

Décision Procédure d'opposition n° 13629 Dans la cause

LUTTI SAS
Z.I. Ravennes Les Francs
Av. Albert Calmette
FR-59587 Bondues CEDEX

Opposante

représentée par

BUGNION SA
Route de Florissant 10
1206 Genève

Enregistrement international n° 146 002 : « **LUTTI** »

Contre

Migros-Genossenschafts-Bund
Limmatstrasse 152
8005 Zürich

Défenderesse

représentée par

Walder Wyss AG
Seefeldstrasse 123
Postfach 1236
8034 Zürich

Marque suisse n° 654 688 : « **DUTTI** »

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. La marque suisse n° 654 688 « DUTTI » a été publiée sur Swissreg le 12 février 2014. Elle a été enregistrée notamment pour les produits suivants:
Classe 30 : Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Sossen (Würzmittel), Gewürze; Kühleis.
2. Par requête du 30 avril 2014, l'opposante a formé une opposition partielle contre cette marque, à savoir à l'encontre des produits précités de la classe 30.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 146 002 « LUTTI », enregistré pour les produits suivants :
Classe 30 : Chocolats, bonbons et articles de confiserie.
4. Le 9 mai 2014, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 9 juillet 2014 à la défenderesse pour présenter une réponse à l'opposition. Ce délai a été prolongé jusqu'au 10 novembre 2014.
5. Le 20 octobre 2014, la défenderesse a présenté une réponse. Elle a notamment invoqué le non-usage de la marque opposante.
6. Le 28 octobre 2014, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 29 décembre 2014 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. Ce délai a été prolongé jusqu'au 2 mars 2015.
7. Le 18 février 2015, l'opposante a présenté une réplique dans le délai imparti.
8. Le 13 mars 2015, suite à une erreur interne de distribution de courrier, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure en croyant à tort qu'aucune réplique n'avait été présentée. Cette décision a été annulée et la procédure a repris son cours.
9. Le 16 avril 2015, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 16 juin 2015 à la défenderesse pour présenter une duplique.
10. Le 1^{er} juin 2015, la défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti.
11. Le 19 juin 2015, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
12. Les arguments des parties, dans la mesure où ils sont décisifs, seront 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. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.

La marque suisse attaquée a été déposée le 27 novembre 2013. L'enregistrement international opposant est antérieur car il a été enregistré le 23 mars 1950. 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. 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 marques suisses, le délai de carence commence à courir à l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, à la fin de la procédure d'opposition (art. 12 LPM ; Directives en matière de marques, état au 1.7.2014, [ci-après Directives], Partie 5, ch. 6.3.1., consultables sous https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/directives_marques/directives_marques.pdf).
2. En l'espèce, l'enregistrement international opposant est enregistré en Suisse depuis le 23 mars 1950. Aucune opposition n'a été introduite contre cet enregistrement (la procédure d'opposition n'existant d'ailleurs pas à cette époque). Le défaut d'usage de la marque opposante a été invoqué par la défenderesse le 20 octobre 2014. Le délai de carence était donc échu depuis longtemps à cette date.
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 20 octobre 2009 au 20 octobre 2014. 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. Seul l'usage sérieux est pris en compte. Le caractère sérieux de l'usage se détermine en se fondant sur l'intention du titulaire de la marque de satisfaire la demande du marché. Il n'est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur le produit ou sur son emballage. Il suffit que le signe soit perçu par le public comme un moyen d'identification des produits ou services. Il peut s'agir d'un usage dans des catalogues, des listes de prix, des factures, etc. L'usage doit cependant se rapporter aux produits et/ou services enregistrés. Un usage de la marque en rapport avec les produits et/ou services fait défaut si l'usage n'est en rapport qu'avec l'entreprise. L'utilisation qui a lieu uniquement à titre de raison sociale (renvoi abstrait à une entreprise) n'est pas suffisant au regard de l'art. 11 LPM. Elle ne permet pas à la marque d'exercer sa fonction, autrement dit de distinguer des produits ou services (Directives, Partie 5, ch. 6.4.4.).
5. La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits et/ou services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Si la marque n'est utilisée que pour une partie des produits enregistrés, elle n'est protégée que dans cette mesure. L'usage de la marque pour certains produits d'une classe ne permet pas de justifier son utilisation pour tous les produits tombant sous l'indication générale (*Oberbegriff*) (Directives, Partie 5, ch. 6.4.5.).
6. Une marque doit en principe être utilisée telle qu'elle est inscrite au registre, car ce n'est qu'ainsi que l'impression distinctive prend véritablement effet. L'usage d'une forme de la marque qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée est assimilé à l'usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM). De manière générale, la jurisprudence tend à apprécier plus sévèrement le retrait d'éléments distinctifs du signe que l'adjonction de composantes supplémentaires (Directives, Partie 5 ch. 6.4.6.).
7. La marque doit être utilisée en Suisse. Une exception découle de la Convention entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (Directives, Partie 5, ch. 6.4.1). Une autre exception est l'usage pour l'exportation (art. 11 al. 2 LPM ; Directives, Partie 5, ch. 6.4.1).
8. Les pièces déposées par l'opposante se répartissent comme suit :
 - factures établies pour Power Force 2010 à 2014 (annexe 1);
 - factures établies pour Bevanar 2010 à 2014 (annexe 2);

- publicité Coop pour Lutti Arlequin 2011 (annexe 3);
- publicité Bevanar pour Lutti Surprizz et Arlequin 2011 (annexe 4);
- factures, extraits de catalogue et bons de livraison émis par Valora, Webstar et Lekkerland 2011 et 2013 (annexe 5);
- facture établie pour Bevanar 2010 annexe 6);
- photo des produits Tubble Gum et Roll'Up distribués en Suisse comportant la marque LUTTI sur l'emballage (annexe 7) ;
- extrait du site suisse de vente en ligne bonbons-delices.ch (annexe 8) ;
- extrait du site suisse de vente en ligne lolipop.ch (annexe 9) ;
- extrait du site suisse de vente en ligne cooparhome.ch (annexe 10) ;
- extrait du site lutti.fr produit Menthise comportant la marque LUTTI sur l'emballage (annexe 11) ;
- extrait du site lutti.fr produit Lutti Mini comportant la marque LUTTI sur l'emballage (annexe 12) ;
- extrait du site lutti.be produit Fruitador comportant la marque LUTTI sur l'emballage (annexe 13).

9. Examen des pièces

Pour rappel, la période d'épreuve s'étend du 20 octobre 2009 au 20 octobre 2014.

Les annexes 1, 2 et 6 consistent en des factures entre le titulaire de l'enregistrement international opposant (LUTTI SAS, Bondoues, France) et, d'une part, POWER FORCE AG, Möriken, Suisse, et, d'autre part, BEVANAR, Genève, Suisse. Les montants sont exprimés en Euros. Les factures sont datées sur une période s'étendant de 2010 à 2014. Les produits visés comportent des noms tels que « TUBBLE COLOR.. », « ROLL'UP TUTTI », « TUBBLE TUTTI », « LUTT DISPLAY », « MINI KOALA », « TUBBLE CHERR », « LUTT », « SPAGHETT GUM », « ARLEQUIN SUCETTE », « MENTHISE », « FRUITADOR », « CARACHOCO », etc. Ils ne comportent pas le nom « LUTTI », à l'exception du produit « LUTTIMINT ». Le signe « LUTTI », présenté dans une écriture stylisée en italique en blanc sur un fond noir de forme ovale, figure en haut des pages des factures, en dessus du nom du titulaire de l'enregistrement international opposant. Dans les factures de livraison à POWER FORCE AG et BEVANAR, il n'y a pas d'usage du signe « LUTTI » à titre de marque mais à titre raison de commerce. Les factures sont en Euros et semblent correspondre à des livraisons pour constituer des stocks. Il n'y a pas d'élément qui montre une relation de vente sur le marché suisse entre un vendeur et un consommateur.

L'annexe 3 consiste en une publicité « COOP » représentant un paquet « ARLEQUIN Sucette ». Le paquet comporte dans sa partie supérieure un signe figuratif « Lutti ». Le document n'est pas daté en soi ; il comporte l'indication suivante : « Lutti ist der absolute Leader in Frankreich im Segment der Fruchtbonbons* » et, en dessous : « **Basis Nielsen Zeitraum vom 01.01.2011 bis 14.08.2011* ». Cette publicité COOP n'est pas pertinente. Les dates, telles que mentionnées, ne permettent pas de dater le document ni de se faire une idée sur la quantité des produits visés. Il s'agit d'un document isolé qui ne permet pas un rattachement avec d'autres documents.

L'annexe 4 est une publicité « BEVANAR SPÉCIALITÉS ALIMENTAIRES GASTRONOMIE Nouveautés 2011 ». Elle représente un paquet de bonbons « Surprizz DIABOLO » et un paquet « ARLEQUIN Sucette ». Le signe figuratif « Lutti » est présent sur les paquets. La publicité comporte la date 2011 et, en petit dans la partie inférieure, une adresse en Suisse. Cependant, ce document ne donne aucune indication sur des éléments de durée ou de quantité. Il se rapporte uniquement à des bonbons et sucettes.

L'annexe 5 consiste en des factures de Valora Schweiz AG, Webstar E.Weber & Cie AG Zürich et Lekkerland Schweiz AG à Power Force AG, Möriken qui sont examinées ci-dessous.

1) La facture Valora indique « AFo6 cent-off Monatsangebot (1.6.11 bis 31.7.11) ». Elle est d'un montant de CHF 131.65 et est accompagnée d'un extrait de catalogue où l'on peut voir un produit « Tubble Gum ». Un autre document mentionne ce produit et « 58 » (Ausstoss) pour CHF 1'252.80. Toutefois, il n'y a pas de lien entre la facture et les deux autres documents, en particulier entre la facture et les produits. Il existe une autre facture Valora d'un montant de CHF 21'600.- mais on ne peut la rattacher à aucun produit ou autre document.

2) La facture Webstar est datée du 27.04.11 et mentionne un montant de CHF 2'376.- en rapport avec « Pos Promotionsart 1 Versand Mai 2011 ». Elle est accompagnée d'un extrait de catalogue avec des images notamment de produits « Tubble Gum » et « Roll'up » et de tableaux indiquant des calculs de prix et de marge. Une date est ajoutée en surimpression « 02.05.2011 - 30.05.2011 ». Il y a encore un document supplémentaire intitulé « Aktionsabrechnung per Mai 2011 von Power » pour différents produits (par exemple « Tubble Gum Frucht » ou « Roll Up Bubble Erdbeer ») pour un montant de CHF 9'744'54. Ici aussi il n'y a pas de lien entre les documents.

3) La facture Lekkerland indique « Neulistungen Werbebeiträge Abrechnung : 01.03.2011 – 31.03.2011 36 35g St Tubble Gum Tutti Frutti » et un montant de CHF 4'000.-.

Les factures ne sont pas aptes à démontrer un usage à titre de marque de LUTTI car elles ne se rapportent pas à cette marque (la marque LUTTI n'apparaît pas). De plus, l'opposante n'a pas expliqué la nature de ces documents et leur possible mise en relation avec d'autres pièces.

L'annexe 7 consiste en des photos de produits « Tubble Gum » et « Roll'upp » qui comportent sur l'emballage un petit signe figuratif « Lutti ». Ces documents ne sont pas datés ni ne montrent un rattachement à la Suisse. De plus, le signe figuratif « Lutti » figure en petit sur les emballages après les textes d'usage, endroit réservé généralement au fabricant, et il s'agit donc plutôt d'une référence à la raison sociale du fabricant qu'à la marque elle-même.

Les annexes 8, 9 et 10 sont des extraits de sites internet suisses qui ne sont pas datés, en particulier, il n'y a pas de référence à la période d'épreuve (la date figurant sur la page est celle du jour de l'impression de la page). Ces documents n'ont pas de référence temporelle et ne montrent pas l'usage de LUTTI à titre de marque, mais font référence à des bonbons ARLEQUIN ou Menthise.

Les annexes 11,12 et 13 sont des extraits de sites internet français et ne sont pas pertinents.

10. En conclusion, l'Institut constate que les documents ne contiennent aucune information pour les « chocolats » et les « articles de confiserie ». En ce qui concerne les « bonbons », les pièces ne montrent pas un usage à titre de marque de « LUTTI » en Suisse durant la période d'épreuve. La majorité des factures se rapportent à des livraisons de bonbons (dont la marque n'est pas LUTTI) à des grossistes en Suisse par la maison Lutti en France. Les publicités suisses sont lacunaires et il n'y a aucune indication que l'opposante a acquis ou essayé d'acquérir une position commerciale sur le marché suisse par exemple par des actes de ventes, de la publicité ou un autre élément comme le volume d'affaire en suisse durant la période d'épreuve. L'opposante n'a donc pas rendu vraisemblable l'usage de la marque ou l'existence de justes motifs pour le non-usage.
11. 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).
12. L'opposition est ainsi 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 deux échanges 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 2'000.- à titre de dépens.

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 13629 contre la marque suisse n° 654 688 « DUTTI » est rejetée.
2. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
3. Il est mis à la charge de l'opposante le paiement à la défenderesse de CHF 2'000.- à titre de dépens.
4. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 9 décembre 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.