

Décision Procédures d'opposition n° 14896 et n° 14897 Dans la cause

Monster Energy Company
1 Monster Way
US-Corona, California 92879

Opposante

représentée par

BOVARD SA
Conseils en propriété intellectuelle
Optingenstrasse 16
3000 Berne 25

Marque suisse n° 548 096 :



Marque suisse n° 675 496:



contre

NBA Properties, Inc.
Olympic Tower
645 Fifth Avenue
US-New York (New York 10022)

Défenderesse

représenté par

Kirker & Cie SA, Conseils en Marques
Rue de Genève 122,
Case Postale 153
1226 Thônex

Marque suisse n° 684 521:



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° 684 521 « TORONTO RAPTORS » (fig.) a été publiée sur Swissreg le 25 février 2016. Elle est enregistrée pour les produits et services suivants:

Classe 9: *Disques audio, disques vidéo, disques laser pour ordinateurs; accessoires pour ordinateurs, notamment lecteurs flash, supports d'ordinateurs, tapis de souris, souris, boîtiers pour disques, mallettes pour ordinateurs, fourres pour ordinateurs, appuie-poignets pour claviers; habillages (skins) pour ordinateurs, notamment films plastiques pour couvrir et fournir une protection anti-rayures aux dispositifs informatiques; cartouches pour jeux vidéo; radios, haut-parleurs audio électroniques, casques et écouteurs, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphones cellulaires, notamment casques d'écoute, habillages (skins), plaques frontales et boîtiers pour téléphones cellulaires; accessoires électroniques, notamment habillages (skins), couvertures et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et dispositifs portables personnels digitaux d'assistance; couvres-plaques d'interrupteurs décoratifs, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateurs, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; chaînes et cordelettes pour tenir les lunettes, boîtiers pour lunettes et lunettes de soleil; aimants; appareils photos jetables; cartes de vœux téléchargeables fournies via Internet; tous les produits précités provenant du Canada; cartes de crédit et cartes magnétiques codées prépayées pour téléphones; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basket-ball et fournis via Internet; logiciels téléchargeables d'ordinateurs pour visualiser des bases de données d'informations, de statistiques, d'anecdotes, de sondages d'opinion et de sondages d'opinion interactifs dans le domaine du basket-ball fournis via Internet; logiciels téléchargeables de jeux d'ordinateurs; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de jeux de société téléchargeables par Internet; logiciels d'ordinateur téléchargeables pour usage comme économiseurs d'écrans, et de fonds d'écrans pour accéder et afficher des navigateurs (browsers) d'ordinateur, pour afficher des données sur Internet, pour usage dans la conception de films plastiques d'habillage pour protéger des moniteurs d'ordinateurs, pour créer des avatars pour jeux et pour manipuler à distance des curseurs d'ordinateurs sur Internet; publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines, de newsletters, de livres à colorier, de programmes de jeux fournis via Internet, tous dans le domaine du basket-ball; catalogues téléchargeables fournis via Internet présentant un ensemble de produits sur le thème du basket-ball; supports audio et vidéo enregistrés de divertissement et d'information dans le domaine du basket-ball; cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser pour ordinateurs préenregistrés; tous les produits précités se rapportant au divertissement et à l'information en relation avec le basket-ball; programmes d'ordinateurs pour visualiser des informations, des anecdotes ou des statistiques sur le basket-ball; logiciels d'ordinateurs, notamment économiseurs d'écran sur le thème du basket-ball; logiciels d'ordinateurs pour accéder à et visualiser des fonds d'écrans; logiciels de navigation (browser) pour visualiser et afficher des données sur Internet; logiciels de jeux pour ordinateurs; logiciels de jeux vidéo.*

Classe 16: *Cartes commerciales (de visite), disques en carton pour les collectionneurs de cartes commerciales, tableaux pour notes, pince-notes, dessous de verre en papier, cartes postales, napperons en papier, mouchoirs en papier, cartes de correspondance, bloc-notes, pense-bêtes, stylos à billes, crayons, crayons feutre (marqueurs), élastiques, stylos, plumes et porte-documents, supports de document pour bureaux, albums pour collages, timbres (tampons), règles à dessiner, banderoles en papier et drapeaux en papier, classeurs à anneaux, classeurs de bureau, bloc-notes à reliure en fil métallique, bloc-notes avec couverture, photographies montées ou non sur des cadres, posters, calendriers, autocollants pour voitures, couvertures de livres, marqueurs pour livres, papier d'emballage, livres de jeux pour enfants, livres à colorier pour enfants; livres de statistiques, guides et livres de référence concernant le basket-ball; fanions en papier, papeterie, dossiers, cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de vœux, cartes de Noël, cartes de vacances; carnets de chèques bancaires, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers; pincettes à billets; tous les produits précités provenant du Canada; bandes dessinées; cartes de crédit et de téléphone non magnétiques et non*

codées; publications et imprimés, notamment cartes commerciales concernant le basket-ball; autocollants, décalcomanies, timbres commémoratifs concernant le basket-ball; revues dans le domaine du basket-ball, catalogues dans le domaine du basket-ball, programmes imprimés de jeux commémoratifs et de souvenirs relatifs au basket-ball; feuilles statistiques de sujets concernant le basket-ball; lettres d'information (newsletters), brochures, pamphlets et règles de jeux dans le domaine du basket-ball.

Classe 25: Vêtements, bonneterie, chaussures, chaussures de basket-ball, baskets, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, sweatshirts, survêtements, pantalons de survêtement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, maillots de sport, maillots de rugby, sweaters, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières, vêtements d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes (hauts) d'entraînement, vestes, vestes résistant au vent, blousons, parkas, manteaux, bavoirs de bébés non en papier, bandeaux de tête, bandes élastiques pour poignets, tabliers, sous-vêtements, boxer shorts, pantalons d'intérieur, protège-oreilles, gants, mitaines, écharpes, hauts tissés et tricotés, robes en jersey, robes, robes et uniformes de supporteurs, maillots de bain, ensembles de bains, combinaisons de natation, bikinis, tankinis, caleçons de bain, slips de natation, shorts, vêtements de pluie, ensemble de plage, vêtements de plage, peignoirs de plage, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières de soleil, bonnets de natation, bonnets de bain, chapeaux fantaisies avec perruques; tous les produits précités provenant du Canada.

Classe 28: Jouets, jeux et articles de sport, notamment ballons pour basket-ball, balles de golf, ballons pour terrains de jeux, ballons de sport, ballons en caoutchouc et ballons en mousse d'entraînement, ballons en peluche pour jeux, ballons en plastique pour jeux, paniers pour basket-ball, panneaux de basket-ball, panneaux pour basket-ball miniature, pompes pour gonfler les ballons de basket-ball et valves pour ceux-ci; clubs de golf, sacs de golf, putters de golf; accessoires de golf, notamment relève-mottes, tees, marqueurs de balles, housses pour sacs de golf, housses pour têtes de clubs de golf, gants de golf, manchons pour balles de golf, tapis de putting pour le golf; boules de billard, supports de boules de billard; jeux de table électroniques de basket-ball, jeux de table de basket-ball, jeux de basket-ball sur panneaux, jeux d'adresse, jeux de groupe pour adultes et pour enfants, machines de jeux vidéo électroniques pour salons de jeux, kits de basket-ball comprenant des paniers de basket-ball et un sifflet; poupées, poupées de décoration, poupées de collection, figurines d'action et figurines d'action articulées, jouets rembourrés, peluches, jouets en peluche, puzzles, jeux de construction; décorations pour arbres de Noël et bas de Noël; véhicules-jouets sous forme de voitures, camions, trains et camionnettes avec des thèmes de basket-ball; jouets en mousse sous forme de doigts et de trophées, jeux trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, jouets pour faire du bruit, animaux jouets; jeux de plage, notamment ballons de plage, ballons gonflables, seaux pour jouer, pelles pour jouer, jouets pour le sable, jouets pour bacs à sable, jouets pour gicler l'eau; accessoires de piscines à usage récréatif, notamment flotteurs de natation, flotteurs pour piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse à usage récréatif utilisés dans les piscines, anneaux de natation à usage récréatif utilisés dans les piscines, anneaux en mousse à usage récréatif utilisés dans les piscines, planches de natation, planches de surf, palmes de natation, palmes de surf, flotteurs pour les bras et bouées pour usage récréatifs; kits de jeux de volley-ball comprenant ballon, filet, lignes de touche et sifflet, et kits de jeux de water-polo comprenant ballon, filet et sifflet; manches à air en tissu décoratif; reproductions de stades miniatures, notamment jouets en plastique représentant un stade; globes de neige; machines de jeux vidéo pour usage avec un téléviseur et avec des commandes manuelles de jeux vidéo, pour usage avec des systèmes de consoles de jeux vidéo; tous les produits précités provenant du Canada.

Classe 41: Services d'éducation et de divertissement sous forme de programmes permanents de télévision et de radio dans le domaine du basket-ball, présentant des jeux et des démonstrations de basket-ball; production et distribution de programmes de radio et de télévision concernant les matches de basket-ball, des événements et des programmes ayant un rapport avec le basket-ball; organisation et conduite de centres de formation et de camps d'entraînement, de centres et de camps pour entraîneurs, de centres et de camps pour équipes de danse et de jeux de basket-ball; services de divertissements dans le domaine de l'apparence personnelle, au moyen de mascottes costumées ou d'équipes de danse dans le cadre de jeux et de démonstrations, de centres de camps, d'événements promotionnels, et autres événements en relation avec le basket-ball, d'événements spéciaux et de parties de basket-ball; services de fan-club en tant que divertissement; services de divertissement notamment mise à disposition en ligne

par l'entremise de sites web multimédias sous forme des instants les plus marquant (highlights), de programmes de télévision, de télévision interactive, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements vidéo permanents, de séquences vidéo sélectionnées, de séquences vidéo interactives sélectionnées, de programmes de radio, d'extraits radio sélectionnés et d'enregistrements audio, tous dans le domaine du basket-ball; mise à disposition d'informations sous forme de statistiques et d'informations en relation avec le basket-ball; mise à disposition en ligne de jeux non-téléchargeables, notamment de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcades, de jeux de groupe pour adultes et pour enfants, de jeux de table, de puzzles et de jeux de société; services de publication électronique en ligne sur Internet de magazines, de guides, de bulletins d'information (newsletters), de livres à colorier et de règles de jeux de tiers, tous dans le domaine du basket-ball; mise à disposition d'informations dans le domaine du basket-ball, fournies en ligne depuis une base de données informatique ou Internet.

2. Par requête du 24 mai 2016, l'opposante a formé une opposition totale contre cette marque.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 548 096 (fig.) (procédure n° 14896) ainsi que sur la marque suisse n° 675 496 (fig.) (procédure 14897) enregistrées pour les produits suivants :

Marque opposante 1

Classe 32: *Alkoholfreie Getränke.*

Marque opposante 2:

Classe 29 : *Boissons à base de produits laitiers; boissons frappées énergétiques à base de produits laitiers.*

Classe 30 : *Thé et boissons à base de thé prêts à consommer; thé aromatisé et prêt à consommer, boissons aromatisées à base de thé et prêtes à consommer; café et boissons à base de café prêts à consommer; café aromatisé et boissons à base de café aromatisé et prêts à consommer; boissons à base de chocolat prêtes à consommer; boissons frappées énergétiques à base de café; boissons frappées énergétiques à base de chocolat.*

4. Le 30 mai 2016, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la défenderesse jusqu'au 2 août 2016 pour présenter une réponse à l'opposition.
5. Le 28 juillet 2016, la défenderesse a présenté une réponse pour chacune des procédures.
6. Le 29 juillet 2016, l'Institut a émis une décision de clôture des procédures.
7. 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 16 décembre 2014. La marque suisse opposante n° 548 096 (fig.) a été déposée le 29 mai 2006 et la marque suisse opposante n° 675 496 (fig.) a été déposée le 1^{er} décembre 2014 avec une revendication de priorité US-Etats-Unis d'Amérique au 4 juin 2014. Les marques opposantes sont donc antérieures. 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 et des services

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. Sont déterminants uniquement les produits et les services figurant dans la liste de la marque antérieure et non pas les produits et services actuellement identifiés par la marque (Directives, Partie 5, ch. 7.1 et ss).
2. La pratique a développé un certain nombre d'indices de l'existence ou non de la similarité (Directives, Partie 5, ch 7.1.1 et ss). Il faut garder à l'esprit qu'une marque n'est protégée que pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée (principe de spécialité ; TF, sic ! 2010, 353, consid. 5.6.3 – *Coolwater / cool water*). La marque de « haute renommée » (art. 15 LPM) constitue une exception au principe de spécialité. On ne peut s'en prévaloir en procédure d'opposition, où le pouvoir de cognition est limité à l'art. 3 LPM.
3. L'opposition vise les produits et services suivants de la marque attaquée :

Classe 9: Disques audio, disques vidéo, disques laser pour ordinateurs; accessoires pour ordinateurs, notamment lecteurs flash, supports d'ordinateurs, tapis de souris, souris, boîtiers pour disques, mallettes pour ordinateurs, fourres pour ordinateurs, appuie-poignets pour claviers; habillages (skins) pour ordinateurs, notamment films plastiques pour couvrir et fournir une protection anti-rayures aux dispositifs informatiques; cartouches pour jeux vidéo; radios, haut-parleurs audio électroniques, casques et écouteurs, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphones cellulaires, notamment casques d'écoute, habillages (skins), plaques frontales et boîtiers pour téléphones cellulaires; accessoires électroniques, notamment habillages (skins), couvertures et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et dispositifs portables personnels digitaux d'assistance; couvres-plaques d'interrupteurs décoratifs, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateurs, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; chaînes et cordelettes pour tenir les lunettes, boîtiers pour lunettes et lunettes de soleil; aimants; appareils photos jetables; cartes de vœux téléchargeables fournies via Internet; tous les produits précités provenant du Canada; cartes de crédit et cartes magnétiques codées prépayées pour téléphones; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basket-ball et fournis via Internet; logiciels téléchargeables d'ordinateurs pour visualiser des bases de données d'informations, de statistiques, d'anecdotes, de sondages d'opinion et de sondages d'opinion interactifs dans le domaine du basket-ball fournis via Internet; logiciels téléchargeables de jeux d'ordinateurs; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de jeux de société téléchargeables par Internet; logiciels d'ordinateur téléchargeables pour usage comme économiseurs d'écrans, et de fonds d'écrans pour accéder et afficher des navigateurs (browsers) d'ordinateur, pour afficher des données sur Internet, pour usage dans la conception de films plastiques d'habillage pour protéger des moniteurs d'ordinateurs, pour créer des avatars pour jeux et pour manipuler à distance des curseurs d'ordinateurs sur Internet; publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines, de newsletters, de livres à colorier, de programmes de jeux fournis via Internet, tous dans le domaine du basket-ball; catalogues téléchargeables fournis via Internet présentant un ensemble de produits sur le thème du basket-ball; supports audio et vidéo enregistrés de divertissement et d'information dans le domaine du basket-ball; cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser pour ordinateurs préenregistrés; tous les produits précités se rapportant au divertissement et à l'information en relation avec le basket-ball; programmes d'ordinateurs pour visualiser des informations, des anecdotes ou des statistiques sur le basket-ball; logiciels d'ordinateurs, notamment économiseurs d'écran sur le thème du basket-ball; logiciels d'ordinateurs pour accéder à et visualiser des fonds d'écrans; logiciels de navigation(browser) pour visualiser et afficher des données sur Internet; logiciels de jeux pour ordinateurs;

logiciels de jeux vidéo.

Classe 16: Cartes commerciales (de visite), disques en carton pour les collectionneurs de cartes commerciales, tableaux pour notes, pince-notes, dessous de verre en papier, cartes postales, napperons en papier, mouchoirs en papier, cartes de correspondance, bloc-notes, pense-bêtes, stylos à billes, crayons, crayons feutre (marqueurs), élastiques, stylos, plumes et porte-documents, supports de document pour bureaux, albums pour collages, timbres (tampons), règles à dessiner, banderoles en papier et drapeaux en papier, classeurs à anneaux, classeurs de bureau, bloc-notes à reliure en fil métallique, bloc-notes avec couverture, photographies montées ou non sur des cadres, posters, calendriers, autocollants pour voitures, couvertures de livres, marqueurs pour livres, papier d'emballage, livres de jeux pour enfants, livres à colorier pour enfants; livres de statistiques, guides et livres de référence concernant le basket-ball; fanions en papier, papeterie, dossiers, cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de vœux, cartes de Noël, cartes de vacances; carnets de chèques bancaires, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers; pincettes à billets; tous les produits précités provenant du Canada; bandes dessinées; cartes de crédit et de téléphone non magnétiques et non codées; publications et imprimés, notamment cartes commerciales concernant le basket-ball; autocollants, décalcomanies, timbres commémoratifs concernant le basket-ball; revues dans le domaine du basket-ball, catalogues dans le domaine du basket-ball, programmes imprimés de jeux commémoratifs et de souvenirs relatifs au basket-ball; feuilles statistiques de sujets concernant le basket-ball; lettres d'information (newsletters), brochures, pamphlets et règles de jeux dans le domaine du basket-ball.

Classe 25: Vêtements, bonneterie, chaussures, chaussures de basket-ball, baskets, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, sweatshirts, survêtements, pantalons de survêtement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, maillots de sport, maillots de rugby, sweaters, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières, vêtements d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes (hauts) d'entraînement, vestes, vestes résistant au vent, blousons, parkas, manteaux, bavoirs de bébés non en papier, bandeaux de tête, bandes élastiques pour poignets, tabliers, sous-vêtements, boxer shorts, pantalons d'intérieur, protège-oreilles, gants, mitaines, écharpes, hauts tissés et tricotés, robes en jersey, robes, robes et uniformes de supporters, maillots de bain, ensembles de bains, combinaisons de natation, bikinis, tankinis, caleçons de bain, slippers de natation, shorts, vêtements de pluie, ensemble de plage, vêtements de plage, peignoirs de plage, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières de soleil, bonnets de natation, bonnets de bain, chapeaux fantaisies avec perruques; tous les produits précités provenant du Canada.

Classe 28: Jouets, jeux et articles de sport, notamment ballons pour basket-ball, balles de golf, ballons pour terrains de jeux, ballons de sport, ballons en caoutchouc et ballons en mousse d'entraînement, ballons en peluche pour jeux, ballons en plastique pour jeux, paniers pour basket-ball, panneaux de basket-ball, panneaux pour basket-ball miniature, pompes pour gonfler les ballons de basket-ball et valves pour ceux-ci; clubs de golf, sacs de golf, putters de golf; accessoires de golf, notamment relève-mottes, tees, marqueurs de balles, housses pour sacs de golf, housses pour têtes de clubs de golf, gants de golf, manchons pour balles de golf, tapis de putting pour le golf; boules de billard, supports de boules de billard; jeux de table électroniques de basket-ball, jeux de table de basket-ball, jeux de basket-ball sur panneaux, jeux d'adresse, jeux de groupe pour adultes et pour enfants, machines de jeux vidéo électroniques pour salons de jeux, kits de basket-ball comprenant des paniers de basket-ball et un sifflet; poupées, poupées de décoration, poupées de collection, figurines d'action et figurines d'action articulées, jouets rembourrés, peluches, jouets en peluche, puzzles, jeux de construction; décorations pour arbres de Noël et bas de Noël; véhicules-jouets sous forme de voitures, camions, trains et camionnettes avec des thèmes de basket-ball; jouets en mousse sous forme de doigts et de trophées, jeux trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, jouets pour faire du bruit, animaux jouets; jeux de plage, notamment ballons de plage, ballons gonflables, seaux pour jouer, pelles pour jouer, jouets pour le sable, jouets pour bacs à sable, jouets pour gicler l'eau; accessoires de piscines à usage récréatif, notamment flotteurs de natation, flotteurs pour piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse à usage récréatif utilisés dans les piscines, anneaux de natation à usage récréatif utilisés dans les piscines, anneaux en mousse à usage récréatif utilisés dans les piscines, planches de natation, planches de surf, palmes de natation, palmes de surf, flotteurs pour les bras et bouées pour usage récréatifs; kits de jeux de volley-ball comprenant ballon, filet, lignes de touche et sifflet, et kits de jeux de water-polo comprenant ballon, filet et sifflet; manches à air en tissu décoratif; reproductions de stades miniatures, notamment jouets en plastique représentant un stade; globes de neige; machines de jeux vidéo pour usage avec un téléviseur

et avec des commandes manuelles de jeux vidéo, pour usage avec des systèmes de consoles de jeux vidéo; tous les produits précités provenant du Canada.

Classe 41: Services d'éducation et de divertissement sous forme de programmes permanents de télévision et de radio dans le domaine du basket-ball, présentant des jeux et des démonstrations de basket-ball; production et distribution de programmes de radio et de télévision concernant les matches de basket-ball, des événements et des programmes ayant un rapport avec le basket-ball; organisation et conduite de centres de formation et de camps d'entraînement, de centres et de camps pour entraîneurs, de centres et de camps pour équipes de danse et de jeux de basket-ball; services de divertissements dans le domaine de l'apparence personnelle, au moyen de mascottes costumées ou d'équipes de danse dans le cadre de jeux et de démonstrations, de centres de camps, d'événements promotionnels, et autres événements en relation avec le basket-ball, d'événements spéciaux et de parties de basket-ball; services de fan-club en tant que divertissement; services de divertissement notamment mise à disposition en ligne par l'entremise de sites web multimédias sous forme des instants les plus marquants (highlights), de programmes de télévision, de télévision interactive, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements vidéo permanents, de séquences vidéo sélectionnées, de séquences vidéo interactives sélectionnées, de programmes de radio, d'extraits radio sélectionnés et d'enregistrements audio, tous dans le domaine du basket-ball; mise à disposition d'informations sous forme de statistiques et d'informations en relation avec le basket-ball; mise à disposition en ligne de jeux non-téléchargeables, notamment de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcades, de jeux de groupe pour adultes et pour enfants, de jeux de table, de puzzles et de jeux de société; services de publication électronique en ligne sur Internet de magazines, de guides, de bulletins d'information (newsletters), de livres à colorier et de règles de jeux de tiers, tous dans le domaine du basket-ball; mise à disposition d'informations dans le domaine du basket-ball, fournies en ligne depuis une base de données informatique ou Internet.

Les marques opposantes bénéficient de la protection pour les produits suivants :

Marque opposante 1

Classe 32: Alkoholfreie Getränke.

Marque opposante 2:

Classe 29 : Boissons à base de produits laitiers; boissons frappées énergétiques à base de produits laitiers.

Classe 30 : Thé et boissons à base de thé prêts à consommer; thé aromatisé et prêt à consommer, boissons aromatisées à base de thé et prêtes à consommer; café et boissons à base de café prêts à consommer; café aromatisé et boissons à base de café aromatisé et prêts à consommer; boissons à base de chocolat prêtes à consommer; boissons frappées énergétiques à base de café; boissons frappées énergétiques à base de chocolat.

4. Les produits et services contestés des classes 9, 16, 25, 28 et 41 n'ont aucun point de contact avec les produits de la marque opposante des classes 29, 30 et 32. La nature, le but et la méthode d'utilisation des produits et services contestés sont différents de ceux des produits des marques opposantes. Les produits et services en comparaison ne sont pas en compétition ni ne présentent de caractère de complémentarité. Ils ne s'acquièrent pas sur les mêmes lieux de vente ni ne suivent les mêmes voies de diffusion ou de distribution. Ces produits et services sont donc différents.
5. Au vu de ce qui précède, l'institut conclut à l'absence de similarité entre les produits des marques opposantes et les produits et services de la marque contestée.

C. 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. L'examen des produits et des services a montré que ceux-ci n'étaient pas similaires. S'il ressort de cet examen que les produits et services ne sont pas similaires, le risque de confusion doit être exclu et la similarité des signes ne doit plus être examinée (Directives, Partie 5, ch. 7.5 ; TAF, B-644/211, cons. 4 – *Dole (fig.) / Dole (fig.)*).
3. Au vu de qui précède, il convient de conclure à l'absence de risque de confusion. 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.).

Les procédures ont nécessité un échange d'écriture. Les oppositions sont rejetées et la défenderesse a présenté une réponse pour chaque procédure. Il conviendrait donc de lui attribuer une indemnité de CHF 2'000.- (2 x CHF 1'000.-). Toutefois, dans le cas d'espèce, il y a lieu de prendre en compte que les oppositions sont dirigées contre la même marque et ont la même problématique ; de plus, les prises de position de la défenderesse sont quasiment identiques. Pour ces raisons, il est juste de réduire l'indemnité allouée à la défenderesse à CHF 1'500.-.

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. Les oppositions n° 14896 et n° 14897 contre la marque suisse n° 684 521 « TORONTO RAPTORS » (fig.) sont rejetées.
2. Les taxes d'opposition de CHF 800.- chacune (CHF 1'600.- au total) restent acquises à l'Institut.
3. Il est mis à la charge de l'opposante le paiement à la défenderesse de CHF 1'500.- à titre de dépens.
4. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 31 octobre 2016
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.