

Décision Procédure d'opposition n° 101005 dans la cause

GENEVE-SERVETTE Hockey Club SA
route des Jeunes 10
1227 Carouge

Partie opposante

marque suisse n° 603316 - Genève-Servette Hockey Club

contre

Hugh Quennec
chemin Sous-Gay 4
1291 Commugny

Partie défenderesse

représentée par

Demole Schibler Hovagemyan avocats sàrl
Boulevard du Théâtre 3bis
Case postale 5740
1211 Genève 11

marque suisse n° 734847 - GENEVE-SERVETTE G S HOCKEY CLUB ((fig.))



L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application de les art 31 ss. en relation avec l'art. 3 de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), les art. 20 ss. de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), les art. 1 ss. de l'Ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que les art. 1 ss. de Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. La marque suisse n° 734847 - "GENEVE-SERVETTE G S HOCKEY CLUB ((fig.))" (ci-après marque attaquée) a été publiée le 16.08.2019 dans Swissreg. Elle est enregistrée pour les produits suivants:

Classe 16 : Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'emballage et le conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés.

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.

Classe 24 : Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques.

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

Classe 28 : Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël.

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

Classe 32 : Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons.

Classe 34 : Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour fumeurs; allumettes.

2. En date du 13.09.2019 la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cette marque.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 603316 "Genève-Servette Hockey Club" (ci-après marque opposante), enregistrée pour les produits suivants :

Classe 16 : Papier, carton; articles pour reliures; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés.

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

Classe 24 : Tissus et produits textiles compris dans cette classe; couvertures de lit, couvertures de table.

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer.

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles comestibles, graisses comestibles.

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

4. Le 23.09.2019, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter un prise de position.
5. Par courrier du 23.10.2019, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti.
6. Le 06.11.2019, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
7. Les arguments des parties, dans la mesure où ils seront décisifs, seront pris en compte dans les considérants suivants.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. 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 (art. 31 al. 2 LPM).
2. La marque attaquée a été déposée le 11.01.2019. La marque opposante est antérieure car elle a été déposée le 25.11.2015. L'opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM) et la taxe d'opposition 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. Usage de la marque opposante

La partie défenderesse n'invoque pas dans sa réponse le défaut d'usage de la marque antérieure au sens de l'art. 32 LPM. Contrairement à ce qu'elle allègue et reproche à l'opposante, cette dernière n'a pas à démontrer qu'elle fait usage de la marque attaquée.

C. 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 notamment Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).
2. L'opposition vise les produits suivants de la marque attaquée :

Classe 16 : Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'emballage et le conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés.

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.

Classe 24 : Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques.

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

Classe 28 : Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël.

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

Classe 32 : Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons.

Classe 34 : Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour fumeurs; allumettes.

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

Classe 16 : Papier, carton; articles pour reliures; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie, clichés.

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

Classe 24 : Tissus et produits textiles compris dans cette classe; couvertures de lit, couvertures de table.

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer.

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles comestibles, graisses comestibles.

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

Produits contestés en classe 16

4. Les produits contestés *papier et carton; articles pour reliures; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; caractères d'imprimerie, clichés* se retrouvent à l'identique dans le libellé de la marque opposante.
5. Le *matériel de dessin* contesté se chevauche avec le *matériel pour artistes* et les *pinceaux* de l'opposante. Ces produits sont donc identiques.
6. De même, les produits contestés *feuilles, films en matières plastiques pour l'emballage et le conditionnement* sont identiques aux *matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe)* de l'opposante, car se chevauchant partiellement.
7. Les sacs en matières plastiques pour l'emballage et le conditionnement sont fortement similaires aux *matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe)*. En effet, ces produits ont la même finalité, sont produits par les mêmes entreprises et peuvent s'adresser au même public.
8. En revanche, les produits contestés *produits de l'imprimerie; photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement* sont dissimilaires aux produits de l'opposante en classes 16, 18, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34. En effet, ces produits contestés et les produits de l'opposante n'ont ni la même nature, ni la même finalité et ni la même méthode d'usage. Ils ne sont ni complémentaires ni en compétition. En outre, ils ne proviennent pas des mêmes entreprises et diffèrent également par leurs circuits de distribution.

Il convient notamment de rappeler que les produits de l'imprimerie contestés concernent des publications imprimées ayant un contenu, ce qui n'est pas le cas des caractères d'imprimerie et des clichés de l'opposante, qui sont par ailleurs des produits spécialisés destinés aux professionnels de l'imprimerie. Ces produits n'ont donc rien en commun.

Produits contestés en classe 18

9. Les produits contestés *Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie* sont identiquement présents dans les libellés des deux signes.
10. Les produits contestés *sacs de transports; colliers, laisses et vêtements pour animaux* peuvent être en cuir ou en imitations du cuir et sont donc susceptibles de se chevaucher en partie avec les *produits en [cuir et imitations du cuir] non compris dans d'autres classes*. En conséquence, ces produits sont à qualifier d'identiques.
11. Quant aux *bagages* contestés restants, ils se chevauchent avec les *valises* de l'opposante. Partant, ces produits sont à qualifier d'identiques également.

Produits contestés en classe 24

12. Les *textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières textiles* contestés sont couverts par les *tissus et produits textiles compris dans cette classe* de l'opposante et sont donc identiques.
13. Les *rideaux en matières plastiques* contestés sont quant à eux fortement similaires aux *produits textiles compris dans cette classe* de l'opposante, dès lors que ces derniers comprennent les rideaux en matière textile. Ainsi, les produits présentent une proximité de nature évidente, ne se différenciant que par leur matière, ont un but et une utilisation identiques et sont vendus dans les mêmes boutiques spécialisées. En outre, ils peuvent coïncider quant à leur public-cible et leurs producteurs.

Produits contestés en classes 25 et 27

14. Le libellé des deux signes est identique dans ces classes, à savoir *vêtements, chaussures, chapellerie* pour la classe 25 et *tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles* en classe 27.

Produits contestés en classe 28

15. Les produits contestés *Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël* se retrouvent à l'identique dans le libellé de la marque opposante.
16. Les *appareils de jeux vidéo* sont également à qualifier d'identiques, dès lors qu'ils sont inclus dans les *jeux* de l'opposante.

Produits contestés en classe 29

17. Les produits contestés *Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait; huiles et graisses à usage alimentaire* se retrouvent à l'identique (inclus les synonymes) dans le libellé de la marque opposante.
18. Les produits restants *fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers* sont quant à eux couverts par les *produits laitiers* de l'opposante et sont donc également identiques.

Produits contestés en classe 30

19. Les produits contestés *Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, épices, vinaigre, sauces; glace à rafraîchir* se retrouvent à l'identique (inclus les synonymes) dans le libellé de la marque opposante.
20. Les *crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires* de la défenderesse sont inclus dans les glaces comestibles de l'opposante et sont ainsi identiques.
21. Les *pâtes alimentaires et nouilles* contestées sont couvertes par les *préparations faites de céréales* de l'opposante. Elles sont donc identiques.
22. Les *autres condiments* (que les sauces) et les *assaisonnements* se chevauchent avec le vinaigre de l'opposante et sont dès lors identiques.
23. Il en est de même des *herbes conservées* contestées qui se recoupent avec les *épices* de l'opposante. Partant, elles sont également identiques.
24. Enfin, le *chocolat* contesté est à considérer comme similaire au *cacao* de l'opposante dès lors que ces produits ont la même nature et qu'ils partagent généralement les mêmes producteurs et les mêmes canaux de distribution. De plus, ces produits s'adressent au même public.

Produits contestés en classe 32

25. Les produits contestés *bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops* se retrouvent à l'identique dans le libellé de la marque opposante.
26. Les *autres préparations sans alcool pour faire des boissons* sont quant à elles incluses dans les *autres préparations pour faire des boissons* de l'opposante. Partant, elles sont également à qualifier d'identiques.

Produits contestés en classe 34

27. Les produits contestés *tabac; articles pour fumeurs; allumettes* se retrouvent à l'identique dans le libellé de la marque opposante.
28. Les produits contestés *cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs* sont également à qualifier d'identiques, dès lors qu'ils sont inclus dans les *articles pour fumeurs* de l'opposante.
29. Quant aux *succédanés du tabac* contestés, ils détiennent une proximité de nature évidente avec le *tabac* de l'opposante. Ils ont également le même usage et la même finalité, sont substituables et partagent les mêmes circuits de distribution ainsi que les mêmes lieux de vente. Ils sont dès lors similaires.

30. Enfin, les produits contestés *cigarettes et cigares* sont similaires aux *articles pour fumeurs* de la marque antérieure. Ces produits sont complémentaires (par exemple, cigares et allume-cigares) et s'adressent à un même public de fumeurs. En outre, ils partagent les mêmes circuits de distribution et les mêmes points de vente (bureaux de tabac, etc.).

Conclusion

31. L'identité, respectivement la (forte) similarité des produits contestés est partiellement admise. Etant donné que le risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM présuppose cumulativement la similarité/l'identité des produits et services et la similitude des signes, la présente opposition doit être rejetée en relation avec les produits contestés *produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement* en classe 16, faute de similarité (Directives, Partie 6, ch. 6.5). Pour les produits restants, il convient de passer à l'examen de signes.

D. Comparaison des signes

32. 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).
33. En l'occurrence, il y a lieu de comparer une marque verbale et une marque combinée. L'impression d'ensemble des marques verbales est déterminée par l'effet auditif, l'effet visuel et le sens. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admettre un risque de confusion pour les marques verbales. L'effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles. Une suite identique de voyelles et le fait que les signes opposés riment sont des indices en faveur de la similitude des marques. L'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Comme le début et la fin d'un mot s'imprègne très bien dans la mémoire, ces deux éléments revêtent une importance plus grande dans l'appréciation de l'effet auditif et de l'effet visuel que les syllabes médianes (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).
34. 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 combinant éléments verbaux et figuratifs domine ou est d'une importance décisive. C'est également l'impression d'ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Toute forme de schématisation est à éviter ; en effet, ni l'élément verbal ni l'élément figuratif ne sont présumés être prépondérants. Il faut en effet déterminer concrètement le caractère distinctif des différents éléments. Si une marque contient des éléments distinctifs aussi bien verbaux que figuratifs, ils sont tous les deux susceptibles de marquer l'impression d'ensemble. Si l'élément graphique n'est qu'un ajout figuratif sans importance, il peut être écarté (Directives, Partie 6, ch. 6.3.3).
35. En l'espèce, la marque verbale opposante est constituée de la suite verbale « Genève-Servette Hockey Club ».
36. Le signe attaqué est de nature combinée et prend la forme d'un cercle contenant un élément figuratif et entouré d'un anneau dans lequel sont disposés des éléments verbaux. Ce type de structure usuelle est notamment typique d'écussons ou blasons d'associations ou clubs, souvent sportifs. En l'espèce, l'élément présent dans le cercle intérieur de couleur jaune est constitué d'une lettre G blanche de grande taille et représentée en relief grenat à l'intérieur de laquelle s'inscrit une lettre S blanche stylisée. Quant à l'anneau extérieur, de couleur blanche, il comprend plusieurs éléments verbaux grenat sur son pourtour, à savoir la séquence « GENEVE-SERVETTE » dans la partie supérieure et la suite « HOCKEY CLUB » dans la partie inférieure. En outre, une petite étoile de couleur grenat également figure de chaque côté à mi-hauteur.
37. Sur le plan visuel, les signes concordent sur l'entier de leur partie verbale, qui est constituée des éléments pareillement individualisés GENEVE SERVETTE HOCKEY CLUB GS et qui consiste en outre en une

reprise totale de la marque opposante. Par ailleurs, ces termes seront perçus dans ce même ordre de part et d'autre, dès lors que le public lira tout d'abord les éléments doués de sens et immédiatement accessibles présents dans l'anneau extérieur et que la lecture dans les langues d'examen se fait de gauche à droite et de haut en bas. En d'autres termes, la marque opposante est totalement reprise par le signe contesté, où tous ses éléments sont en outre identiquement individualisés et ce, dans un même ordre.

Les signes diffèrent par les éléments figuratifs du signe contesté décrits ci-avant, à savoir une structure usuelle d'écusson ou blason, une stylisation de la partie verbale GS, ainsi que l'utilisation de trois couleurs.

Par ailleurs, dès lors que les éléments figuratifs du signe contesté ont une nature plutôt décorative et qu'on ne saurait leur attribuer un motif abstrait à proprement parler, il apparaît ici évident que le public fera d'abord référence au dit signe en focalisant sur sa partie verbale plutôt qu'en décrivant ses éléments figuratifs.

Au vu de ce qui précède, les signes présentent une similitude visuelle à tout le moins moyenne.

38. Sur le plan phonétique, les signes se révèlent identiques.
39. Sur le plan conceptuel, une identité doit également être constatée. En effet, le public percevra de part et d'autre un renvoi au (ou à un) club de hockey nommé Genève-Servette et qui se situe à Genève, à savoir la deuxième ville la plus peuplée de Suisse. Bien que constituant un quartier de cette ville, Servette est quant à lui considéré comme inconnu par l'Institut. Le signe contesté ne présente ainsi pas de concepts différents ou supplémentaires à ceux contenus dans la marque opposante.
40. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence d'une identité des signes sur deux plans de comparaison, ainsi que d'une similitude à tout le moins moyenne sur le plan visuel et de déterminer si ces concordances sont de nature à fonder un risque de confusion.

E. Risque de confusion

41. 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).
42. 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 en conflit étant identiques respectivement similaires et les produits contestés étant identiques en majorité et à tout le moins similaires voire fortement similaires pour le reste, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.
43. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits ou les services 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 en classe 16 et 34 sont des produits de consommation courante pour lesquels il faut s'attendre à un degré d'attention normal (concernant la classe 34, voir Directives, Partie 6, ch. 6.6). Les produits en classes 29, 30 et 32 sont quant à eux des produits de grande consommation d'usage courant qui sont achetés avec un faible degré d'attention (Directives, Partie 6, ch. 6.6). Enfin, les produits en classes 18, 24, 25, 27 et 28 ne sont pas des articles de masse faisant l'objet d'achat quotidien et le degré d'attention est dans ce cas estimé comme légèrement plus élevé (concernant la classe 25, voir Directives, Partie 6, ch. 6.6).
44. 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 dans son ensemble ne dispose pas de signification directe et

descriptive en relation avec les produits en cause. Certes, les termes GENEVE, HOCKEY et CLUB peuvent être qualifiées de faibles. Toutefois, il convient de rappeler que dans le cadre de l'examen du risque de confusion, même les éléments d'un signe qui ne sont dotés que d'une faible force distinctive ne sauraient être écartés, car ils sont susceptibles d'avoir une influence sur l'impression d'ensemble qui se dégage du signe (voir TAF, B-1481/2015 [09.05.2017], cons. 11.3.2.1 – Ice watch (fig.) / NICE WATCH (fig.) ; TAF, B-2711/2016 [12.12.2016], cons. 6.2 – The Body Shop und THE BODY SHOP (fig.) / THE FACE SHOP (fig.)). De même, ce ne sont pas les éléments de la marque opposante en eux-mêmes qui sont déterminants, mais bien l'impression d'ensemble qui se dégage du signe (voir TAF B-5145/2015 [11.12.2017], cons. 11.1.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE (fig.)" / "SWISSCELL" ; TAF B-6637/2014 [10.10.2016], cons. 12.2.1.3.2 "sensationail (fig.) / SENSATIONAIL"). En l'espèce, l'association des éléments verbaux du signe est distinctive et sera perçue par une partie déterminante du public comme un tout, à savoir un renvoi à un club de hockey sans lien descriptif avec les produits. Partant, la marque opposante dispose d'une force distinctive et d'un champ de protection normal et ses éléments faibles y contribuent par leur interaction avec les autres éléments et par leur influence sur l'impression d'ensemble.

45. Comme constaté précédemment, les signes sont identiques tant phonétiquement que conceptuellement. Par ailleurs, ils présentent une similitude visuelle à tout le moins moyenne. La marque opposante est intégralement reprise par le signe contesté et dans un même ordre. Les différences se limitent à une stylisation de la partie verbale GS et à d'autres éléments figuratifs décoratifs dans le signe contesté. Ces derniers ont même tendance à rapprocher encore davantage l'impression d'ensemble des signes, dès lors que ce type de blason ou écusson fréquemment utilisé par des associations et clubs sportifs sera ici fortement associé à la séquence « hockey club » identiquement présente dans la marque opposante.
46. On rappellera également que selon la doctrine et la jurisprudence constante, la reprise complète d'une marque est de nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple TAF B-8468/2010, consid.6.2 – TORRES / TORRE SARACENA ; TAF B-4151/2009, consid. 8.3 – GOLAY / Golay Spierer (fig.)). De même, l'élément verbal doit se voir reconnaître une importance prépondérante dans les marques combinées dès lors que, contrairement aux éléments figuratifs, il est également utilisé dans les conversations directes avec les clients (voir p.e. arrêt du TAF B-1398/2011, consid. 5.3.2 – ETAVIS / ESTAVIS [fig.]).
47. Dès lors, au vu desdites concordances manifestes, nombreuses et marquantes, le signe contesté ne saurait se distinguer suffisamment de la marque opposante pour écarter tout risque de confusion. Le public percevra au contraire ce dit signe comme la variante figurative de la marque antérieure ou, à tout le moins, sera amené à faire de fausses associations entre les signes et à les attribuer à des entreprises économiquement liées.
48. En conclusion, vu le champ de protection normal de la marque opposante, la similarité à tout le moins moyenne voire l'identité des produits, ainsi que l'identité phonétique et conceptuelle des signes, de même que leur similitude visuelle à tout le moins moyenne, il y a lieu d'admettre un risque de confusion et ce, même en considérant un degré d'attention légèrement plus élevé pour certains produits. L'opposition est donc partiellement bien fondée.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste acquise à l'Institut (art. 31 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. 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). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens).
3. Les procédures d'opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures. Les écritures des parties qui n'ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2). Si la partie n'est pas représentée ou si le mandataire se trouve dans un rapport de service avec la partie qu'il représente, l'Institut alloue un montant pour ses débours et autres frais en tant qu'ils dépassent CHF 50.00 (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).

4. La procédure a nécessité un seul échange d'écritures et l'opposition est admise dans sa très grande majorité. La partie opposante n'étant pas représentée et compte tenu du fait qu'il ne ressort pas du dossier que ses débours et autres frais dépassent CHF 50.-, il n'est pas alloué de dépens. Par conséquent, il convient uniquement de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la taxe d'opposition.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **101005** est partiellement admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **734847** - "**GENEVE-SERVETTE G S HOCKEY CLUB ((fig.))**" sera révoqué pour les produits suivants:

Classe 16 : Papier et carton; articles pour reliures; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'emballage et le conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés.

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.

Classe 24 : Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques.

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

Classe 28 : Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël.

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

Classe 32 : Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons.

Classe 34 : Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour fumeurs; allumettes.

3.

L'opposition est rejetée pour les produits suivants :

Cl. 16 : produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement

4.

La taxe d'opposition de CHF 800.00 reste acquise à l'Institut.

5.

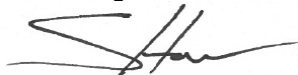
Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante le remboursement de la taxe d'opposition, à savoir CHF 800.-.

6.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 6 mars 2020

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Steve Hauser
Section des oppositions

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 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [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 joints pour autant qu'elles soient en mains de la partie recourante (art. 52 al. 1 PA).