

Décision Procédure d'opposition n° 15900, n° 15901 et n° 15902 dans la cause

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

Opposante

représentée par

BOVARD SA
Conseils en propriété intellectuelle
Optingenstrasse 16
3013 Berne

Marque suisse n° 693 942 : **MONSTER ARMY**



Marque suisse n° 679 082 :



Marque suisse n° 673 240 :

contre

TRACEWIN GROUP LIMITED
23/F B07 Hover Ind Bldg No. 26-38 Kwai Cheong Rd
Kwai Chung
HK-999077 N.T

Défenderesse

représentée par

Anthea Lee
BCB Bachstrasse 1
9606 Bütschwil

Marque suisse n° 707 747: **SEAMONSTER**

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° 707 747 « SEAMONSTER » (fig.) a été publiée le 2 octobre 2017 dans Swissreg. Elle est enregistrée pour les produits suivants:

Classe 9 : Computerhardware; Laptops (Computer); Computerperipheriegeräte; gespeicherte Computersoftware; USB-Sticks; Tablet-Computer; Datenbrillen; Smartphones; Mobiltelefone; elektrische Telekommunikationsgeräte; Brillen; Sonnenbrillen; Smartwatches; Lautsprecherboxen; Kopfhörer; elektrische Batterien; Fotoapparate; optische Linsen; Teleskope.

Classe 14 : Schmuckschatullen; Furnituren (Schmuckzubehör); Schmuckwaren, Juwelierwaren; Draht aus Edelmetall (Schmuck); Amulette (Schmuckwaren); Armbänder (Schmuck); Schmuckanhänger; Broschen (Schmuck); Ketten (Schmuckwaren); Halsketten (Schmuck); Strass (Edelsteinimitation); Ringe (Schmuck); Schlüsselringe (Spaltringe mit Schmuckanhänger oder Zierrat); Uhren; Armbanduhren; Sonnenuhren; Chronografen (Uhren); Uhrenarmbänder; Taschen-/Armbanduhren.

Classe 25: Hosen; Oberbekleidungsstücke; T-Shirts; Leibwäsche; Westen; Pyjamas; Slips; Büstenhalter; Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Wirkwaren (Bekleidung); Handschuhe (Bekleidung); Stolen; Krawatten; Halstücher; Hüftgürtel; Schlafmasken; Damenkleider.

2. Par requête du 29 décembre 2017, l'opposante a formé opposition totale contre cette marque. L'opposition se fonde sur les marques suisses n° 639 942 « MONSTER ARMY » (procédure n° 15900), n° 679 082 « MONSTER ENERGY » (fig.) (procédure n° 15901) et n° 673 240 « M MONSTER ENERGY » (fig.) (procédure n° 15902), enregistrées pour les produits suivants :

Marque opposante 1 :

Classe 25 : Vêtements, à savoir hauts (habillement), chemises, tee-shirts, chemises à capuche, sweat-shirts, vestes, pantalons, bandanas, bandeaux contre la transpiration et gants; chapellerie, à savoir chapeaux et bonnets; chaussures.

Classe 41 : Mise à disposition d'informations sur les athlètes par le biais d'un site Web; organisation et conduite de programmes d'éducation et d'activités pour les athlètes; programme de développement de l'athlète.

Marque opposante 2 :

Classe 9 : Vêtements de protection; articles chaussants de protection; articles de chapellerie de protection; articles de lunetterie de protection, casques de protection pour le sport; housses et étuis de protection pour appareils électroniques; écouteurs et casques d'écoute; lunettes; étuis à lunettes, lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; enregistrements vidéo comportant du sport, du sport extrême et du sport motorisé; cordons pour téléphones portables; cordons pour lunettes; lanières pour porter des cartes-clés à code; lanières pour porter des supports d'enregistrements sonores; lanières pour porter des baladeurs multimédias.

Classe 16 : Produits d'imprimerie et publications imprimées; affiches et posters; autocollants; décalcomanies; transferts; cartes; articles de papeterie; enseignes en papier; enseignes en carton; planches d'autocollants composées d'autocollants et de décalcomanies; lanières pour porter des étiquettes d'identification; lanières pour porter des justificatifs d'identité.

Classe 18 : Sacs; sacs à dos; portefeuilles; étuis; porte-clés; sacs marins; sacs à livres; sacs à main; sacs de sport polyvalents; cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; lanières pour porter des étiquettes d'identification (maroquinerie); lanières pour porter des

justificatifs d'identité (maroquinerie); lanières pour porter des clés (maroquinerie).

Classe 25 : Vêtements, chaussures et chapellerie.

Marque opposante 3 :

Classe 14 : Bracelets en silicone (bijouterie); articles de bijouterie, à savoir bracelets; épingles de parure; épinglettes (bijoux); porte-clefs de fantaisie; breloques; montres.

3. Le 3 janvier 2018, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 5 mars 2018 à la défenderesse pour présenter une réponse. La défenderesse n'a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
4. Le 12 mars 2018, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
5. Les arguments des parties (respectivement de l'opposante), dans la mesure où ils s'avèrent 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 23 juin 2017. La marque suisse opposante n° 693 942 « MONSTER ARMY » a été déposée le 17 mai 2016 avec une revendication de priorité US-États-Unis d'Amérique au 16 novembre 2015, la marque suisse opposante n° 679 082 « M MONSTER ENERGY » (fig.) a été déposée le 19 mai 2015, la marque suisse opposante n° 673 240 « M MONSTER ENERGY » (fig.) a été déposée le 23 janvier 2015. Les marques opposantes sont donc antérieures. L'opposition a été introduite 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 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 (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 9 : Computerhardware; Laptops (Computer); Computerperipheriegeräte; gespeicherte Computersoftware; USB-Sticks; Tablet-Computer; Datenbrillen; Smartphones; Mobiltelefone; elektrische Telekommunikationsgeräte; Brillen; Sonnenbrillen; Smartwatches; Lautsprecherboxen; Kopfhörer;

elektrische Batterien; Fotoapparate; optische Linsen; Teleskope.

Classe 14 : Schmuckschatullen; Furnituren (Schmuckzubehör); Schmuckwaren, Juwelierwaren; Draht aus Edelmetall (Schmuck); Amulette (Schmuckwaren); Armbänder (Schmuck); Schmuckanhänger; Broschen (Schmuck); Ketten (Schmuckwaren); Halsketten (Schmuck); Strass (Edelsteinimitation); Ringe (Schmuck); Schlüsselringe (Spaltringe mit Schmuckanhänger oder Zierrat); Uhren; Armbanduhren; Sonnenuhren; Chronografen (Uhren); Uhrenarmbänder; Taschen-/Armbanduhren.

Classe 25: Hosen; Oberbekleidungsstücke; T-Shirts; Leibwäsche; Westen; Pyjamas; Slips; Büstenhalter; Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Wirkwaren (Bekleidung); Handschuhe (Bekleidung); Stolen; Krawatten; Halstücher; Hüftgürtel; Schlafmasken; Damenkleider.

Les marques opposantes bénéficient de la protection pour les produits et/ou services suivants :

Marque opposante 1 :

Classe 25 : Vêtements, à savoir hauts (habillement), chemises, tee-shirts, chemises à capuche, sweat-shirts, vestes, pantalons, bandanas, bandeaux contre la transpiration et gants; chapellerie, à savoir chapeaux et bonnets; chaussures.

Classe 41 : Mise à disposition d'informations sur les athlètes par le biais d'un site Web; organisation et conduite de programmes d'éducation et d'activités pour les athlètes; programme de développement de l'athlète.

Marque opposante 2 :

Classe 9 : Vêtements de protection; articles chaussants de protection; articles de chapellerie de protection; articles de lunetterie de protection, casques de protection pour le sport; housses et étuis de protection pour appareils électroniques; écouteurs et casques d'écoute; lunettes; étuis à lunettes, lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; enregistrements vidéo comportant du sport, du sport extrême et du sport motorisé; cordons pour téléphones portables; cordons pour lunettes; lanières pour porter des cartes-clés à code; lanières pour porter des supports d'enregistrements sonores; lanières pour porter des baladeurs multimédias.

Classe 16 : Produits d'imprimerie et publications imprimées; affiches et posters; autocollants; décalcomanies; transferts; cartes; articles de papeterie; enseignes en papier; enseignes en carton; planches d'autocollants composées d'autocollants et de décalcomanies; lanières pour porter des étiquettes d'identification; lanières pour porter des justificatifs d'identité.

Classe 18 : Sacs; sacs à dos; portefeuilles; étuis; porte-clés; sacs marins; sacs à livres; sacs à main; sacs de sport polyvalents; cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; lanières pour porter des étiquettes d'identification (maroquinerie); lanières pour porter des justificatifs d'identité (maroquinerie); lanières pour porter des clés (maroquinerie).

Classe 25 : Vêtements, chaussures et chapellerie.

Marque opposante 3 :

Classe 14 : Bracelets en silicone (bijouterie); articles de bijouterie, à savoir bracelets; épingles de parure; épinglettes (bijoux); porte-clefs de fantaisie; breloques; montres.

3. Les produits contestés de la classe 9 « Computerperipheriegeräte; USB-Sticks; Datenbrillen; Smartphones;

Mobiltelefone; Brillen; Sonnenbrillen; Lautsprecherboxen; Kopfhörer; optische Linsen; Teleskope » sont des périphériques d'ordinateurs, clés-usb, lunettes diverses, smartphones, casques auditifs, des caissons hauts-parleurs et divers produits optiques (lentilles, télescopes et autres lunettes). Ils ont des points de contact avec certains produits de la classe 9 de la marque opposante 2, notamment avec les produits « *articles de lunetterie de protection; écouteurs et casques d'écoute; lunettes; lunettes de soleil; enregistrements vidéo comportant du sport, du sport extrême et du sport motorisé; cordons pour téléphones portables; cordons pour lunettes* ». Certains produits sont même identiques. D'autres ont une nature et un but proche, sont complémentaires et/ou peuvent se trouver sur les mêmes lieux de vente. Ces produits sont donc en partie identiques et en partie similaires.

Les produits contestés de la classe 9 « *Computerhardware; Laptops (Computer); Tablet-Computer; elektrische Telekommunikationsgeräte; Fotoapparate* » ont des points de contact avec les « *housses et étuis de protection pour appareils électroniques* » de la marque opposante 2 dans le sens que les housses et étuis en question peuvent constituer des accessoires nécessaires et adaptés à ces produits. Ces produits sont donc similaires.

Les produits contestés de la classe 9 « *Smartwatches* » ont des points de contact avec les « *montres* » de la classe 14 de la marque opposante 3. Les « *smartwatches* » sont des montres connectées qui ont des fonctions similaires ou complémentaires à celles d'un smartphone ; elle se présentent simplement sous la forme de montres et donnent aussi l'heure. Il s'agit de produits qui ont une nature proche, le même but et la même utilisation. Ces produits peuvent être en compétition et provenir des mêmes entreprises. Ces produits sont donc similaires.

Les produits de la classe 9 « *gespeicherte Computersoftware* » ont des points de contact avec les « *produits d'imprimerie et publications imprimées* » de la marque opposante car les programmes enregistrés peuvent être sous forme imprimée. La nature, le but et l'utilisation de ces produits peuvent être les mêmes. Ils peuvent être complémentaires et en compétition. Ces produits sont donc similaires.

Les produits contestés de la classe 9 « *elektrische Batterien* » sont des accumulateurs, piles, batteries qui n'ont pas de point de contact direct avec les produits de la classe 9 de la marque opposante 2 ni avec les produits et services des marques opposantes dans les classes 14, 16, 18, 25 et 41. La nature, le but, la méthode d'utilisation de ces produits est différente. Il s'agit de produits qui proviennent généralement d'autres types d'entreprises. Ils ne sont pas en compétition ou complémentaires. Ces produits sont donc différents.

Les produits contestés de la classe 14 « *Schmuckschatullen; Furnituren (Schmuckzubehör); Schmuckwaren, Juwelierwaren; Draht aus Edelmetall (Schmuck); Amulette (Schmuckwaren); Armbänder (Schmuck); Schmuckanhänger; Broschen (Schmuck); Ketten (Schmuckwaren); Halsketten (Schmuck); Strass (Edelsteinimitation); Ringe (Schmuck); Schlüsselringe (Spaltringe mit Schmuckanhänger oder Zierrat); Uhren; Armbanduhren; Sonnenuhren; Chronografen (Uhren); Uhrenarmbänder; Taschen-/Armbanduhren* » sont différents articles de bijouterie, joaillerie, montres, chronographes, etc. qui sont en partie compris dans les produits « *articles de bijouterie, breloques et montres* » de la classe 14 de la marque opposante 3 et en partie très similaires. Ces produits sont donc en partie identiques et en partie similaires.

Les produits contestés de la classe 25 « *Hosen; Oberbekleidungsstücke; T-Shirts; Leibwäsche; Westen; Pyjamas; Slips; Büstenhalter; Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Wirkwaren (Bekleidung); Handschuhe (Bekleidung); Stolen; Krawatten; Halstücher; Hüftgürtel; Schlafmasken; Damenkleider* » sont compris dans les produits de la classe 25 de la marque opposante 2 « *Vêtements, chaussures et chapellerie* » qui constituent l'intitulé générique de cette classe. Ces produits sont donc identiques.

4. Les produits contestés sont donc en partie identiques, 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 y a lieu de comparer une marque verbale ainsi que deux marques combinées à une marque verbale. Il est à noter que la marque contestée « SEAMONSTER » est présentée dans une écriture légèrement différente de l'écriture standard de par sa police de caractère et pourrait être considérée comme une marque combinée. Toutefois, l'écriture reste celle d'une marque verbale et n'est pas suffisamment stylisée pour que la marque soit considérée, dans le cadre de la présente comparaison des signes, comme une marque combinée. L'impression d'ensemble pour 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). En ce qui concerne les marques combinées, 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. La marque opposante 1 est une marque verbale « MONSTER ARMY ». Les marques opposantes 2 et 3 sont des marques combinées comportant un élément verbal « MONSTER ENERGY » présenté dans une écriture stylisée et un élément figuratif avec trois branches verticales représentées de manière approximative et pouvant évoquer une lettre « M » stylisée. La différence entre la marque opposante 2 et la marque opposante 3 est que l'élément figuratif est placé dans la partie supérieure du signe pour la marque opposante 2 et dans la partie gauche du signe pour la marque opposante 3. La marque contestée est une marque verbale « SEAMONSTER » (voir toutefois la remarque au considérant 2 ci-dessus).
4. Sur le plan visuel, les marques sont similaires dans la mesure où elles ont en commun le mot « MONSTER ». Dans la marque opposante 1, il est présenté dans une écriture standard ; dans les marques opposantes 2 et 3, il est présenté dans une écriture stylisée ; dans le signe contesté, ce mot est présenté dans une écriture standard et lié à trois autres lettres « SEAMONSTER ». Les signes divergent visuellement dans la mesure des différences respectives de chacune des marques, à savoir le mot « ARMY » pour la marque opposante 1, le mot « ENERGY », l'élément figuratif « M » ainsi que l'écriture stylisée pour les marques opposantes 2 et 3, et les lettres (ou le mot) « SEA » pour la marque contestée.
5. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « m o n s t e r » et ils diffèrent dans la mesure du son des lettres « a r m y » de la marque opposante 1 et du son des lettres « e n e r g y » des marques opposantes 2 et 3. Dans la mesure où l'élément figuratif des marques opposantes 2 et 3 pourrait être perçu comme un « M », le son de cette lettre serait aussi un élément de distinction auditif.
6. Sur le plan conceptuel ou du contenu sémantique, il y a lieu de constater que les signes sont similaires dans la mesure du concept « MONSTER », signifiant « monstre » présent dans l'ensemble des marques en présence. Toutefois, il y a lieu de nuancer cette similarité dans la mesure où ce mot est accompagné d'autres éléments verbaux. En effet, dans la marque opposante 1, ce mot est accompagné du mot « ARMY » et l'ensemble du signe pourrait être perçu comme signifiant « armée monstre » ou « monstre armée ». Dans les marques opposantes 2 et 3, le mot « MONSTER » est accompagné du mot « ENERGY », signifiant énergie et donc « monstre énergie » ou « énergie monstre ». En ce qui concerne le signe contesté, le mot « MONSTER » est précédé du mot « SEA », formant ainsi un tout pouvant évoquer un « monstre de la mer » (seamonster).
7. Les signes sont donc similaires dans une certaine mesure. Il convient ensuite d'examiner si les convergences 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, une partie des produits est identique et il convient d'examiner le risque de confusion avec une rigueur particulière pour cette partie des produits. Pour la partie des produits qui est similaire, l'effet interactif est neutre.
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 des classes 9, 14 et 25 sont des produits d'usage relativement courant et le degré d'attention est supposé moyen. En ce qui concerne les produits de la classe 14 en particulier, qui sont des produits tels que des montres ou des bijoux, il peut s'agir d'objets chers et de luxe et par conséquent faire l'objet d'une attention particulière de la part du consommateur ; cependant, il peut s'agir aussi d'articles bon marché tels que des accessoires de mode ou des objets de consommation relativement courante. Pour les produits de la classe 25, le degré d'attention est considéré généralement comme légèrement élevé.
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, les marques opposantes (une marque verbale « MONSTER ARMY » et deux marques combinées « MONSTER ENERGY » (fig.)) ne disposent pas de signification descriptive pour les produits en cause. L'opposante n'a pas invoqué, dans le cas d'espèce, un champ de protection accru et elle-même précisé dans son mémoire d'opposition que les marques opposantes disposaient de champ de protection normal. Les marques opposantes disposent ainsi d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
5. Les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Les signes sont similaires dans une certaine mesure. Le champ de protection des marques opposantes est normal. Le degré d'attention du consommateur est moyen voire légèrement élevé pour certains produits. Les signes présentent une certaine similarité dans la mesure où ils comportent tous le terme « MONSTER ». Tous les signes en présence comportent également des éléments supplémentaires tels que décrits dans la comparaison des signes. Toutefois, malgré la présence de ces éléments, le terme « MONSTER » est bien perceptible tant visuellement que phonétiquement (**MONSTER ARMY**, **MONSTER ENERGY**, **MONSTER ENERGY // SEAMONSTER**). Le mot reste ainsi bien visible, bien audible et bien compréhensible et il n'est pas occulté par la présence des autres éléments verbaux ou figuratifs. En particulier, dans le signe contesté, et bien qu'il soit associé à d'autres lettres pour former une nouvelle entité, la composition de la marque par la juxtaposition de deux mots est immédiatement perceptible et compréhensible (**SEA MONSTER**). Le sens formé par « seamonster » (« monstre de la mer ») n'est pas si différent du concept de « monstre » au point d'éliminer tout risque de confusion. « MONSTER » n'a pas non plus de signification qui se différencie nettement d'un signe à l'autre et qui pourrait évoquer deux choses très différentes entre une marque opposante et la marque contestée. Ce mot peut facilement être perçu 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 aussi possible 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 marques (risque de confusion indirect). Par conséquent, en présence de produits similaires et identiques, il existe un risque de confusion et l'opposition est partiellement bien fondée.

6. L'opposition est admise pour les produits suivants: « *Computerhardware; Laptops (Computer); Computerperipheriegeräte; gespeicherte Computersoftware; USB-Sticks; Tablet-Computer; Datenbrillen; Smartphones; Mobiltelefone; elektrische Telekommunikationsgeräte; Brillen; Sonnenbrillen; Smartwatches; Lautsprecherboxen; Kopfhörer; Fotoapparate; optische Linsen; Teleskope.* » (classe 9) « *Schmuckschatullen; Furnituren (Schmuckzubehör); Schmuckwaren, Juwelierwaren; Draht aus Edelmetall (Schmuck); Amulette (Schmuckwaren); Armbänder (Schmuck); Schmuckanhänger; Broschen (Schmuck); Ketten (Schmuckwaren); Halsketten (Schmuck); Strass (Edelsteinimitation); Ringe (Schmuck); Schlüsselringe (Spaltringe mit Schmuckanhänger oder Zierrat); Uhren; Armbanduhren; Sonnenuhren; Chronografen (Uhren); Uhrenarmbänder; Taschen-/Armbanduhren* » (classe 14) « *Hosen; Oberbekleidungsstücke; T-Shirts; Leibwäsche; Westen; Pyjamas; Slips; Büstenhalter; Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Wirkwaren (Bekleidung); Handschuhe (Bekleidung); Stolen; Krawatten; Halstücher; Hüftgürtel; Schlafmasken; Damenkleider* » (classe 25).
7. L'opposition est rejetée pour les produits suivants « *elektrische Batterien* » (classe 9).

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. 9.4.).

Les procédures ont nécessité un seul échange d'écriture (le mémoire d'opposition). Dès lors que l'opposition est admise pour la grande majorité des produits contestés, il conviendrait d'attribuer en principe à l'opposante une somme de CHF 6'000.- à titre de dépens (CHF 2'400.- (3 x 800.-) à titre de remboursement des taxes d'opposition et CHF 3'600.- à titre d'indemnité (3 x 1'200.-)). Toutefois, il est à prendre en compte le fait que l'opposante a écrit un seul mémoire d'opposition pour les trois procédures et qu'une partie importante de l'argumentation est identique ou similaire pour les trois marques opposantes. Il convient donc de réduire l'indemnité à CHF 600.- par procédure en faveur de l'opposante. Ainsi, il convient d'attribuer à l'opposante une somme de CHF 4'200.- à titre de dépens (2'400.- + 1'800.-).

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. Les oppositions n° 15900, n° 15901 et n° 15902 contre la marque suisse n° 707 747 « SEAMONSTER » sont partiellement admises, à savoir pour les produits suivants :

Classe 9 : Computerhardware; Laptops (Computer); Computerperipheriegeräte; gespeicherte Computersoftware; USB-Sticks; Tablet-Computer; Datenbrillen; Smartphones; Mobiltelefone; elektrische Telekommunikationsgeräte; Brillen; Sonnenbrillen; Smartwatches; Lautsprecherboxen; Kopfhörer; Fotoapparate; optische Linsen; Teleskope.

Classe 14 : Schmuckschatullen; Furnituren (Schmuckzubehör); Schmuckwaren, Juwelierwaren; Draht aus Edelmetall (Schmuck); Amulette (Schmuckwaren); Armbänder (Schmuck); Schmuckanhänger; Broschen (Schmuck); Ketten (Schmuckwaren); Halsketten (Schmuck); Strass (Edelsteinimitation); Ringe (Schmuck); Schlüsselringe (Spaltringe mit Schmuckanhänger oder Zierrat); Uhren; Armbanduhren; Sonnenuhren; Chronografen (Uhren); Uhrenarmbänder; Taschen-/Armbanduhren.

Classe 25: Hosen; Oberbekleidungsstücke; T-Shirts; Leibwäsche; Westen; Pyjamas; Slips; Büstenhalter; Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Wirkwaren (Bekleidung); Handschuhe (Bekleidung); Stolen; Krawatten; Halstücher; Hüftgürtel; Schlafmasken; Damenkleider.

2. L'enregistrement de la marque suisse n° 707 747 « SEAMONSTER » est révoqué pour les produits suivants :

Classe 9 : Computerhardware; Laptops (Computer); Computerperipheriegeräte; gespeicherte Computersoftware; USB-Sticks; Tablet-Computer; Datenbrillen; Smartphones; Mobiltelefone; elektrische Telekommunikationsgeräte; Brillen; Sonnenbrillen; Smartwatches; Lautsprecherboxen; Kopfhörer; Fotoapparate; optische Linsen; Teleskope.

Classe 14 : Schmuckschatullen; Furnituren (Schmuckzubehör); Schmuckwaren, Juwelierwaren; Draht aus Edelmetall (Schmuck); Amulette (Schmuckwaren); Armbänder (Schmuck); Schmuckanhänger; Broschen (Schmuck); Ketten (Schmuckwaren); Halsketten (Schmuck); Strass (Edelsteinimitation); Ringe (Schmuck); Schlüsselringe (Spaltringe mit Schmuckanhänger oder Zierrat); Uhren; Armbanduhren; Sonnenuhren; Chronografen (Uhren); Uhrenarmbänder; Taschen-/Armbanduhren.

Classe 25: Hosen; Oberbekleidungsstücke; T-Shirts; Leibwäsche; Westen; Pyjamas; Slips; Büstenhalter; Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Wirkwaren (Bekleidung); Handschuhe (Bekleidung); Stolen; Krawatten; Halstücher; Hüftgürtel; Schlafmasken; Damenkleider.

3. Les taxes d'opposition de CHF 800.- chacune (CHF 2'400.- au total) restent acquises à l'Institut.
4. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante de CHF 4'200.- à titre de dépens (y compris CHF 2'400.- à titre de remboursement des taxes d'opposition).
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 29 juin 2018
Division des marques

Raoul Erard, lic. en droit, LL.M.

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.