

Décision Procédure d'opposition n° 13765 Dans la cause

The Entertainer FZ-LLC
P.O. Box 502202
AE-Dubai

Opposante

représentée par

BUGNION SA
Route de Florissant 10
1206 Genève

Marque notoirement connue :



contre

The Entertainer (Amersham) Limited
Boughton Business Park
Bell Lane
Little Chalfont
GB-Buckinghamshire, HP6 6GL

Défenderesse

représentée par

FMP Fuhrer Marbach & Partner
Konsumstrasse 16A
3007 Bern

Enregistrement international n° 1 200 366: « **THE ENTERTAINER** »

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° 1 200 366 « THE ENTERTAINER » a été publié le 24 avril 2014 dans la Gazette des marques internationales n° 15/2014. Il est enregistré pour les produits et services suivants:

Classe 9: Jeux sur CD-ROM; logiciels pour jeux vidéo et informatiques; appareils et instruments d'enregistrement, de transmission, de reproduction, de stockage, d'encodage, de décodage, de conversion et de traitement de sons et d'images; les produits précités ne se rapportant en aucun cas à des appareils de karaoké, appareils audio pour le karaoké, appareils de mixage audio pour le karaoké, systèmes multimédias de bureau commandés par ordinateur, appareils d'affichage audiovisuel pour le karaoké, appareils d'affichage publicitaire électriques et électroniques et systèmes de jeux commandés par ordinateur pour le karaoké.

Classe 28 : Jeux, jouets et articles de jeu; articles de gymnastique et de sport, non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël; appareils de jeu conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision.

Classe 35 : Services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de jouets, jeux, articles de jeu, jouets de collection, jeux de collection, articles de jeu de collection, Poupées, figurines, jouets rembourrés, en peluche et en tissu, marionnettes, jouets et jeux de construction, puzzles, boîtes à casse-croûte, confiseries, boissons, masques, perruques et costumes pour jeux de rôles, lunettes de soleil, vêtements, articles de chapellerie, Articles chaussants, articles de bijouterie, accessoires pour la chevelure, produits cosmétiques, produits de toilette, meubles, literie, tissus d'ameublement, appareils éducatifs et scientifiques, instruments de musique, équipements de karaoké, microphones, amplificateurs, modèles réduits, torches, appareils informatiques, matériel informatique, accessoires informatiques, Des logiciels informatiques, jeux informatiques, jeux électroniques, caméras vidéo, appareils audiovisuels, lecteurs et enregistreurs de cassettes, lecteurs et enregistreurs vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, batteries, bandes magnétiques, films vidéo, CD, disques DVD, équipements de sport, trampolines, bacs à sable, bassins pour enfants, cerfs-volants, planches à roulettes, patins, scooters, cycles, karts, jouets à chevaucher, véhicules [jouets], vêtements de sécurité, casques, genouillères, protège-coudes, livres, articles de papeterie, publications imprimées, affiches, cartes de vœux, Autocollants, crayons, craies grasses, stylos, marqueurs, pinceaux et matériel, parties et accessoires pour la sculpture, les arts et les activités artisanales, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément dans un grand magasin, dans un catalogue général de marchandises par correspondance ou par le biais des télécommunications; les produits précités ne se rapportant en aucun cas à des appareils et équipements destinés principalement à un usage professionnel.

2. Par requête du 28 juillet 2014, l'opposante a formé une opposition totale contre cette marque.

L'opposition se fonde sur la marque prétendument notoire en Suisse au sens de l'article 3 alinéa 2, lettre b LPM et de l'article 6 bis CUP « the ENTERTAINER » (fig.) en rapport avec les produits et services suivants :

Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; produits optiques, lunettes de soleil; appareils audiovisuels; instruments audiovisuels; récepteurs audiovisuels; appareils d'enseignement audiovisuels; bandes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo; disques vidéo; cassettes audio; appareils d'enregistrement de sons; disques compacts; films cinématographiques; logiciels enregistrés; programmes de jeux informatiques.

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;

services de regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers tels que livres, papeterie, publications imprimées, affiches, cartes de souhaits, autocollants, crayons, stylos, marqueurs, pinceaux et matériel de peinture, parties et accessoires pour la sculpture, les activités artistiques et artisanales, jouets, jeux, souvenirs, vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie), permettant ainsi à une clientèle de voir et d'acheter ces produits dans un grand magasin à partir d'un catalogue de marchandises diverses, par correspondance ou par le biais de télécommunications via des applications mobiles ou des réseaux informatiques en ligne; aucun des services précités ne concernent des appareils et équipements désignés principalement pour l'usage professionnel; services d'organisation, administration et gestion de programmes de fidélisation; services de conseils, d'assistance, de développement et de gestion aux entreprises, relatifs à la création et à l'exploitation de franchises; mise à disposition d'information sur tous les services précités, via des applications mobiles ou des réseaux informatiques en ligne.

3. Le 20 août 2014, l'Institut a émis une notification de refus provisoire total (sur motifs relatifs) à l'encontre des produits et services susmentionnés sous chiffre 1. Conformément à l'art. 42 LPM, le titulaire a été invité à désigner dans les trois mois un domicile de notification ou un mandataire domicilié en Suisse.
4. Le 13 octobre 2014, un mandataire domicilié en Suisse a été désigné.
5. Le 11 novembre 2014, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 12 janvier 2015 à la défenderesse pour présenter une réponse.
6. Le 12 janvier 2015, la défenderesse a présenté une réponse.
7. Le 22 janvier 2015, l'Institut a transmis la réponse de la défenderesse à l'opposante et 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, 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.
2. Peut également former opposition contre un nouvel enregistrement quiconque dispose d'un signe notoirement connu en Suisse au sens de l'art. 6 bis CUP (RS 0.232.04) au moment du dépôt de la marque attaquée (art. 3 al. 1 et al. 2 let. b LPM). Il découle de l'art. 6 PA que l'opposante, qui se prévaut d'un signe utilisé prétendument notoire, doit être légitimée à faire opposition, dans le sens qu'elle doit être titulaire de ce droit. La question ensuite de savoir si ce droit existe est une question de droit matériel (voir Directives, Partie 5, ch. 2.4.1.2.1 consultables sous https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/directives_marques/directives_marques.pdf; CREPI, sic ! 2000, 699 s. – INTERNET.COM / INTERNETCOM (fig.)).
3. L'opposante a indiqué dans son mémoire que la marque opposante est sa marque iconique dont l'origine provient de Moyen-Orient et apparaît comme étant pionnière dans le monde de l'innovation marketing de produits depuis 2001. Elle a indiqué que la société « The Entertainer FZ-LLC » a été fondée en 2001 à Dubaï et s'est développée à l'international dans 16 pays partout dans le Moyen-Orient, l'Asie, l'Afrique et l'Europe y compris la Suisse. Elle précise que sa marque a été déposée et enregistrée dans de nombreux pays dont la Communauté européenne et la Suisse. En annexe à son opposition, elle a produit l'enregistrement de la marque suisse n° 661 049 constitué du signe opposant dans la présente procédure et enregistrée pour les classes 9,16 et 35, avec, comme date de dépôt, le 9 mai 2014 (donc postérieure à l'enregistrement international attaqué qui est protégé en Suisse depuis le 28 novembre 2013).
4. Au vu de ces éléments, l'Institut estime que l'opposante dispose d'une légitimation active pour

l'invocation d'une marque notoire en tant que marque antérieure dans la présente procédure.

5. 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. Marque notoirement connue

1. Le concept de marque notoirement connue n'est pas défini dans la LPM. L'art. 3 al. 2 let. b LPM renvoie simplement à l'art. 6bis CUP qui engage les Etats membres à refuser l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue à l'intérieur du pays. L'art. 16 al. 2 phr. 1 ADPIC précise que l'art. 6bis CUP s'applique par analogie aux services. L'Institut doit entrer en matière sur l'opposition lorsque celle-ci se base sur une marque prétendument notoire, à moins que l'opposant ne soit pas titulaire du droit invoqué. L'existence de ce droit est une question de fond.
2. La disposition relative à la marque notoirement connue vise à protéger le titulaire d'une marque étrangère notoirement connue en Suisse de son appropriation abusive à l'intérieur du pays. La protection de la marque notoire est le résultat d'une pesée des intérêts selon laquelle il peut se justifier, dans certaines circonstances, de passer outre le principe de l'enregistrement et de garantir une protection juridique au titulaire d'une marque connue dans le pays malgré le fait qu'elle n'y a pas été enregistrée. L'art. 6bis CUP ainsi que l'art. 16 al. 2 ADPIC ont été élaborés dans le but de lutter contre le piratage de marques.
3. Un état de fait international est dès lors requis, dans le sens que seul le titulaire d'une marque étrangère (antérieure) qui est notoirement connue en Suisse peut se prévaloir de l'art. 3 al. 2 let. b LPM. Si l'opposant ne peut pas s'appuyer sur une marque protégée à l'étranger, il n'est pas nécessaire d'examiner le degré de connaissance du signe car cette raison est déjà suffisante pour rejeter l'opposition (voir Directives, Partie 5, ch. 2.4.1.2.2).
4. En l'espèce, l'opposante n'a fait référence à aucune marque étrangère ni produit de certificat d'enregistrement dans ce sens. Elle s'est contentée d'affirmer que « la marque est déposée dans de nombreux pays dont la Communauté européenne et la Suisse ». Ainsi, la condition d'un état de fait international n'est pas donnée, et, l'opposante ne pouvant s'appuyer sur une marque protégée à l'étranger, l'opposition est déjà à rejeter à ce stade.
5. Enfin, pour être complet, il est à relever que l'opposante n'a fourni aucun document pour établir la notoriété de la marque ou son degré de connaissance en Suisse. L'opposition serait donc à rejeter pour ce motif aussi (voir Directives, Partie 5, ch. 2.4.1.2.3).
6. Au vu de ce qui précède, l'opposition est 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 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. 8.4.).

La procédure a nécessité un échange d'écriture. Il convient dès lors de mettre à la charge de l'opposante la taxe d'opposition et le 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° 13765 contre l'enregistrement international n° 1 200 366 « THE ENTERTAINER » 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 d'une somme de CHF 1'000.- à titre de dépens.
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 30 juin 2015
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.