

Décision Procédure d'opposition n° 15302 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° 670 408 : « **MONSTER ENERGY ZERO ULTRA** »

contre

Viacom International Inc.
1515 Broadway
US-New York, NY 10036

Défenderesse

représentée par

E. Blum & Co. AG
Patent- und Markenanwälte VSP
Vorderberg 11
8044 Zürich

Marque suisse n° 694 533 :



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° 694 533 « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » (fig.) a été publiée le 28 octobre 2016 dans Swissreg. Elle est enregistrée notamment pour les produits suivants:

Classe 30 : Brot, Brotstangen, Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke), Zuckerwaren für Kuchendekorationen, Backmischungen, Kuchen, auf Kuchenteig oder Schokolade basierende Füllungen für Torten und Kuchen, Zuckerwaren, mit Zucker überzogener Puffmais, karamellisierter Puffmais, Karamel, Snacks auf Getreidebasis, Puffmais-Knabbergebäck mit Käsegeschmack, Schokoladechips, Maischips, auf Mehl basierende Chips, Schokolade, Konfekt, nämlich mit Schokolade überzogene Nüsse, Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Schokoladegarnierungen, Kakaomischungen, Waffeltüten (Cornets) für Speiseeis, Kekse, Mais-Locken (Knabbergebäck), Kracker mit Käse, Kracker, Speise-Imbiss-Riegel auf Getreidebasis, Zuckerguss, Fruchtkuchen, Fruchtgummis, nämlich aromatisierte und gesüsste Gelatinemischungen, Müsli-Riegel, heiße Schokolade, Puffmais, Brezel, Pudding, Waffeln; Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, gefrorenes Konfekt, Joghurteis, gefrorener Pudding.

2. Par requête du 30 janvier 2017, l'opposante a formé opposition partielle contre cette marque, soit à l'encontre des produits précités de la classe 30. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 670 408 « MONSTER ENERGY ZERO ULTRA », protégée en Suisse pour les produits suivants:

Classe 5 : Compléments nutritionnels sous forme liquide.

Classe 30 : Thé, thé glacé et boissons à base de thé prêts à consommer; thé, thé glacé et boissons à base de thé aromatisés et prêts à consommer.

Classe 32 : Boissons non alcooliques.

3. Le 6 février 2017, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 6 avril 2017 à la défenderesse pour présenter une réponse.
4. Le 4 avril 2017, soit dans le délai imparti, la défenderesse a présenté une réponse.
5. Le 12 avril 2017, 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 18 juillet 2016, alors que la marque suisse sur laquelle est basée l'opposition a été déposée le 15 décembre 2014. 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 30 : Brot, Brotstangen, Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke), Zuckerwaren für Kuchendekorationen, Backmischungen, Kuchen, auf Kuchenteig oder Schokolade basierende Füllungen für Torten und Kuchen, Zuckerwaren, mit Zucker überzogener Puffmais, karamellisierter Puffmais, Karamel, Snacks auf Getreidebasis, Puffmais-Knabbergebäck mit Käsegeschmack, Schokoladenchips, Maischips, auf Mehl basierende Chips, Schokolade, Konfekt, nämlich mit Schokolade überzogene Nüsse, Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Schokoladegarnierungen, Kakaomischungen, Waffeltüten (Cornets) für Speiseeis, Kekse, Mais-Locken (Knabbergebäck), Kracker mit Käse, Kracker, Speise-Imbiss-Riegel auf Getreidebasis, Zuckerguss, Fruchtkuchen, Fruchtgummis, nämlich aromatisierte und gesüsste Gelatinemischungen, Müsli-Riegel, heisse Schokolade, Puffmais, Brezel, Pudding, Waffeln; Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, gefrorenes Konfekt, Joghurteis, gefrorener Pudding.

La marque opposante bénéficie de la protection pour les produits suivants :

Classe 5 : Compléments nutritionnels sous forme liquide.

Classe 30 : Thé, thé glacé et boissons à base de thé prêts à consommer; thé, thé glacé et boissons à base de thé aromatisés et prêts à consommer.

Classe 32 : Boissons non alcooliques.

3. Les produits contestés de la classe 30 « *Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Kakaomischungen, heisse Schokolade, Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, Joghurteis* » sont des produits qui ont des points de contact notamment avec les différents thés et boissons à base de thé de la marque opposante en classe 30. En effet, les produits contestés sont différents composants pour des boissons, des boissons ou des glaces. Il s'agit dans les deux cas de boissons ou de produits proches comme des glaces ou encore des préparations pour faire des boissons et leur but est identique, à savoir rafraîchir, se désaltérer. Les produits contestés sont des biens en rapport avec le chocolat (boisson) tels que de la poudre de chocolat, du sirop au chocolat, des mélanges de cacao, mais également de la glace comestible sous différentes formes. Les produits opposants sont des thés (thé instantané, thé glacé, thé aromatisé instantané) mais aussi des boissons à base de thé. La nature de ces produits et leur méthode d'utilisation sont proches. Ils peuvent être en compétition (substituables). Ils visent les mêmes destinataires et peuvent se trouver sur les mêmes lieux de vente. Ces produits sont donc similaires.

Les produits contestés de la classe 30 « *Brot, Brotstangen, Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke), Zuckerwaren für Kuchendekorationen, Backmischungen, Kuchen, auf Kuchenteig oder Schokolade basierende Füllungen für Torten und Kuchen, Zuckerwaren, mit Zucker überzogener Puffmais, karamellisierter Puffmais, Karamel, Snacks auf Getreidebasis, Puffmais-Knabbergebäck mit Käsegeschmack, Schokoladenchips, Maischips, auf Mehl basierende Chips, Schokolade, Konfekt, nämlich mit Schokolade überzogene Nüsse, Schokoladegarnierungen, Waffeltüten (Cornets) für Speiseeis, Kekse, Mais-Locken (Knabbergebäck), Kracker mit Käse, Kracker, Speise-Imbiss-Riegel auf Getreidebasis, Zuckerguss, Fruchtkuchen, Fruchtgummis, nämlich aromatisierte und gesüsste Gelatinemischungen, Müsli-Riegel, Puffmais, Brezel, Pudding, Waffeln; gefrorenes Konfekt, gefrorener Pudding* » sont divers produits alimentaires mais dont le lien avec les produits de la marque opposante en classe 30, soit le thé ou les boissons à base de thé, n'est pas assez étroit pour reconnaître une similarité entre eux. En effet, ces

produits ont une nature, un but et une utilisation différents des produits opposants. Ils ne sont pas en compétition. S'ils peuvent viser les mêmes destinataires, ils ne s'acquièrent généralement pas sur le même lieu de vente ou au même rayon de vente dans le cas d'une grande surface. Ces produits n'ont pas de pont de contact non plus avec les autres produits de la marque opposante en classes 5 et 32. Ces produits sont donc différents.

4. Les produits sont en partie similaires et en partie différents. Il convient ensuite de passer à l'examen des 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. Il s'agit dans le cas d'espèce de comparer une marque verbale à une marque combinée. L'impression d'ensemble d'une marque verbale 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 6, ch. 6.3.1). Pour une marque combinée, 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 prépondérant. 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, Partie 6, ch. 6.3.3).
3. En l'espèce, la marque opposante est constituée des éléments verbaux « MONSTER ENERGY ZERO ULTRA ». La marque contestée est composée des éléments verbaux « nickelodeon », « BLAZE » et « AND THE MONSTER MACHINES » ; le premier élément verbal est représenté dans la partie supérieure du signe en petits caractères ; le deuxième élément est représenté dans la partie centrale du signe et en grande dimension ; le troisième élément est représenté en trait de soulignement du deuxième élément et en plus petits caractères ; les éléments verbaux sont bien visibles bien qu'ils soient représentés dans des tailles et écritures différentes ; dans le troisième élément verbal, les lettres des mots « MONSTER MACHINES » sont plus grandes que les lettres des mots antérieurs « AND THE ». Un élément graphique représentant une sorte de flamme stylisée figure en arrière-plan et s'étend quasiment à l'ensemble de la surface de la marque.
4. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où tous les deux contiennent le mot « MONSTER ». Ce mot est bien visible dans les deux marques, toutefois, dans le signe opposant, il s'agit d'un élément purement verbal présenté dans une écriture standard alors que dans le signe attaqué il est présenté dans une écriture légèrement stylisée. Les signes diffèrent par la présence des mots « ENERGY ZERO ULTRA » dans la marque opposante et par la présence des éléments verbaux « nickelodeon », « BLAZE » et « AND THE .. MACHINES » et aussi par la présence d'éléments figuratifs ainsi que d'écritures stylisées dans le signe contesté.
5. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « m o n s t e r » contenues dans les deux signes et diffèrent dans la mesure du son des lettres « e n e r g y z e r o u l t r a » de la marque opposante et du son des lettres « n i c k e l o d e o n b l a z e a n d t h e m a c h i n e s » de la marque contestée.
6. Sur le plan conceptuel, le contenu sémantique de la marque opposante est dans son ensemble indéterminé ; il convient toutefois de relever qu'elle contient le mot bien identifiable « monster » signifiant « monstre » ainsi que les mots « energy », « zero » et « ultra » qui, pris individuellement, ont une signification facilement compréhensible. Le sens du signe contesté est indéterminé dans son ensemble ;

toutefois, il convient d'examiner chacun des trois groupes verbaux identifiés plus haut ; « nickelodeon » a une signification indéterminée dans son ensemble (bien que le terme « nickel » désignant un métal puisse être identifié) ; « blaze » signifie en anglais « flambée », « incendie », « lueur de flamme », « éclat », « splendeur », « explosion » ; cette signification est renforcée par l'image de la flamme en arrière-plan ; le groupe verbal « and the monster machines » peut être compris comme signifiant « et les monstres machines » ou « et les machine monstres ». Ainsi, les signes sont similaires conceptuellement dans la mesure où tous les deux contiennent le mot « monstre » (« monster »).

7. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les signes sont similaires dans une certaine mesure et de déterminer ensuite 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 signes sont similaires dans une certaine mesure et les produits pertinents sont similaires ; il n'y a donc pas d'effet interactif.
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). Les produits visés de la classe 30 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 moindre.
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 6, ch. 6.7). La marque opposante n'a pas de signification descriptive dans son ensemble en relation avec les produits en cause de la classe 30 et dispose donc d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
5. Les produits contestés sont en partie similaires. Les signes sont similaires dans la mesure de « MONSTER ». Le champ de protection de la marque opposante est normal. Le degré d'attention du consommateur est plutôt faible. La marque opposante n'a pas d'élément visuellement accrocheur ou plus distinctif. La marque contestée a un élément visuellement accrocheur (dominant) qui est constitué de la représentation figurative de flamme et du mot « BLAZE » (flamme) placés au centre du signe et occupant une grande partie de la surface du signe ; elle n'a pas d'élément plus distinctif qu'un autre dans la mesure où chacun des trois éléments verbaux identifiés dans la comparaison des signes n'a pas de sens en rapport avec les produits pertinents. Certes, dans le signe opposant, « MONSTER » est un terme bien visible placé en première position devant d'autres éléments verbaux alors que ce terme cohabite avec un ensemble d'autres éléments verbaux et non-verbaux dans le signe contesté ; mais le mot reste bien perceptible et n'est pas occulté par la présence de ces autres éléments. « MONSTER » n'a pas non plus une signification qui se différencie d'un signe à l'autre et qui pourrait évoquer deux choses différentes. Le signe contesté est un signe complexe composé de plusieurs éléments indépendants. A côté de « nickelodeon », « BLAZE » et des autres éléments verbaux et figuratifs, « MONSTER » peut facilement être reconnu comme un élément indépendant. Il s'agit d'un nom ou d'un adjectif (« monstre ») qui n'est pas qualitatif ou descriptif en rapport avec les produits en question ; il n'est pas non plus si usuel que sa force distinctive se soit diluée. Il dispose ainsi d'une force distinctive normale, apte à fonder un risque de confusion. En effet, la reprise d'un élément essentiel d'une marque est généralement de nature à fonder un risque de confusion. Il est possible aussi que le consommateur, en percevant les différences existant entre les signes, pense à une variante de la

marque de base ou à une série de marque (risque de confusion indirect). Par conséquent, en présence de produits similaires, il existe un risque de confusion et l'opposition est partiellement bien fondée.

6. Elle est admise pour les produits similaires, à savoir : « *Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Kakaomischungen, heisse Schokolade, Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, Joghurteis* » (classe 30).
7. Elle est rejetée pour les produits différents, à savoir : « *Brot, Brotstangen, Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke), Zuckerwaren für Kuchendekorationen, Backmischungen, Kuchen, auf Kuchenteig oder Schokolade basierende Füllungen für Torten und Kuchen, Zuckerwaren, mit Zucker überzogener Puffmais, karamellisierter Puffmais, Karamel, Snacks auf Getreidebasis, Puffmais-Knabbergebäck mit Käsegeschmack, Schokoladenchips, Maischips, auf Mehl basierende Chips, Schokolade, Konfekt, nämlich mit Schokolade überzogene Nüsse, Schokoladegarnierungen, Waffeltüten (Cornets) für Speiseeis, Kekse, Mais-Locken (Knabbergebäck), Kracker mit Käse, Kracker, Speise-Imbiss-Riegel auf Getreidebasis, Zuckerguss, Fruchtkuchen, Fruchtgummis, nämlich aromatisierte und gesüsste Gelatinemischungen, Müsli-Riegel, Puffmais, Brezel, Pudding, Waffeln; gefrorenes Konfekt, gefrorener Pudding* » (classe 30).

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 5, ch. 7.3.2.2).

La procédure a nécessité un échange d'écriture. Dès lors que l'opposition est rejetée pour la majorité des produits contestés, il conviendrait en principe d'attribuer à la défenderesse une somme de CHF 1'200.- à titre d'indemnité ; toutefois, du fait que, dans la procédure parallèle n° 15301, l'opposition est aussi rejetée pour la majorité des produits et que l'argumentation présentée est quasiment la même, il convient de réduire l'indemnité à CHF 600.-. Il est ainsi à attribuer à la défenderesse une somme de CHF 600.- à titre de dépens.

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 15302 contre la marque suisse n° 694 533 « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » (fig.) est partiellement admise, à savoir pour les produits suivants :
Classe 30: Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Kakaomischungen, heisse Schokolade, Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, Joghurteis.
2. L'enregistrement de la marque suisse n° 694 533 « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » (fig.) est révoqué pour les produits suivants « *Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Kakaomischungen, heisse Schokolade, Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, Joghurteis* » (classe 30).
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 la somme de CHF 600.- à titre de dépens.
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 13 juin 2017
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.