IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

Décision
Procédure d'opposition n° 103109
dans la cause

République de Cuba (Camara de
Comercio de la Republica de
Cuba)
661, rue Av. Vedado
La Havane
CU-Cuba

Partie opposante

représentée par

Katzarov SA
Avenue des Morgines 12
1213 Petit-Lancy

Marque suisse n° 372055 - REPUBLICA DE CUBA ((fig.))



contre

Cincor, Inc.
11370 SW 26th Street
Miami FL 33165
US-Etats-Unis d'Amérique

Partie défenderesse

enregistrement international n° 1686614 - RAICES CUBANAS

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

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement international n° 1686614 - "RAICES CUBANAS" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 29 septembre 2022 dans la Gazette des marques internationales n° 2022/37. Cette marque revendique les produits suivants de la classe 34 : *Cigares, cigarillos, tabac, tabac sans fumée, tabac à fumer, tabac à chiquer et cigarettes, tous à base de tabac de graines cubaines.*
2. Par mémoire du 30 décembre 2022, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 372055 "REPUBLICA DE CUBA ((fig.))" (ci-après : la marque opposante), enregistrée pour les produits suivants de la classe 34 : *Cigares et tabac produits et élaborés à Cuba et destinés à l'exportation*.
3. Dans son mémoire d'opposition du 30 décembre 2022, la partie opposante requiert également de l'Institut qu'il rejette l'enregistrement international en application de l'art. 22 ch. 3 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC ; annexe 1C à l'Accord instituant l'organisation mondiale du commerce [RS 0.632.20]). Elle soutient que la marque attaquée porte atteinte à l'indication géographique « CUBA » connue pour le tabac et plus spécifiquement les cigares.
4. Le 19 janvier 2023, l'Institut a émis à l'encontre de l'enregistrement international attaqué une notification de refus provisoire total de protection sur motifs relatifs. Le titulaire a été invité à désigner dans les trois mois un domicile de notification ou un mandataire domicilié en Suisse, conformément à l'art. 42 LPM.
5. Dans le délai imparti, la partie défenderesse n'a pas élu de domicile de notification en Suisse et n'a pas non plus désigné de mandataire suisse. Par conséquent, l'Institut a clos la procédure d'instruction.
6. Le 15 août 2023, l'Institut a émis un second refus provisoire total de la protection sur motifs absolus. Ce refus a été fondé sur la requête en application de l'art. 22 ch. 3 ADPIC de la partie opposante. La partie défenderesse a été invitée à faire valoir ses droits jusqu'au 15 janvier 2024.
7. Le 2 octobre 2023, l'Institut, après avoir consulté la partie opposante le 16 août 2023, a suspendu la présente procédure d'opposition jusqu'au 31 janvier 2024, à savoir après l'échéance du délai imparti à la partie défenderesse pour faire valoir ses droits sur le second refus provisoire du 15 août 2023.
8. Le 26 janvier 2024, l'Institut a levé la suspension de la procédure, la partie défenderesse n'ayant pas utilisé le délai imparti, et a indiqué qu'il statuera sur la requête de la partie opposante dans la même décision sur l'opposition.
9. Les arguments de la partie opposante, dans la mesure où ils sont décisifs, seront pris en compte dans les considérants suivants.

II. Requête fondée sur l'art. 22 ch. 3 ADPIC

1. La partie opposante conclut à ce que l'Institut rejette la marque attaquée en application de l'art. 22 ch. 3 ADPIC. A l'appui de sa requête, elle soutient que cette dernière porte atteinte à l'indication géographique CUBA. La marque attaquée serait ainsi trompeuse si les produits désignés ne proviennent pas de Cuba. Il appartiendrait alors à l'Institut d'exiger une limitation de la liste des produits à la provenance idoine, comme il l'a fait en relation avec de précédentes marques.

2. L'Institut relève que les motifs évoqués par la partie opposante ont trait à l'examen des motifs absolus d'exclusion, lesquels ne sont examinés que dans le cadre de la procédure d'enregistrement et non dans la procédure d'opposition.

3. Sur la base de cette prémisse, il s'agit de rappeler que la procédure d'enregistrement des marques est une procédure administrative devant une autorité administrative au sens de l'art. PA. Celle-ci est donc conduite selon les dispositions et principes de la PA, pour autant qu'aucune loi spéciale n'en dispose autrement. La LPM et l'OPM ne contiennent aucune disposition relative aux interventions de tiers. Partant, il convient de se référer aux seules dispositions de la PA.

4. Selon l'art. 12 PA, l'IPI constate les faits d'office. Il n'est ainsi pas limité aux observations du déposant, mais peut rechercher lui-même les faits juridiquement pertinents. Conformément à l'art. 12 let. c PA, il peut également requérir, en cas de nécessité, des renseignements ou témoignages de tiers.

5. Toutefois, il ressort des bases légales qu'il n'existe aucune prétention des tiers à ce que leurs renseignements soient pris en compte d'une quelconque manière dans le cadre de la procédure d'enregistrement de marque. Ils ne deviennent, de par leurs renseignements, ni partie à la procédure, ni témoins ou experts au sens de l'art. 12 PA. Selon la jurisprudence également, une tierce personne ne devient pas partie à la procédure d'enregistrement de marque (TAF B-6003/2012, consid. 2.1 – YACHT CLUB ST. MORITZ).

6. Pour ces motifs, il est douteux que la partie opposante puisse intervenir auprès de l'Institut dans le cadre de la procédure d'enregistrement de la marque attaquée. Pour l'Institut, un tiers ne peut faire que des motifs relatifs d'exclusion dans le cadre d'une procédure d'opposition (cf. art. 31 LPM) ou, s'il estime que l'enregistrement est erroné, agir devant le juge civil pour obtenir la nullité de la marque en question.

7. Cependant, l'Institut relève que la partie opposante se réfère à l'art. 22 al. 3 ADPIC. A teneur de cette disposition, un membre refusera ou invalidera, soit d'office si sa législation le permet, *soit à la requête d'une partie intéressée*, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui contient une indication géographique ou est constituée par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l'utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits dans ce membre est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d'origine.

   Cette disposition, applicable directement en droit suisse (cf. TF 4A_674/2010, consid. 2 – Zacapa), pourrait fonder un droit à la partie opposante d'intervenir dans la procédure d'enregistrement. Cette question peut toutefois rester in casu ouverte, dès lors que, comme on le verra ci-après, elle doit de toute manière être rejeté sur le plan matériel.

8. Les articles 22 et 23 ADPIC obligent les Etats membres de l'OMC à protéger les indications géographiques, à savoir des indications de provenance qualifiées. Cet accord prévoit deux niveaux de protection : une protection de base conférée à toutes les indications géographiques et une protection additionnelle pour les vins et spiritueux (art. 23 ADPIC). Alors que, pour ces derniers, les indications sont protégées indépendamment de l'existence de risque de tromperie, le niveau de protection normal exige la preuve que l'usurpation de l'indication géographique ait la capacité d'induire le public en erreur.

9. La partie opposante fait valoir que la marque attaquée contient l'indication géographique « CUBA », qui bénéficie d'une réputation en Suisse pour du tabac et plus précisément des cigares. Cette indication serait ainsi trompeuse pour des produits qui ne proviennent pas de Cuba. Elle se réfère par ailleurs à des enregistrements antérieurs qui ont fait l'objet de refus de la part de l'Institut.

10. S'agissant des enregistrements antérieurs invoqués par la partie opposante, l'Institut relève que ces derniers datent d'avant le changement de pratique en matière de limitation. Avant le 1er mars 2022, l'Institut considérait qu'une marque qui comprend une indication de provenance au sens de l'art. 47 LPM est trompeuse aussi longtemps que la liste des produits et services en question n'est pas limitée à la provenance idoine. Ces enregistrements antérieurs ne sont toutefois d'aucun secours pour la partie opposante, puisque l'Institut a changé sa pratique au 1er mars 2022.

11. Depuis le 1er mars 2022 en effet (cf. Directives en matière de marques de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Révision de la Partie 5 en raison de l'assouplissement de la pratique relative à la limitation géographique de la liste des produits et services des marques contenant une indication de provenance ; disponible sous https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/f/directives_marques/Commentaires_Directives_F_20220301.pdf), l'Institut considère qu'une marque n'est pas trompeuse au moment de son enregistrement, aussi longtemps qu'elle peut être utilisée correctement dans le commerce. Autrement dit, le risque abstrait de tromperie géographique sur lequel se fondait l'ancienne pratique n'est plus examiné.

12. Une limitation de la liste des produits et services reste néanmoins exigée lorsque la loi ou un traité international le prévoit de manière expresse ou déduite par interprétation. C'est le cas des dénominations suivantes :

    - Appellations d'origine protégées (AOP) et indications géographiques protégées (IGP) agricoles ou non agricoles enregistrées dans le registre de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) ou dans celui de l'IPI (art. 50b al. 7 LPM) ;
    - Appellations d'origine viticoles (AOC) réglementées par les législations cantonales et figurant dans le répertoire des AOC viticoles publié par l'OFAG ;
    - Enregistrements internationaux selon l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne qui ne font pas l'objet d'un refus total émis par la Suisse (art. 50e al. 6 LPM) ;
    - Indications géographiques étrangères protégées en Suisse par un accord international pour autant que celui-ci prévoie une obligation de refuser d'office l'enregistrement, en tant que marque, d'une indication géographique pour des produits ou des services provenant d'un autre lieu. Entrent dans cette catégorie :
        - les indications énumérées dans les annexes 7, 8 et 12 à l'Accord sectoriel avec la Communauté européenne ;
        - les indications (à l'exclusion des noms de pays et de régions) énumérées dans les accords bilatéraux « nouvelle génération » (actuellement avec la Russie, la Jamaïque et la Géorgie) et dans les accords de libre-échange entre la Suisse et, actuellement, le Japon et le Mexique ;
        - les indications pour les vins et spiritueux (selon l'art. 23 ADPIC) enregistrées en tant qu'AOP/IGP ou protégées à un autre titre dans le pays d'origine.

13. En l'espèce, l'Institut ne conteste pas que « CUBA » constitue une indication géographique en relation avec du tabac. Cette indication n'entre toutefois dans aucune des catégories précitées pour lesquelles l'Institut exige aujourd'hui une limitation. Un refus fondé sur l'art. 2 let. d LPM n'entre ainsi pas en ligne de compte. Quant à l'examen du risque abstrait de tromperie, celui-ci n'est plus examiné par l'Institut. Il convient au contraire de retenir que la partie défenderesse peut utiliser la marque attaquée conformément aux éventuelles attentes qu'elle éveille quant à la provenance des produits désignés.

14. Pour ces raisons, l'Institut considère qu'au stade de l'enregistrement, la marque attaquée n'est soumise à aucun motif absolu d'exclusion. La requête de la partie opposante, fondée sur l'art. 22 ch. 3 ADPIC, doit être rejetée, pour autant qu'elle soit recevable.

III. 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 enregistrée dans le registre international le 31 août 2022. La marque opposante a été déposée le 18 avril 1999. Elle est donc manifestement antérieure au sens de l'art. 3 al. 2 LPM. La partie opposante est donc légitimée à former la présente opposition.

3. 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.

4. Si la partie défenderesse, qui n'a ni siège ni domicile en Suisse, n'élit comme en l'espèce pas un domicile de notification en Suisse ou ne désigne un mandataire suisse dans le délai imparti par l'Institut, elle est exclue de la procédure et celle-ci est poursuivie d'office sans qu'elle ne soit entendue (art. 42 LPM en relation avec l'art. 21 al. 2 OPM et Directives en matière de marques [Directives], Partie 1, ch. 4.3 sous www.ige.ch). Le dispositif de la décision sera alors publié conformément à la règle 23bis du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Rex ; RS 0.232.112.21) par l'intermédiaire de l'OMPI.

IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

IV. 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. Le fait que les produits ou les services revendiqués relèvent de la même classe selon l'Arrangement de Nice ne préjuge pas d'une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu'une fonction d'aide purement formelle. La pratique a développé un certain nombre d'indices de l'existence ou non de la similarité (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).
2. La marque attaquée revendique les produits suivants de la classe 34 : *Cigares, cigarillos, tabac, tabac sans fumée, tabac à fumer, tabac à chiquer et cigarettes, tous à base de tabac de graines cubaines*.
3. La marque opposante est enregistrée en relation avec les produits suivants de la classe 34 : *Cigares et tabac produits et élaborés à Cuba et destinés à l'exportation*.
4. Les produits attaqués sont manifestement identiques ou fortement similaires aux produits en relation avec lesquels la marque opposante est enregistrés.

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. S'agissant des marques verbales, l'impression d'ensemble 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 admette un risque de confusion (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1). S'agissant des signes combinés, 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 prépondérants. 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'occurrence, la marque attaquée est une marque verbale formée de l'expression « RAICES CUBANAS ».

   La marque opposante est quant à elle une marque combinée qui se présente comme suit :



   Il s'agit d'un signe relativement complexe dont on peut difficilement déterminer quel élément domine son

impression d'ensemble, d'autant que certains éléments sont peu, voire pas, lisibles.

4. Cependant, l'Institut considère que le public reconnaîtra sans effort particulier l'élément « REPUBLICA DE CUBA » dans la marque opposante. Or, force est de constater que cette combinaison de mots, qui signifie « République de Cuba » en espagnol et sera comprise dans cette acception sans effort d'imagination particulier compte tenu de sa proximité avec ses équivalents en français et en italien (Repubblica di Cuba) présente des points de contact évidents sur les plans visuel, phonétique et sémantique avec l'élément CUBANAS de la marque attaquée.
5. Ainsi, avec la partie opposante, l'Institut retient que la marque attaquée présente des similitudes avec la marque opposante dans la mesure de cet élément. Il s'agit donc de déterminer si cette coïncidence est de nature à fonder 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 distinctive de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de prêter à 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. L'appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d'une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La mesure de la différence dépend, d'une part, de l'étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d'autre part, des catégories de produits ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées (Directives, Partie 6, ch. 6.5).
3. 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, respectivement fortement similaires, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.
4. 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 en cause s'adressent au consommateur moyen qui fait preuve, lors de l'achat, d'un degré d'attention normal, moyen (cf. TAF B-4362/2012, consid. 4.2.2 et les réf. cit. – WINSTON/Wilton).
5. 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 (Directives, Partie 6, ch. 6.7). Il convient à ce propos de rappeler que le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d'un signe du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s'étend pas à l'élément appartenant au domaine public. Ce principe s'applique aussi pour les marques fortes. Pour qu'un risque de confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
6. En l'espèce, la marque opposante est une marque combinée. Dans son ensemble, elle dispose d'une force distinctive normale en relation avec les produits à prendre en considération.

   L'Institut relève qu'il en va clairement différemment de l'élément « REPUBLICA DE CUBA » en lien avec

lequel des points de contact ont été constatés avec l'élément « CUBANAS » de la marque attaquée. « REPUBLICA DE CUBA », qui renvoie clairement à un Etat bien connu du public suisse, constitue une indication de provenance directe au sens de l'art. 47 al. 1 LPM et relève à ce titre du domaine public (cf. TAF B-3464/2020, consid. 6.1 – ÄGERIBIER/Ägeribier [fig.]). Il en irait de même s'il fallait retenir que cette dénomination revêt la qualité d'appellation d'origine protégée au même titre que « Gruyère » ou « Chianti/ » (cf. TAF B-5591/2021, consid. 6.3 – Chianti classico [fig.]/C Chianti Gran Selezione [fig.] ; TAF B-7489/2006, consid. 9.2 – Le Gruyère Switzerland [fig.]/Gruyère Cuisine … [fig.]). La partie opposante ne prétend par ailleurs pas que la marque opposante jouit d'une force distinctive accru et n'apporte au demeurant aucune preuve en ce sens.

7. Le fait que la marque opposante soit une marque collective ne change rien à l'appréciation de son champ de protection. En effet, à la différence d'une marque individuelle, la marque collective a pour but de distinguer non pas des produits ou services d'une entreprise, mais l'offre des membres d'un groupement d'entreprises autorisées à faire usage de cette marque (cf. art. 22 LPM et Directives, Partie 5, ch. 10.1 ; cf. SIMON HOLZER/STEFAN SCHRÖTER, in : Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2ème éd., Berne 2017, no 3 ad art. 22). Ainsi, la marque collective a une fonction similaire à la marque individuelle. Par ailleurs, une marque collective est soumise aux mêmes critères d'examen des motifs absolus d'exclusion qu'une marque individuelle (cf. SIMON HOLZER/STEFAN SCHRÖTER, op. cit., nº 5 ad Vorbemerkungen Art. 21-27e). Il en résulte que l'examen de la force distinctive d'un tel type de marque repose sur les mêmes critère qu'une marque individuelle.

8. Les marques sont enregistrées en relation avec des produits identiques à fortement similaires. Elles sont similaires uniquement dans la mesure des éléments « REPUBLICA DE CUBA »/« CUBANAS ». Or, comme indiqué ci-dessus, « REPUBLICA DE CUBA » relève du domaine public en tant qu'indication de provenance. Chacun doit pouvoir utiliser librement cette dénomination pour indiquer que les produits ainsi désignés sont de provenance cubaine. Contrairement à ce que soutient la partie opposante, ni le fait que la partie défenderesse soit une société américaine, ni que les produits désignés ne soient pas spécifiquement de provenance cubaine n'exclut que la marque soit effectivement utilisée en Suisse en relation avec des produits cubains. Il s'agit d'une question d'usage du signe en conformité avec les attentes qu'il crée, question qui relève de la compétence des tribunaux civils et qui n'est pas à même de fonder un risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM.

9. Il convient au contraire de constater que les marques opposées divergent suffisamment dans leur impression d'ensemble pour exclure tout risque de confusion (cf. TAF B-5591/2021, consid. 7.3.1.2 – Chianti classico [fig.]/C Chianti Gran Selezione [fig.]).

10. Compte tenu de ce qui précède, l'Institut considère que, mal fondée, l'opposition n° 103109 doit être rejetée.

V. 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). Lorsqu'une opposition est dirigée contre un enregistrement international et que le défendeur ne désigne pas de domicile de notification en Suisse, il est exclu de la procédure conformément à l'art. 21 al. 2 OPM et ne se voit pas non plus allouer de dépens, même si l'opposition est rejetée (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).

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 (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).

4. L'opposition est rejetée. La partie défenderesse, qui obtient gain de cause, est exclu de la procédure et n'a ainsi pas droit à des dépens.

IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

Pour ces motifs, il est

décidé :

1.
La partie défenderesse est exclue de la présente procédure.

2.
La requête de la partie opposante, fondée sur l'art. 22 ch. 3 ADPIC, est rejetée, pour autant qu'elle soit recevable.

3.
L'opposition n° **103109** est rejetée.

4.
Partant, l'Institut émettra une déclaration d'octroi total de la protection selon la Règle 18ter2) i) Rex dès l'entrée en force des décisions visant la marque attaquée.

5.
La taxe d'opposition de CHF 800.00 reste acquise à l'Institut.

6.
Il n'est pas alloué de dépens.

7.
La présente décision est notifiée par écrit à la partie opposante. Le dispositif de la présente décision sera notifié à la partie défenderesse par l'intermédiaire de l'OMPI selon la règle 23bis Rex.

Berne, le 16 mai 2024

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



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 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).