

Décision Procédure d'opposition n° 15228 dans la cause

Interprofession du Gruyère,
1663 Gruyère-Pringy

Opposante

représentée par Me. Jean-Pierre Huguenin-Dezot, Cabinet BHS, Passage Max.-Meuron 1, 2000 Neuchâtel

Marque suisse n° 488 887



contre

Stéphanie Kolly
CP 25
1663 Gruyères

Défenderesse

représentée par BUGNION S.A., Route de Florissant 10, 1206 Genève

Marque suisse n° 692 658



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 de l'Ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, 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° 692 658 « Coeur de la Gruyère » (fig.) a été publiée le 13 septembre 2016 dans Swissreg. Elle est notamment enregistrée pour les produits suivants :
Classe 29 : lait et produits laitiers; tous les produits précités provenant de la Gruyère
2. Par requête du 9 décembre 2016, l'opposante a formé opposition partielle contre cette marque à l'encontre des produits précités de la classe 29 (cf. point 1 ci-dessus). L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 488 887 « LE GRUYÈRE SWITZERLAND » (fig.), protégée pour les produits suivants :
Classe 29 : Käse mit der geschützten Ursprungsbezeichnung "Gruyère"
3. Le 21 décembre 2016, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la défenderesse jusqu'au 21 février 2017 pour présenter une réponse.
4. Par courrier du 2 février 2017, soit dans le délai imparti, la défenderesse a présenté sa réponse.
5. Le 6 février 2017, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
6. 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 6 juin 2016, alors que la marque suisse sur laquelle se fonde l'opposition a été déposée le 15 juillet 1999. 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 Directives en matière de marques, état au 01.01.2017 [ci-après Directives], sous https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/directives_marques/Directives_Marques_0101_2017.pdf, Partie 6, ch. 6.1 et ss).
2. L'opposition vise les produits suivants de la marque attaquée :
Classe 29 : lait et produits laitiers; tous les produits précités provenant de la Gruyère
La marque opposante bénéficie de la protection pour les produits suivants :
Classe 29 : Käse mit der geschützten Ursprungsbezeichnung "Gruyère"

3. Pour ce qui concerne les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine protégée "Gruyère" (« Käse mit der geschützten Ursprungsbezeichnung "Gruyère" ») contenu dans la formulation des produits « lait et produits laitiers » revendiqués par la marque défenderesse, on peut reconnaître l'identité avec les produits de l'opposante.
4. Pour le reste, à savoir pour tous les produits laitiers provenant de la Gruyère à l'exclusion des produits fromages bénéficiant de l'appellation d'origine protégée "Gruyère", on peut constater une forte similarité avec les produits de l'opposante. En effet, leur nature est proche, leur but et leur utilisation sont identiques, ces produits se trouvent sur les mêmes lieux de vente, suivent les mêmes canaux de distribution et s'adressent aux mêmes destinataires.
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 6, ch. 6.3).
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, Parties 6, ch. 6.3.3).
3. En l'occurrence, les deux signes en litige sont des marques combinées. La marque opposante se compose d'une partie verbale « LE GRUYÈRE SWITZERLAND SUISSE SVIZZERA SWITZERLAND SCHWEIZ », ainsi que d'un élément figuratif constitué d'une forme carrée (sur la gauche de la partie verbale) dont les bords se composent de mots, à savoir de l'indication « suisse » dans quatre langues. Au milieu de cet élément figuratif, il y a l'image d'un joueur de cor des Alpes posé sur une meule de fromage. Les éléments « LE GRUYÈRE » (dans une police de caractères courante, tout comme les autres éléments verbaux du signe) sont soulignés par un gros trait noir dans lequel apparaît le mot « SWITZERLAND ». La marque contestée se compose quant à elle d'une partie verbale « Coeur de la Gruyère » (dans une police de caractères plutôt courante) et d'une partie figurative qui consiste principalement en la représentation d'un cœur stylisé (avec une partie droit plus épaisse) se trouvant à gauche de la partie verbale, ainsi que d'une cigogne ou d'une grue stylisée qui surmonte la lettre « o » de l'élément « Coeur ». Le signe attaqué revendique en outre la couleur rouge.
4. Sur le plan visuel et phonétique les signes concordent sur l'élément « Gruyère ». Ils se démarquent principalement par la présence d'éléments graphiques particuliers et d'autres éléments verbaux. Toutefois, ces éléments additionnels ne sont pas en mesure d'occulter la présence de l'élément « Gruyère » commun aux deux marques et restant clairement perceptible visuellement et auditivement.
5. Sur le plan sémantique, on remarque que le terme « Gruyère » est un nom géographique qui désigne notamment un district, une commune et une ville en Suisse (cf. notamment https://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_la_Gruy%C3%A8re, consulté en date du 4 mai 2017). Ce terme peut aussi se référer à une sorte de fromage (cf. notamment https://fr.wikipedia.org/wiki/Gruy%C3%A8re_suisse, consulté en date du 4 mai 2017). Quoi qu'il en soit, il faut noter que les marques concordent sur le terme « GRUYÈRE » et que la reprise d'éléments essentiels pour l'impression d'ensemble engendre une similarité des signes et est de nature à fonder un risque de confusion (cf. par exemple TAF B-8468/2010, consid. 6.2 – TORRES /TORRE SARACENA ; TAF B-4151/2009, consid. 8.3 – GOLAY / Golay Spierer [fig.]).
6. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de fortes similitudes entre les signes et de

déterminer ci-après si les 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 6, ch. 6.4.1).
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 6, ch. 6.5). 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 6, ch. 6.6). En l'occurrence, les produits visés de la classe 29 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 plutôt faible.
4. L'opposante considère que l'enregistrement attaqué « (...) *requis de par la classification, trop imprécise, ne respecte par l'article 28 LPM* » (acte d'opposition du 9 décembre 2016). Or, dans le cadre de la procédure d'opposition il n'est pas possible d'invoquer des arguments liés à la procédure d'enregistrement et aux motifs absolus. L'opposition ne peut se fonder que sur des motifs relatifs d'exclusion au sens de l'art. 3 al. 1 LPM. Cela n'exclut pas, lors de l'examen du risque de confusion, de déterminer en premier lieu le contenu distinctif et ainsi le champ de protection d'une marque.
5. 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 6, ch. 6.7). 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 6, ch. 6.7).
6. Le mot « GRUYÈRE » est un nom géographique et une appellation d'origine protégée (AOP) désignant un fromage authentique. « Gruyère » est en effet enregistré au registre des appellations d'origine protégées (AOP) qui sert à protéger les noms géographiques ou traditionnels désignant des produits agricoles dont l'identité et les principales caractéristiques sont déterminées par leur origine. Lorsqu'un nom est protégé, son utilisation est réservée aux producteurs de l'aire géographique définie, pour autant qu'ils respectent un cahier des charges précis.
7. En relation avec les produits laitiers, « GRUYÈRE » sera certainement compris par les consommateurs comme un renvoi au nom géographique et cet élément constitue dès lors une indication de provenance. Au surplus, on remarque qu'en relation avec des produits tels que les « fromages », « Käse » l'élément « GRUYÈRE » sera perçu comme un renvoi à la sorte de tels produits. Il est donc à reconnaître que cet élément appartient au domaine public en relation avec tous les produits contestés. En relation avec les produits « fromage », « Käse », le mot « Gruyère » doit de plus rester à la libre disposition des producteurs remplissant les conditions fixées par l'appellation protégée (cf. TAF B-7489/2006 du 10 décembre 2008 qui opposait la marque de l'opposante à la marque suisse n° 506 926 GRUYERE CUISINE mild doux dolce Production en France [fig.]).
8. Le champ de protection de la marque opposante étant limité par la sphère du domaine public, le signe

opposant ne peut pas éteindre son champ de protection à l'élément « Gruyère » compris dans le signe attaqué. Dans une telle situation, la seule concordance sur cet élément n'est pas en principe en mesure de fonder un risque de confusion et les divergences visuelles, auditives et graphiques entre les signes, permettent en l'espèce de les différencier et suffisent à écarter tout risque de confusion entre les signes.

9. Dès lors, vu l'appartenance de l'élément « GRUYÈRE » au domaine public et étant donné que cet élément se trouve être l'unique composante commune fondant une similitude des marques en litige, on constate que les divergences visuelles, auditives et graphiques suffisent à écarter tout risque de confusion entre les marques en litige et ce malgré le degré d'attention moindre et l'identité, respectivement la forte similarité des produits en cause.
10. L'opposition est donc 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 1'200.- par échange d'écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).

La procédure a nécessité un seul échange d'écritures. Dès lors que l'opposition est rejetée dans sa totalité, il convient d'attribuer à la défenderesse une somme de CHF 1'200.- à titre de dépens.

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 15228 contre la marque suisse n° 692 658 « Coeur de la Gruyère » 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 1'200.00 à titre de dépens.
4. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 8 mai 2017

Division des marques

Sandra Tomic, av.
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.