

Décision Procédure d'opposition n° 15043 Dans la cause

Bax-shop.nl B.V.
sise Olympiastraat 2
NL-4462 GG Goes

Opposante

représentée par

LALIVE SA
35, rue de la Mairie
1207 Genève

Marque internationale n° 1293108 « **BAX** »

contre

MCM Institut
Blumenbergplatz 9
CH-9000 St.Gallen

Défenderesse

représentée par

Dr. Paul Peyrot, LL.M.
Beethovenstrasse 47
8002 Zürich

Marque suisse n° 687928 : « **bux** »

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 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 suisse n° 687928 « bux » a été publiée sur Swissreg le 20 mai 2016. Elle est enregistrée pour les produits et services suivants:

Classe 9 : Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte.

Classe 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; alle vorerwähnten Dienstleistungen werden mit Hilfe einer Softwareanwendung erbracht, die Orte von literarischem und künstlerischem Interesse auf einer Karte anzeigt.

Classe 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; alle vorerwähnten Dienstleistungen beziehen sich auf eine Softwareanwendung, die Orte von literarischem und künstlerischem Interesse auf einer Karte anzeigt.

2. Par requête du 15 août 2016, l'opposante a formé une opposition totale contre cette marque.
3. L'opposition se fonde sur la marque internationale n° 1293108 « BAX », protégée en Suisse notamment pour les produits et services suivants :

Classe 9 : supports de données magnétiques, disques d'enregistrement; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; disques et bandes magnétiques fonctionnant avec des équipements de traitement de données; publications électroniques téléchargeables ; les produits précités n'ayant pas pour thème la protéine pro-apoptotique BAX de la famille de Bcl-2 dont le gène est situé sur le chromosome 19 humain ; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification (supervision), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données, ordinateurs; logiciels informatiques; appareils pour l'extinction d'incendie; commutateurs électriques; régulateurs [variateurs] [de lumière], électriques; relais, connecteurs, raccordements, prises mâles, prises femelles, cordons (fils), conduites, tubes et câbles, électriques; équipements laser, autres qu'à usage médical; appareils et instruments pour la transmission, la réception, l'enregistrement ou la reproduction de signaux de sons et d'images; haut-parleurs; tables de mixage; filtres pour le fractionnement de signaux audio en au moins deux bandes séparées (répartiteurs audio); circuits électroniques visant à garantir que le niveau sonore de signaux ne dépasse pas les valeurs de seuils prédéfinies (limiteurs audio); circuits électroniques pour la vérification de la polarité de haut-parleurs (testeurs de phases audio); câbles audio; câbles et connecteurs audiovisuels; câbles d'éclairage; casques à écouteurs; ordinateurs; bandes magnétiques pour l'enregistrement de sons et leurs cassettes; radios, téléviseurs, tourne-disques, phonographe, amplificateurs électroniques, chaînes hi-fi, chaînes stéréo, systèmes d'appel, capteurs, microphones; lecteurs de disques compacts; enregistreurs pour cassettes compactes de haute qualité pour le stockage numérique de sons à deux canaux

(magnétophones numériques), appareils de lecture et enregistrement de mini-disques et vidéos; lecteurs et graveurs de DVD et autres appareils pour l'enregistrement et/ou la reproduction d'images, sons ou données; affichages à diodes électroluminescentes; téléviseurs à cristaux liquides; panneaux à cristaux liquides à matrice de polysilicium haute température; moteurs optiques pour téléviseurs à cristaux liquides (LCD), moteurs optiques pour projecteurs à cristaux liquides (LCD); écrans de projection, écrans de projection pour téléviseurs de rétroprojection à cristaux liquides; ensembles de lentilles multiples pour projecteurs à cristaux liquides (LCD), logiciels informatiques pour la commande de fonctionnement de projecteurs à cristaux liquides (LCD); écrans LCD (affichage à cristaux liquides) dotés d'un transistor pour chaque sous-pixel retenant des informations (transistors en couches minces); LCDTCM (écrans à cristaux liquides à transistors en couches minces); écrans à cristaux liquides, appareils pour écrans numériques, projecteurs, capteurs optiques, capteurs d'images; mélangeurs/éditeurs de montage vidéo; appareils de prise de vues numériques; ordinateurs, imprimantes d'ordinateur, scanners d'images; ordinateurs, programmes du système d'exploitation pour ordinateurs; équipements de traitement de texte, dispositifs périphériques pour ordinateurs, à savoir modems, écrans, mémoires, lecteurs de disquettes, moniteurs, appareils d'enregistrement magnétique, tubes à faisceau d'électrons, circuits intégrés, circuits intégrés à grande échelle, mémoires à semi-conducteur, diodes, résonateurs à quartz, oscillateurs à cristaux de quartz, transmetteurs commandés par cristaux et mémoires optoélectroniques, tous ces produits étant des dispositifs électroniques; cartes mémoire pour circuits intégrés, cartes optiques; appareils audiovisuels et appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; appareils de reconnaissance vocale, postes de télévision, antennes et imprimantes vidéo; mégaphones; appareils de mesure; stroboscopes; parties des appareils précités.

Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; relations publiques et promotion des ventes; importation et exportation, ainsi qu'achat et vente, et vente au détail et vente en gros dans le domaine des instruments de musique, appareils et produits électroniques, appareils et installations d'éclairage, installations sonores, leurs parties et accessoires; services d'intermédiaires commerciaux concernant l'achat, la vente, l'importation et l'exportation d'instruments de musique, appareils et produits électroniques, appareils et installations d'éclairage, installations sonores, leurs parties et accessoires; services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, permettant à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, y compris ces services fournis en ligne à partir de bases de données informatiques portant sur des biens de consommation, à savoir instruments de musique, appareils et produits électroniques, appareils et installations d'éclairage, leurs parties et accessoires; services d'intermédiaires commerciaux concernant l'importation et l'exportation, l'achat et la vente, ainsi que la vente au détail et la vente en gros dans le domaine des instruments de musique, appareils et produits électroniques, appareils et installations d'éclairage, installations sonores, leurs parties et accessoires; services de traitement administratif de bons de commande; services de compilation de statistiques; analyse, recherche et prospection de marché; sondages d'opinion; compilation d'informations dans des bases de données informatiques; administration de fichiers de données; organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; informations et services de conseillers se rapportant aux services précités; tous les services précités étant fournis ou non par voie électronique, y compris Internet.

4. Le 25 août 2016, l'Institut a émis une notification de refus provisoire partiel (sur motifs absolus) à l'encontre de la marque internationale n°1293108. Le titulaire a été invité à prendre position sur l'appartenance au domaine public d'une partie des produits dans un délai de cinq mois soit au 25 janvier 2017.
5. Le 29 août 2016, l'Institut a suspendu la procédure d'opposition jusqu'à qu'il ait été statué définitivement sur le refus de protection émis à l'encontre de la marque internationale n°1293108.
6. Le 20 décembre 2016, le titulaire a limité la liste des produits et services de la marque internationale n°1293108.
7. En date du 17 janvier 2017, l'Institut a émis une déclaration d'octroi partiel à l'encontre de la marque internationale n°1293108.

8. Le 19 janvier 2017, l'Institut a levé la suspension de la procédure et imparti un délai au 20 mars 2017 à la défenderesse pour présenter une réponse à l'acte d'opposition.
9. Le 20 mars 2017, la défenderesse a présenté sa réponse. Elle a notamment invoqué la faiblesse de la marque opposante.
10. Le 23 mars 2017, l'Institut a imparti un délai au 23 mai 2017 à l'opposante pour présenter une réplique. Ce délai a été prolongé une fois.
11. Le 3 avril 2017, l'opposante a présenté sa réplique.
12. Le 6 avril 2017, l'Institut a imparti un délai au 6 juin 2017 à la défenderesse pour présenter une duplique. Ce délai a été prolongé une fois.
13. Le 24 juillet 2017, la défenderesse n'ayant pas présenté de duplique, 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.

L'enregistrement international sur lequel est basée l'opposition a été enregistré le 11 décembre 2015, alors que la marque suisse attaquée a été déposée le 13 avril 2016. 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. 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 en matière de marques [ci-après Directives], 1.1.2017, Partie 6, ch. 6.1ss https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/directives_marques/Directives_Marques_01012017.pdf).

2. L'opposition vise les produits et services suivants de la marque attaquée :

Classe 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte.

Classe 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; alle vorerwähnten

Dienstleistungen werden mit Hilfe einer Softwareanwendung erbracht, die Orte von literarischem und künstlerischem Interesse auf einer Karte anzeigt.

Classe 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; alle vorerwähnten Dienstleistungen beziehen sich auf eine Softwareanwendung, die Orte von literarischem und künstlerischem Interesse auf einer Karte anzeigt.

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

Classe 9 : supports de données magnétiques, disques d'enregistrement; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; disques et bandes magnétiques fonctionnant avec des équipements de traitement de données; publications électroniques téléchargeables ; les produits précités n'ayant pas pour thème la protéine pro-apoptotique BAX de la famille de Bcl-2 dont le gène est situé sur le chromosome 19 humain ; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification (supervision), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données, ordinateurs; logiciels informatiques; appareils pour l'extinction d'incendie; commutateurs électriques; régulateurs [variateurs] [de lumière], électriques; relais, connecteurs, raccordements, prises mâles, prises femelles, cordons (fils), conduites, tubes et câbles, électriques; équipements laser, autres qu'à usage médical; appareils et instruments pour la transmission, la réception, l'enregistrement ou la reproduction de signaux de sons et d'images; haut-parleurs; tables de mixage; filtres pour le fractionnement de signaux audio en au moins deux bandes séparées (répartiteurs audio); circuits électroniques visant à garantir que le niveau sonore de signaux ne dépasse pas les valeurs de seuils prédéfinies (limiteurs audio); circuits électroniques pour la vérification de la polarité de haut-parleurs (testeurs de phases audio); câbles audio; câbles et connecteurs audiovisuels; câbles d'éclairage; casques à écouteurs; ordinateurs; bandes magnétiques pour l'enregistrement de sons et leurs cassettes; radios, téléviseurs, tourne-disques, phonographe, amplificateurs électroniques, chaînes hi-fi, chaînes stéréo, systèmes d'appel, capteurs, microphones; lecteurs de disques compacts; enregistreurs pour cassettes compactes de haute qualité pour le stockage numérique de sons à deux canaux (magnétophones numériques), appareils de lecture et enregistrement de mini-disques et vidéos; lecteurs et graveurs de DVD et autres appareils pour l'enregistrement et/ou la reproduction d'images, sons ou données; affichages à diodes électroluminescentes; téléviseurs à cristaux liquides; panneaux à cristaux liquides à matrice de polysilicium haute température; moteurs optiques pour téléviseurs à cristaux liquides (LCD), moteurs optiques pour projecteurs à cristaux liquides (LCD); écrans de projection, écrans de projection pour téléviseurs de rétroprojection à cristaux liquides; ensembles de lentilles multiples pour projecteurs à cristaux liquides (LCD), logiciels informatiques pour la commande de fonctionnement de projecteurs à cristaux liquides (LCD); écrans LCD (affichage à cristaux liquides) dotés d'un transistor pour chaque sous-pixel retenant des informations (transistors en couches minces); LCDTCM (écrans à cristaux liquides à transistors en couches minces); écrans à cristaux liquides, appareils pour écrans numériques, projecteurs, capteurs optiques, capteurs d'images; mélangeurs/éditeurs de montage vidéo; appareils de prise de vues numériques; ordinateurs, imprimantes d'ordinateur, scanners d'images; ordinateurs, programmes du système d'exploitation pour ordinateurs; équipements de traitement de texte, dispositifs périphériques pour ordinateurs, à savoir modems, écrans, mémoires, lecteurs de disquettes, moniteurs, appareils d'enregistrement magnétique, tubes à faisceau d'électrons, circuits intégrés, circuits intégrés à grande échelle, mémoires à semi-conducteur, diodes, résonateurs à quartz, oscillateurs à cristaux de quartz, transmetteurs commandés par cristaux et mémoires optoélectriques, tous ces produits étant des dispositifs électroniques; cartes mémoire pour circuits intégrés, cartes optiques; appareils audiovisuels et appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; appareils de reconnaissance vocale, postes de télévision, antennes et imprimantes vidéo; mégaphones; appareils de mesurage; stroboscopes; parties des appareils précités.

Classe 35 : *Publicité; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; relations publiques et promotion des ventes; importation et exportation, ainsi qu'achat et vente, et vente au détail et vente en gros dans le domaine des instruments de musique, appareils et produits électroniques, appareils et installations d'éclairage, installations sonores, leurs parties et accessoires; services d'intermédiaires commerciaux concernant l'achat, la vente, l'importation et l'exportation d'instruments de musique, appareils et produits électroniques, appareils et installations d'éclairage, installations sonores, leurs parties et accessoires; services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, permettant à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, y compris ces services fournis en ligne à partir de bases de données informatiques portant sur des biens de consommation, à savoir instruments de musique, appareils et produits électroniques, appareils et installations d'éclairage, leurs parties et accessoires; services d'intermédiaires commerciaux concernant l'importation et l'exportation, l'achat et la vente, ainsi que la vente au détail et la vente en gros dans le domaine des instruments de musique, appareils et produits électroniques, appareils et installations d'éclairage, installations sonores, leurs parties et accessoires; services de traitement administratif de bons de commande; services de compilation de statistiques; analyse, recherche et prospection de marché; sondages d'opinion; compilation d'informations dans des bases de données informatiques; administration de fichiers de données; organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; informations et services de conseillers se rapportant aux services précités; tous les services précités étant fournis ou non par voie électronique, y compris Internet.*

3. La similarité peut aussi exister entre un produit et un service. En fonction du caractère différent des produits et des services, il faut relativiser les critères de distinction habituels. Il s'agit d'examiner, du point de vue du consommateur, si le titulaire d'une marque de service peut également être actif dans la fabrication et la distribution de produits ou, inversement, si le titulaire d'une marque de produits peut fournir des services y relatifs. Cet examen consiste à se demander si le service est d'une utilité particulière pour le produit, par exemple, s'il facilite sa conservation ou sa transformation. Si tel est le cas, le consommateur perçoit le produit et le service comme une prestation formant un tout cohérent. Il est donc déterminant que le consommateur considère qu'il existe une complémentarité logique entre les produits et les services qui dépassent les simples liens thématiques ou un rapport fonctionnel. (Directives, Partie 6, ch. 6.1.3 et références jurisprudentielles et doctrinales citées).
4. Les produits contestés de la classe 9 se retrouvent à l'identique ou sont compris dans le libellé de la marque opposante. Ces produits sont donc identiques.
5. Les services contestés de la classe 41 sont similaires aux « *disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques* » (cl. 9) de la marque opposante dans la mesure où ces services peuvent contenir des publications électroniques, qui, selon la pratique, sont similaires à ces services. En effet, les entreprises qui offrent des services de formation commercialisent souvent des manuels (sur papier ou enregistrés) respectivement du matériel pédagogique, des instruments didactiques ou des supports pédagogiques. En outre, les produits précités sont complémentaires aux services de divertissement ou aux activités culturelles et sportives (on peut penser aux productions musicales ou sportives qui sont présentées en live et valorisées ensuite sur des supports audio et vidéo). Ces services sont donc similaires.
6. Les services contestés de la classe 42 sont similaires aux produits « *équipements de traitement de données, ordinateurs; logiciels informatiques* » de la classe 9 de la marque opposante. Il existe en effet un lien de complémentarité évident entre ces produits et les services de la classe 42, lesquels sont offerts par le biais de logiciels (Directives, partie 6, ch. 6.1.3).
7. Il convient de conclure à l'identité voire forte similarité des produits et services et de passer à la comparaison 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. Étant 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. En l'occurrence, il y a lieu de comparer deux marques verbales. 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). (Directives, partie 6, ch. 6.3.1).
3. La marque opposante est la marque verbale « BAX ». La marque contestée est la marque verbale « bux ».
4. Sur le plan visuel, les signes ont la même lettre d'attaque, le même nombre de lettres et la même lettre de fin. Ils diffèrent sur la voyelle au centre du mot (BAX / BUX).
5. Sur le plan phonétique, les signes présentent de fortes similarités. Ils ont en effet le même nombre de syllabe, la même cadence et une identité des consonnes. Il convient de relever que les consonnes communes aux deux signes ont un fort impact sur l'aspect phonétique. Ils diffèrent uniquement sur la voyelle.
6. Sur le plan sémantique, le terme BAX désigne une protéine pro-apoptotique de la famille de Bcl-2 dans le domaine de la biologie cellulaire ou un nom de famille. Le terme « bux » désigne également un nom de famille. La liste des produits et services de la marque opposante ayant été limitée pour exclure tout renvoi à cette protéine, il n'est dès lors pas possible de les différencier au niveau sémantique.
7. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de similitudes visuelles et phonétiques entre les signes et de passer à l'examen du 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 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 (Directives, Partie 6, ch. 6.5.). En l'espèce, les produits étant identiques voire fortement similaires, il convient 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'espèce, les produits et services visés peuvent s'adresser autant à des professionnels qu'au grand public et leur fréquence de consommation est moyenne voire faible. Cependant, certains produits et services des classes 9 et 42 visent des professionnels, des milieux plutôt spécialisés et/ou impliquent un degré d'attention élevé du fait de leur nature particulière. Ainsi, il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction légèrement élevés de la part du consommateur.
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). En l'espèce, la marque opposante n'a pas de signification en rapport avec les produits et services sur lesquels l'opposition est basée (la liste des produits susceptibles de porter sur le thème de la protéine pro-apoptotique ayant été limitée), elle dispose ainsi d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux. Il convient de relever que la remarque de la défenderesse concernant la faiblesse de la marque

opposante en raison de sa proximité phonétique avec le terme « box » n'est pas pertinente. En effet, la marque opposante est constituée de l'élément verbal « bax » et l'examen de la force distinctive du signe porte dès lors sur ce terme et non sur le terme « box ».

5. En l'espèce, les produits et services sont identiques ou fortement similaires et les signes présentent des similarités. Le degré d'attention du consommateur est moyen à légèrement élevé. Le champ de protection de la marque opposante est normal. Les similitudes sur les plans phonétique et visuel sont des éléments forts de convergence et déterminent de manière décisive l'impression d'ensemble des signes, qui est très proche. La faible différence existant entre les signes, en l'espèce la voyelle au milieu des deux signes, n'est pas de nature à véritablement modifier l'impression d'ensemble. Il existe ainsi un risque de confusion et l'opposition est donc bien 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 et 7.3.2.3).

La procédure a nécessité deux échanges d'écritures et l'opposition est admise. Dès lors que l'opposition est admise, il convient d'attribuer à l'opposante une somme de CHF 3200.- à titre de dépens (CHF 800.- inclus à titre de remboursement de la taxe d'opposition).

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 15043 contre la marque suisse n° 687928 « bux » est admise.
2. L'enregistrement de la marque suisse n° 687 928 « bux » est révoqué.
3. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
4. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante de CHF 3'200.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition).
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 24.10. 2017
Division des marques

Baiocco Martine, lic. iur.
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.