sont construites selon le même concept, « TRUE » étant situé en seconde et dernière position dans les deux signes. Les éléments « STAY » et « ALWAYS », quant à eux, ne comptent pas le même nombre de lettres ni le même nombre de syllabes, ils présentent toutefois une terminaison similaire, à savoir « -AY » dans la marque opposante contre « -AYS » dans la marque attaquée. Dans l'ensemble, les signes présentent des similarités tant au niveau visuel que phonétique.
4. Quant à l'aspect sémantique, le mot anglais « STAY » signifie notamment « rester » (voir

<http://www.akene.fr/Akene/akene.aspx>, consulté le 6 janvier 2015), alors que « TRUE » se définit comme suit : « *agreeing with the facts : not false ; real or genuine ; having all the expected or necessary qualities of a specified type of person or thing* » (voir <http://www.merriam-webster.com/>, consulté le 6 janvier 2014) et se traduit en français notamment par « vrai, véritable, fidèle, exact, juste, authentique » (voir <http://www.akene.fr/Akene/akene.aspx> et <http://de.pons.com>, consultés le 6 janvier 2015). Enfin, « ALWAYS » signifie « toujours » (voir <http://www.akene.fr/Akene/akene.aspx>, consulté le 6 janvier 2015). Les signes sont ainsi compris dans le sens de « rester vrai » pour la marque opposante et « toujours vrai » pour la marque attaquée. Au vu de l'élément commun « TRUE » et des éléments « STAY » et « ALWAYS » apportant les deux une notion temporelle aux signes, il convient de conclure à une certaine similarité de signes également au niveau sémantique.

5. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de similitudes entre les signes et de déterminer ci-après si ces similitudes constatées sont susceptibles d'entraîner un 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).
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 fortement 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). En l'occurrence, les produits visés de la classe 34 sont des produits de masse de consommation courante, raison pour laquelle il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction normaux.
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). En l'espèce, la marque opposante « STAY TRUE » ne dispose pas de signification descriptive en relation avec les produits en cause de la classe 34. La marque opposante dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec les produits revendiqués.
5. Ainsi que mentionné ci-avant, le terme « TRUE », directement perceptible dans les deux marques, a été repris dans la marque attaquée. En relation avec les produits en cause de la classe 34, l'élément « TRUE », qui signifie notamment « vrai, véritable, authentique » (voir Partie III. C. ch. 4), constitue une indication générale de qualité. En effet, l'élément « TRUE » est laudatif quant aux caractéristiques resp. à la qualité des produits visés de la classe 34 et appartient donc au domaine public. Dans ces conditions, la protection du signe opposant ne saurait s'étendre à cet élément (voir dans ce sens également CREPI, sic! 4/1999 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 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 (Directives, Partie 5, ch. 7.7).
6. 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). En l'espèce, ces conditions ne sont pas ou pas remplies au vu des pièces au dossier.

7. Dès lors, l'opposante ne saurait se prévaloir de la reprise de l'élément « TRUE » pour justifier un risque de confusion. Ce malgré l'identité resp. la forte similarité des produits et le degré d'attention moyen des consommateurs. Le risque de confusion est donc nié et l'opposition mal fondée.

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 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 1'000.00 par échange d'écriture (Directives, Partie 5, ch. 8.4.).

La procédure a nécessité deux échanges d'écritures. Dès lors que l'opposition est rejetée, il convient d'attribuer à la défenderesse une somme de CHF 2'000.00 à titre de dépens.

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 13321 contre la marque suisse n° 646 928 « ALWAYS TRUE » est rejetée.
2. La taxe d'opposition de CHF 800.00 reste acquise à l'Institut.
3. Il est mis à la charge de l'opposante le paiement à la défenderesse de CHF 2'000.00 à titre de dépens.
4. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 14 janvier 2015
Division des marques

Corinne Hofmann
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.