

Décision Procédure d'opposition n° 15534 dans la cause

ALPES MARQUES

128, avenue René Cassin
73290 La Motte Servolex
France

Partie opposante

représentée par

Cabinet GERMAIN & MAUREAU
rue du Rhône 14
1204 Genève

Enregistrement international n° 705 247 – MONT BLANC
« marque opposante »

contre

Amidel Polska Sp. Z o.o.

Karpacka 11
43-316 Bielsko-Biala
Pologne

Partie défenderesse

représentée par

Novagraaf Switzerland SA
chemin de l'Echo 3
1213 Onex

Marque suisse n° 699496 – MONT BLANC ((fig.))
« marque attaquée »



L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'Institut), en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI du 14 juin 2016 sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148) et des art. 1 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant:

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement de la marque suisse no 699496 – MONT BLANC ((fig.)) (ci-après : la marque attaquée), déposée le 29 novembre 2016, a été publié dans Swissreg le 6 mars 2017. Elle est enregistrée en relation avec les produits suivants de la classe 33 : *Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), de provenance française.*
2. Par mémoire du 2 juin 2017, l'opposante a formé opposition totale contre l'enregistrement de la marque attaquée. Elle a conclu à la révocation de l'enregistrement de dite marque et a invité l'Institut à débiter la taxe d'opposition sur le compte courant qu'elle détient auprès de celui-là. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international no 705247 – MONT BLANC (ci-après : la marque opposante), protégé en Suisse en relation avec les produits suivants :

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops ; limonades.

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des vins et de la bière).
3. Invitée à déposer une réponse à l'opposition, la partie défenderesse n'a pas utilisé le délai imparti.
4. Par décision incidente du 3 janvier 2018, l'Institut a clos la procédure d'instruction.
5. Les arguments avancés par la partie opposante seront repris ci-après dans la mesure où ils se révèlent décisifs.

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 29 novembre 2016, avec une priorité au sens de l'art. 7 LPM fondée sur une marque de l'Union européenne au 30 mai 2016 alors que l'enregistrement international sur lequel est basé l'opposition a été enregistré le 15 décembre 1998. L'opposante est par conséquent au bénéfice d'une marque antérieure au sens de l'art. 3 al. 2 LPM et est par conséquent légitimée à former opposition contre l'enregistrement de la marque attaquée. L'opposition a été introduite dans le délai et les formes requises. La taxe a été payée dans le délai d'opposition. Il convient par conséquent d'entrer en matière sur l'opposition.

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 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 de l'Institut en matière de marques, Berne 2019 [ci-après Directives], Partie 6, ch. 6.1 ss [disponibles sous : https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/f/directives_marques/])

Directives_Marques_F_2019.pdf).

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

Classe 33 : *Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), de provenance française.*

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

Classe 32 : *Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops ; limonades.*

Classe 33 : *Boissons alcooliques (à l'exception des vins et de la bière).*

3. Les produits en relation avec lesquels la marque attaquée est enregistrée se retrouvent dans le libellé des produits de la classe 33 en relation avec lesquelles la marque opposante est protégée. Dès lors que ces derniers couvrent les boissons alcoolisées en question peu importe leur provenance géographique, ils comprennent par conséquent également les boissons alcoolisées de provenance française pour lesquels la marque attaquée est enregistrée.
4. Il convient dès lors de retenir que la marque attaquée est enregistrée en relation avec des produits identiques à ceux de la marque opposante.

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. En l'occurrence, il y a lieu de comparer une marque verbale avec 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).

S'agissant des 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. En l'espèce, la marque opposante est une marque purement verbale formée par le syntagme « MONT BLANC ». La marque attaquée se présente comme suit :



Les couleurs argent, noir et bleu marine sont revendiquées.

Il ressort de cette représentation de la marque attaquée qu'elle est formée de la représentation fidèle d'une bouteille bleu marine ; sur le tiers supérieur de son corps figurent en argent les mots Mont et Blanc placés l'un sur l'autre et reproduits en petites majuscules, les lettres majuscules M et B étant au surplus entrelacées. Au-dessus de cet élément verbal figure, également en argent, la représentation stylisée d'un massif montagneux constitué de deux sommets. Il sied également de relever que le bec de la bouteille se termine par un bouchon vraisemblablement à vis bleu marine avec une bague argent. Une fine étiquette, semblable à un scellé, de couleur bleu marine à liseré argent se prolonge du bouchon sur le bec de la bouteille.

Dès lors que, en relation avec les produits à prendre en considération, la bouteille est manifestement banale tant dans sa forme que dans sa couleur, l'impression d'ensemble de la marque attaquée est essentiellement dominée par l'élément verbal « Mont Blanc » et la représentation du massif montagneux qui lui est superposée.

4. Sur le plan phonétique, les marques opposées sont identiques, puisqu'elles sont toutes deux formées de l'élément « Mont Blanc ».
5. Sur le plan visuel, les marques opposées coïncident également dans la mesure de l'élément verbal « Mont Blanc ». Le fait que, dans la marque attaquée, cet élément est reproduit dans une typographie particulière ne permet pas d'écarter cette similarité visuelle. En effet, le syntagme « Mont Blanc » demeure clairement perceptible au premier coup d'œil, la police d'écriture employée ne s'écartant pas des polices usuelles. Quant aux autres éléments figuratifs de la marque attaquée, l'Institut estime que, faute de dominer l'impression d'ensemble de la marque attaquée, ils ne sont pas à même d'écarter l'élément « Mont Blanc » au point de le faire passer au second plan. L'Institut constate par ailleurs que l'élément précité est reproduit en petites majuscules dans la marque attaquée, alors que seules des majuscules forment la marque opposante. Cette minime différence n'est toutefois clairement pas à même de différencier les marques en présence (cf. TAF B-953/2013, consid. 2.3 – CIZELLO / SCIELO).
6. Au niveau sémantique et conceptuel, il convient tout d'abord de relever que les termes « mont » et « blanc », communs aux deux marques, désignent notamment une importante élévation naturelle de terrain au-dessus du sol environnant et dont la surface coïncide totalement ou approximativement avec une voûte anticlinale, respectivement renvoient à une couleur qui combine toutes les couleurs du spectre solaire (cf. Portail lexical du Centre national de ressources textuelles et lexicales, disponible sous www.cnrtl.fr [consulté le 31 janvier 2020]). Dans son ensemble, le syntagme « mont blanc » a plusieurs significations. Il s'agit d'un dessert (ibidem) et renvoie à une montagne blanche ; quant au Mont Blanc, il s'agit d'une montagne dans le massif du Mont-Blanc point culminant de la chaîne des Alpes et de l'Europe occidentale (cf. Mont Blanc, in : Encyclopédie libre Wikipédia, disponible sous https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Blanc [consulté le 31 janvier 2020]). En raison de la représentation graphique du massif montagneux de couleur argent figurant dans le signe, le sens de « montagne blanche » ou le renvoi à la montagne du Mont Blanc est manifeste dans la marque attaquée. Aussi les marques coïncident-elles sur le plan sémantique et conceptuel.
7. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les marques sont identiques sur les plans phonétiques et sémantiques et qu'elles sont similaires sur le plan visuel. En conclusion, dès lors que la marque opposante est reprise intégralement dans la marque attaquée, une forte similarité des signes opposés doit être retenue (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.3.1 ; ATF 122 III 388, consid. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon).

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 distinctive de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de créer une confusion auprès des 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, 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 33 sont des produits de masse de consommation relativement courante, raison pour laquelle il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moindre à normal (cf. en ce sens : TAF B-3824/2015, consid. 4.3 – JEAN LEON / Don Leone [fig.]).
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. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante. Par marques faibles, on entend en particulier celles dont les éléments importants sont banals ou se rapprochent de notions descriptives (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
5. En l'espèce, la marque opposante est constituée du syntagme « MONT BLANC ». Comme exposé ci-dessus, ce dernier renvoie notamment à une montagne du massif du même nom. Puisqu'il existe une impossibilité matérielle pour la fabrication de boissons alcooliques sur cette montagne dont le sommet culmine à plus de 4'000 mètres, « Mont Blanc » ne constitue pas une indication de provenance directe. Dès lors qu'il s'agit d'un symbole connu de la France, « Mont Blanc » constitue en revanche une indication de provenance indirecte pour ce pays (cf. ATF 91 I 50, consid. 3a – Monte Bianco). Il s'agit de déterminer la force distinctive de telles indications et plus spécialement de l'indication de provenance indirecte « MONT BLANC ».
6. La pratique distingue les indications de provenance directes des indications de provenance indirectes ; toutes deux sont néanmoins couvertes par l'art. 47 al. 1 LPM. Les indications de provenance directes sont des indications précises de la provenance d'un produit ou d'un service, à savoir, par exemple, les noms d'Etat, de régions, de villes ou de cantons. Les indications de provenance indirectes sont en revanche des signes qui éveillent une attente quant à la provenance de produits et de services, sans désigner directement leur territoire de provenance. Elles ne renvoient pas explicitement à un territoire géographique déterminé, mais s'y réfèrent en particulier au moyen de symboles verbaux ou figuratifs. Il peut par exemple s'agir de route, de place ou de montagne (cf. Directives, Partie 5, ch. 8.1.2 ; cf. ég. TAF B-3234/2017, consid. 4.6 – Weissenstein ; TAF B-1785/2014 – HYDE PARK).
7. La distinction entre les indications de provenance directes et indirectes est relativement importante dans la pratique. Une indication de provenance directe sera en effet de par sa nature directement descriptive de la provenance des produits et services qu'elle désigne (cf. Directives, Partie 5, ch. 8.5.1.1 ; TAF B-6503/2014, consid. 3.3 – LUXOR) et est de plus soumise à un besoin de disponibilité (cf. Directives, Partie 5, ch. 8.5.1.2 ; cf. ég. ALEXANDER PFISTER, in : David/Frick [éd.], Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3^e éd., Bâle 2017, n° 16 ad art. 47 MSchG). A la différence des indications de provenance directes, les indications de provenance indirectes n'appartiennent en principe pas au domaine public et sont dès lors généralement admises à l'enregistrement sous réserve du risque de tromperie (cf. Directives, Partie 5, ch. 8.5.2 ; DAVID ASCHMANN, in : Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2^e éd., Berne 2017, n° 203 ad art. 2 let. a ; PFISTER, op. cit., n° 16 ad art. 47 MSchG).
8. Dans deux arrêts relativement récents, le Tribunal administratif fédéral a en substance précisé que, pour constituer une indication de provenance indirecte, le nom à caractère géographique doit être qualifié d'emblème (cf. TAF B-5024/2013 – STRELA ; cf. également Newsletter de l'Institut 2016/07-08 Marques, disponible sous https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/newsletter-archive/datensatzsammlung/ige-newsletter/ige-franzoesisch/newsletter-201607-08-marques.html) et que, pour que tel soit le cas, il doit être *très connu* au niveau Suisse et *doit créer automatiquement une étroite association d'idée* avec un lieu (cf. TAF B-3234/2017, consid. 6.3.4 – Weissenstein).

Compte tenu de l'exigence d'étriquette association d'idée qui découle de cette jurisprudence récente, on peut se poser la question de savoir si cette jurisprudence ne tend pas à marginaliser la distinction que fait la pratique sous l'angle de l'appartenance au domaine public entre les indications de provenance directes et

indirectes, autrement dit s'il ne faut pas en déduire qu'une indication de provenance indirecte relève également du domaine public. Cependant, il faut reconnaître que les critères retenus par le TAF dans la jurisprudence précitée visent à déterminer si le nom géographique, qui n'entre pas en ligne de compte comme indication de provenance directe, crée néanmoins une attente quant à la provenance des produits et services qu'il désigne. Or, un signe qui crée une telle attente peut être propre à distinguer des produits et services provenance d'une entreprise parmi l'offre existante, autrement dit fonctionner comme marque. Cela peut par exemple être le cas parce que le signe s'est imposé comme marque dans le commerce (cf. ATF 117 II 321 – Valser). Par conséquent, on ne saurait d'emblée exclure qu'une indication de provenance indirecte, qui, par définition, ne désigne pas directement un territoire, fonctionne comme marque au sens de l'art. 1 al. 1 LPM et soit ainsi dotée d'une certaine force distinctive.

9. S'agissant de l'appréciation de la force distinctive d'indications de provenance indirectes, l'Institut a constaté à juste titre que, en tant qu'indication de provenance indirecte, le terme « Matterhorn » (Cervin) n'était pas directement descriptif de la provenance des produits et services qu'il désignait (cf. Décision de l'Institut dans la procédure d'opposition no 11057, ch. III.D.9). En effet, faute de renvoyer directement à un lieu précis, une indication de provenance indirecte ne décrit pas directement, c'est-à-dire sans un effort de réflexion minimal, la provenance des produits ou services désignées. Cela ne suffit toutefois pas encore à considérer qu'une indication de provenance dispose d'un champ de protection normal, dès lors que sont non seulement considérées comme faibles les indications descriptives, mais également les signes banals (cf. TAF B-4908/2014, consid. 5.2.1 – [blason] [fig.] / [blason] [fig.]).

Dans ses Directives, l'Institut précise sous l'angle de l'appartenance au domaine public qu'une indication de provenance indirecte qui est *habituellement* employée comme renvoi à la provenance de produits et services est dénuée de caractère distinctif. Et de citer notamment comme exemples la croix suisse, le drapeau suisse ou les drapeaux des cantons qui ne se distinguent pas de graphismes habituels (cf. Directives, Partie 5, ch. 8.5.2).

Au regard de ce qui précède, l'Institut considère que, pour être dénuée de caractère distinctif et, donc également pour être qualifiée de faible dans le cas où il s'agit de délimiter, dans le cadre d'un conflit entre marques, la force distinctive d'une marque enregistrée, l'indication de provenance indirecte doit être habituellement utilisée en relation avec les produits et services enregistrés comme renvoi à leur provenance.

S'agissant de l'indication de provenance « MONT BLANC », les recherches effectuées par l'Institut ne permettent pas de démontrer un usage usuel du terme « Mont Blanc » ou de la représentation de cette montagne comme renvoi à la provenance des produits à prendre en considération des classes 32 et 33. La marque opposante, malgré l'attente qu'elle crée quant à la provenance des produits précités, est par conséquent apte à les distinguer parmi l'offre de produits existante. Partant, il sied de retenir que la marque opposante jouit d'une force distinctive et d'un champ de protection à tout le moins normaux.

10. La marque attaquée reprend l'intégralité de la marque opposante. L'emploi dans la marque attaquée d'une police d'écritures, certes stylisée mais qui ne s'écarte néanmoins pas des polices d'écritures habituelles et l'ajout de la représentation graphique d'une montagne ne permet pas de faire passer au second plan l'élément « MONT BLANC ». Certes, l'Institut reconnaît que la représentation graphique de la montagne figurant dans la marque attaquée ne correspond pas au panorama du Mont Blanc et du massif du même nom (cf. ci-dessous).



(marque attaquée - extrait)



(panorama du Mont Blanc ; source :

<https://www.camptocamp.org/images/306941/fr/traversee-durier-mont-blanc-en-pointilles-bleus-retour-par-le-gouter> (consulté le 3 février 2020)

Cependant, cette représentation de sommets enneigés reste de nature à renforcer l'association d'idée entre les marques en présence.

11. Par conséquent, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante, de la forte similarité, voire l'identité sur deux plans de comparaisons, entre les marques opposées et de l'identité des produits pour lesquels les marques sont enregistrées, il y a lieu de retenir l'existence d'un risque de confusion. Partant, bien fondée, l'opposition doit être admise et l'enregistrement de la marque attaquée révoqué en application de l'art. 33 LPM en relation avec l'art. 3 al. 1 let. c LPM.

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.).

La taxe d'oppose demeure acquise à l'Institut.

La partie opposante ayant obtenu gain de cause, il sied de lui allouer une indemnité de CHF 1'200.- à titre de dépens conformément à la pratique. Elle a de plus droit au remboursement de la taxe d'opposition. Par conséquent, elle a droit à une indemnité totale de CHF 2'000.-, mise à la charge de la partie défenderesse qui succombe.

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 15534 contre la marque suisse n° 699 496 « MONT BLANC ((fig.)) » est admise.
2. Dès l'entrée en force de la présente décision, l'enregistrement de la marque suisse n° 699 496 « MONT BLANC ((fig.)) » sera révoqué.
3. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
4. Une indemnité à titre de dépens de CHF 2'000.-, comprenant le remboursement de la taxe d'opposition, est allouée à la partie opposante et mise à la charge de la partie défenderesse.
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 6 mars 2020

Division des marques

Olivier Veluz
Chef de la section procédures d'opposition
et de radiation

Indication des voies de droit:

La présente décision peut faire l'objet d'un recours écrit auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le délai de recours est observé lorsque le recours est remis au Tribunal administratif fédéral ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle suisse; il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes pour autant qu'elles soient en mains de la partie recourante (art. 52 al. 1 PA).