

Décision

Procédure d'opposition n° 103806

dans la cause

Imiracle (ShenZhen) Technology Co., Ltd.
Room 2101, Block 1, Wanting Building, Xixiang Subdistrict, Bao'an District
518100 Shenzhen
CN-Chine

Partie opposante

représentée par

Novagraaf Switzerland SA
Chemin de l'Echo 3
1213 Onex

Marque suisse n° 782632 - ELFBAR

contre

Shenzhen Fango Technology Limited
RM03,24F, Ho King Comm CTR, 2-16 Fayuen ST, Mongkok Kowloon
HONGKONG
HK-Hong-Kong

Partie défenderesse

représentée par

Akos Suele, LL.M.
Swissmailbox - 890
Rue Le Corbusier 12
1208 Genève

Marque suisse n° 805462 - elfworld

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 de la Marque suisse n° 805462 - "elfworld" (ci-après : la marque attaquée) a été publiée le 02.11.2023 dans Swissreg. Elle revendique les produits et services suivants :

Classe 9: Ladegeräte für elektronische Zigaretten; Batterien für elektronische Zigaretten;

Classe 34: Tabak; Tabakbeutel; Zigarettenmundstücke; Zigarettenfilter; Zigarettenetuis, -dosen; Zigaretten aus Tabakersatzstoffen, nicht für medizinische Zwecke; Zigaretten; Zigarettenspitzen; Mundstücke für Zigarettenspitzen; Pfeifenständer; Tabakdosen; elektronische Zigaretten; Liquide für elektronische Zigaretten; Aromen für Tabak, ausgenommen ätherische Öle; Aromen für elektronische Zigaretten, ausgenommen ätherische Öle.

Classe 35: Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für Dritte; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur.

2. En date du 29.01.2024 la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 782632 "ELFBAR" (ci-après : la marque opposante), enregistrée pour les produits suivants :
Classe 34: Tabak; Zigaretten aus Tabakersatzstoffen, nicht für medizinische Zwecke; elektronische Zigaretten; Liquide für elektronische Zigaretten; Filterzigaretten; Verdampfer zum Inhalieren für Raucher; Feuerzeuge für Raucher; Zigarettenfilter; Zigaretten; Aromen für elektronische Zigaretten, ausgenommen ätherische Öle; Pfeifenständer; Tabakbeutel; Tabakpfeifen; Zigarettenetuis, -dosen; Zigarren; Kräuter zum Rauchen; Zigarrenetuis, -kästen, -kisten; Tabakdosen; Aschenbecher; Streichhölzer;
4. Le 31.01.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Le 11.03.2024, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction, la partie défenderesse n'ayant pas présenté de prise de position dans le délai impart.
6. Les arguments de la partie opposante, dans la mesure où ils sont 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 05.09.2023. La marque opposante est antérieure car elle a été déposée le 13.06.2022. 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

1. 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.
2. A titre liminaire, la partie opposante relève la mauvaise foi de la partie défenderesse et invoque accessoirement que la marque attaquée a déjà fait l'objet d'une opposition en Chine, pour laquelle la partie opposante aurait obtenu gain de cause.

3. A cet égard, il sied de rappeler que la procédure d'opposition est une procédure sommaire qui revêt un caractère abstrait et schématique et qui n'est pas adaptée lorsqu'il faut clarifier des états de fait complexes. Selon l'art. 31 LPM, l'objet de la procédure d'opposition est d'examiner si les conditions de l'art. 3 LPM sont réunies pour exclure une marque de la protection. Sur la base de ces principes, la procédure d'opposition ne prend pas en compte diverses questions susceptibles de jouer un rôle important dans l'établissement du bien-fondé définitif d'un droit à la marque. Les arguments avancés par les parties doivent être limités aux questions juridiques du droit des marques en rapport avec le risque de confusion et il n'est pas tenu compte des arguments sortant de ce cadre. L'interdiction de l'abus de droit, qui est une facette du principe de la bonne foi, est un principe qui s'applique à l'ensemble de l'ordre juridique. En raison de l'objet limité du litige, l'interdiction de l'abus de droit dans la procédure d'opposition ne peut toutefois être invoqué qu'en relation avec les arguments qui peuvent être avancés dans le cadre de cette procédure, à savoir en particulier des arguments découlant des art. 31, art. 3 al. 1 et art. 32 en lien avec l'art. 12 al.1 LPM (Directives en matière de marques [ci-après : Directives], Partie 6, ch. 1, disponible sous www.ige.ch ; cf. TAF B-40/2013, consid. 1.2 - EGATROL / EGATROL, disponible sur <http://www.bvger.ch>).
4. Partant, le grief de la partie opposante quant à la mauvaise foi de la partie attaquée doit être rejeté car dépasse le cadre juridique de la procédure d'opposition fixée par l'art. 31 LPM et donc l'objet du présent litige. L'Institut retiendra la bonne foi présumée de chacune des parties conformément au principe légal. Par ailleurs, le fait que la marque attaquée ait déjà fait l'objet d'une procédure d'opposition accueillie favorablement par les autorités chinoises ne saurait constituer un argument propre à remettre en question la bonne foi présumée de la partie défenderesse. En effet, les décisions rendues à l'étranger n'ont pas de valeurs de précédents en Suisse, d'autant plus que la procédure en cause vise une marque suisse et ne présente donc pas de lien avec la Chine. Par conséquent, l'Institut ne retiendra pas les arguments de la partie opposante, à cet égard.

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. Le fait que les produits ou les services revendus relèvent de la même classe selon la classification 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 (Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).
2. La similarité peut aussi exister entre un produit et un service. En fonction du caractère différent des produits et des services, il faut relativiser les critères de distinction habituels. Il s'agit d'examiner, du point de vue du consommateur, si le titulaire d'une marque de service peut également être actif dans la fabrication et la distribution de produits ou, inversement, si le titulaire d'une marque de produits peut fournir des services y relatifs. Cet examen consiste à se demander si le service est d'une utilité particulière pour le produit, par exemple s'il facilite sa conservation ou sa transformation. Si tel est le cas, le consommateur perçoit le produit et le service comme une prestation formant un tout cohérent. Ainsi, des services de réparation et d'entretien, qui complètent l'offre de produits, peuvent être considérés comme similaires aux produits (« service après-vente ») (Directives, Partie 6, ch. 6.1.3).
3. La marque attaquée revendique les produits et services suivants :

Classe 9: Ladegeräte für elektronische Zigaretten; Batterien für elektronische Zigaretten;

Classe 34: Tabak; Tabakbeutel; Zigarettenmundstücke; Zigarettenfilter; Zigarettenetuis, -dosen; Zigaretten aus Tabakersatzstoffen, nicht für medizinische Zwecke; Zigaretten; Zigarettenspitzen; Mundstücke für Zigarettenspitzen; Pfeifenstände; Tabakdosen; elektronische Zigaretten; Liquide für elektronische Zigaretten; Aromen für Tabak, ausgenommen ätherische Öle; Aromen für elektronische Zigaretten, ausgenommen ätherische Öle.

Classe 35: Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für Dritte; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur.

4. La marque opposante est enregistrée pour les produits suivants :

Classe 34: Tabak; Zigaretten aus Tabakersatzstoffen, nicht für medizinische Zwecke; elektronische Zigaretten; Liquide für elektronische Zigaretten; Filterzigaretten; Verdampfer zum Inhalieren für Raucher; Feuerzeuge für Raucher; Zigarettenfilter; Zigaretten; Aromen für elektronische Zigaretten, ausgenommen ätherische Öle; Pfeifenstände; Tabakbeutel; Tabakpfeifen; Zigarettenetuis, -dosen; Zigarren; Kräuter zum Rauchen; Zigarrenetuis, -kästen, -kisten; Tabakdosen; Aschenbecher; Streichhölzer;

5. Classe 9:

Les produits contestés « *Ladegeräte für elektronische Zigaretten; Batterien für elektronische Zigaretten* » sont des accessoires de cigarettes électroniques, dans la mesure où ils permettent la recharge de ces appareils. Par ailleurs, ces produits sont offerts via les mêmes canaux de distribution. Les destinataires s'attendent à ce que, d'une part les batteries et recharges pour cigarettes électroniques, et d'autre part, les cigarettes électroniques, proviennent d'une même entreprise. La similarité doit être retenue.

6. Classe 34:

Les produits contestés suivant « *Tabak* », « *Tabakbeutel* » « *Zigaretten aus Tabakersatzstoffen, nicht für medizinische Zwecke* », « *elektronische Zigaretten* », « *Liquide für elektronische Zigaretten* », « *Zigaretten* », « *Zigarettenfilter* », « *Pfeifenstände* », « *Zigarettenetuis, -dosen* » et « *Aromen für elektronische Zigaretten, ausgenommen ätherische Öle* » sont repris à l'identique dans la marque opposante. Dans cette mesure, l'identité est retenue.

Les produits contestés « *Tabakdosen* » est fortement similaire aux produits de la marque opposante « *Tabakbeutel* » et « *Zigarrenetuis* », dans la mesure où il s'agit de divers contenants à tabac. Pareillement, les produits contesté « *Aromen für Tabak, ausgenommen ätherische Öle* » est fortement similaire aux produits de la marque opposante « *Aromen für elektronische Zigaretten, ausgenommen ätherische Öle* », dans la mesure où il s'agit de saveurs destinées à aromatiser les cigarettes. Il s'agit, respectivement, de produits substituables qui visent le même but et qui sont offerts via les mêmes canaux de distributions. La similarité doit donc être retenue pour les deux produits susmentionnés.

Les produits contestés restants de la classe 34, tels que « *Mundstücke für Zigarettenspitzen* », « *Zigarettenspitzen* », et « *Zigarettenmundstücke* », sont des accessoires de cigarettes, et ainsi représentent des compléments utiles de l'offre principale. Ces produits sont offerts via les mêmes canaux de distribution, donc les destinataires s'attendent à ce que, d'une part, les accessoires pour cigarettes et, d'autre part, les cigarettes, proviennent de la même entreprise. La similarité doit également être retenue.

7. Classe 35:

Les services contestés de la classe 35 « *Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für Dritte; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur* » n'ont pas de point de contact avec les produits de la marque opposante. Il s'agit en effet de services offerts en lien avec la conclusion de transactions commerciale pour le compte de tiers et de service d'import-export, à savoir des services de soutien à l'activité commerciale. La nature de ces services relève de la gestion d'affaires commerciales et est fondamentalement différente de celle des produits de la marque opposante. Le simple fait que ces transactions commerciales puissent également inclure des cigarettes et autres articles pour fumeurs, ne suffit pas à justifier une similitude. En outre, les services de transactions commerciales et les services d'import-export en tant que services rendus pour le compte de tiers sont généralement effectués par des sociétés différentes que celles qui produisent des cigarettes et cigarettes électroniques. Au vu de ce qui précède et contrairement aux arguments avancés par la partie opposante, il convient de conclure qu'il n'existe pas similitude entre les services de la classe 35 et les produits en cause.

8. L'identité, respectivement la similarité des services attaquées avec les produits de la marque opposante n'est pas admise. Etant donné que le risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM présuppose cumulativement la similarité ou l'identité des produits et services et la similitude des signes, la présente opposition doit être rejetée en relation avec tous les services de la classe 35 : « *Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für Dritte; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur* », faute de similarité (Directives, Partie 6, ch. 6.5). Pour les produits restants l'identité, respectivement la similarité est admise et il convient de passer à l'examen des signes.

D. 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'espèce, il s'agit de comparer deux marques verbales. Le signe opposant est composé de l'élément verbal « ELFBAR » et le signe attaqué est composé de l'élément verbal « elfworld ».
3. 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 admettre un risque de confusion. 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. (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).
4. Sur le plan visuel, les signes coïncident sur leurs trois premières lettres (**ELFBAR/ elfworld**). En outre, comme le début d'un mot s'imprègne très bien dans la mémoire, le début du signe verbal revêt une importance plus grande dans l'appréciation de l'effet auditif et visuel que les syllabes médianes (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1 ; TF 122 III 388, consid. 5a – *Kamillosan / Kamillan, Kamillon*). Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le fait que la marque opposante soit écrite en lettres majuscules, alors que la marque attaquée est écrite en lettres minuscules, n'est pas significatif en termes de caractère distinctif (cf. TAB B4728/2014, consid. 5.3.1 – *WINSTON/Wilson*). Il sied de constater que la marque opposante comprend six lettres, alors que la marque contestée en comprend huit. Malgré cette distinction, il convient néanmoins de retenir que les marques opposées présentent une similitude sur le plan visuel.
5. Sur le plan auditif, la marque opposante présente deux syllabes (ELF-BAR) et la marque attaquée présente également deux syllabes (ELF-WORLD). Les marques opposées coïncident ainsi sur leur première syllabes, éléments qui se trouvent particulièrement caractérisant (voir ci-dessus, III., D., 4.) et importants dans l'appréciation de l'effet auditif. Cependant, les marques diffèrent largement quant à leur deuxième syllabe « bar » et « world ». Cette différence n'est toutefois pas à même d'écarter la similitude phonétique résultant de la première syllabe commune « ELF », d'autant plus que celle-ci apparaît clairement individualisée dans chacun des signes, notamment sous l'angle sémantique comme il sera examiné ci-après.
6. Comme le destinataire moyen de la marque retravaille dans ses pensées, parfois inconsciemment, ce qu'il lit ou entend, le sens d'une marque verbale est aussi déterminant pour l'impression d'ensemble. A côté de la signification propre du mot entrent en considération des associations de pensées que le signe suscite inévitablement. Des significations marquantes, qui s'imposent à l'esprit, à la lecture ou à l'écoute, sont aussi de nature à dominer l'impression d'ensemble. Si une des marques renvoie clairement à un sens qui ne se retrouve pas dans l'autre marque, la probabilité que le public acheteur soit trompé par un effet auditif ou visuel similaire est mince (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).
7. Sur le plan conceptuel et sémantique, la marque opposante « ELFBAR », ni la marque attaquée « Elfworld », ne sont des termes lexicalement identifiables. Toutefois, les deux marques opposées présentent l'élément commun « elf », terme anglophone qui se traduit en français par « elfe », et fait référence au génie du folklore scandinave qui symbolise les phénomènes atmosphériques (cf. Dictionnaire Larousse, disponible sous www.larousse.fr, consulté le 10.06.2024). « Elf » est également le terme allemand pour le chiffre « onze ». Toutefois, il sied d'affirmer que les deux signes seront respectivement compris et lus par le consommateur final en anglais, étant donné que l'élément « elf » est suivie, du terme « bar » pour la marque opposante, et du terme « world » pour la marque attaquée, ces deux termes étant directement issus du vocabulaire anglais. Le terme « bar » possède plusieurs significations en anglais, qui se traduisent entre autres par « barre », « barreau » ou encore « bar » (cf. Traduction Linguee, disponible sous : www.linguee.com, consulté le 10.06.2024). En l'espèce et eu regard au consommateur Suisse, il convient de retenir la traduction française « bar », tel un débit de boissons où l'on peut consommer au comptoir ou en salle, dans la mesure où celui-ci verra dans l'élément verbal « bar » une proximité

linguistique avec le mot francophone de même orthographe (cf. dictionnaire Larousse, disponible sous : www.larousse.fr, consulté le 10.06.2024). Le terme « *world* » signifie « monde », dans le sens de la Terre ou l'Univers, ou encore tel, un ensemble de choses ou d'êtres formant un tout à part et organisé (cf. dictionnaire Larousse, disponible sous : www.larousse.fr, consulté le 10.06.2024).

Comme le relève la partie opposante, il convient de constater que les signes présentent un degré évident de similitude conceptuelle et sémantique dans la mesure où ils renvoient tous deux à un « elfe » en conjonction avec un lieu particulier, respectivement, un « bar » et un « monde ».

8. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de fortes similitudes entre les signes et de déterminer si cette concordance est de nature à fonder un risque de confusion.

E. Risque de confusion

1. Il convient de rappeler que l'Institut apprécie le risque de confusion en se basant sur les marques telles qu'elles sont inscrites au registre et non sur leur utilisation actuelle dans le commerce (Directives, Partie 6, ch. 6.4.1). Ainsi, l'éventuelle similitude entre la forme et l'emballage des produits en opposition ne sera pas examinée, en l'espèce. Il ne sera donc pas tenu compte de l'Annexe n° 2 jointe au mémoire d'opposition dans l'appréciation du risque de confusion.
2. 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).
3. La jurisprudence admet également un risque de confusion entre deux marques lorsque le public, alors même qu'il parvienne à distinguer l'une de l'autre, est amené à faire de fausses associations en raison de leur similitude, en particulier à les assimiler à des entreprises liées entre elles d'un point de vue économique. Il s'agit là du risque de confusion indirect (Directives, partie 6, ch. 6.4.2).
4. 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).
5. 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 similaires, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.
6. 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, tels que les cigarettes, le tabac et autres articles pour fumeurs, s'adressent indistinctement aux consommateurs moyens de plus de 16 ans, qu'aux spécialistes, donc aucune attention particulière ne peut être attendue. Les produits sont donc acquis moyennant un degré d'attention normal (Directives, Partie 6, ch. 6.6. ; voir également TAF B-4728/2014, consid. 3.3 – *WINSTON/Wilson*).
7. 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).
8. En l'espèce, la marque opposante « ELFBAR » n'a pas un sens directement descriptif en relation les

produits enregistrés de la classe 34. En effet, bien que des mots reconnaissables composent le signe et ont une signification déterminée et compréhensible dans le langage courant, son sens reste indéterminé en rapport avec les produits en cause. Par ailleurs, « ELFBAR » n'est pas une expression usuelle ou banale en relation avec les produits de la classe 34. Dans ces conditions, la marque opposante dispose d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec ces produits.

9. En l'espèce, les signes apparaissent significativement similaires. En effet, les signes partagent un élément verbal commun « Elf », qui se place en début de signes influençant ainsi grandement l'appréciation visuelle et auditive de la marque et la perception du consommateur quant à la similitude des signes. De manière générale, la reprise d'un élément de la marque opposante est de nature à fonder un risque de confusion. C'est le cas en l'espèce. Le mot « Elf » tel que placé en début de marque frappera l'attention du consommateur et sera propre à rester dans sa mémoire.

Cette perception de similitude est d'autant plus accentuée par le deuxième élément verbal qui complète la marque opposante et la marque attaquée, et s'apparente à une indication locative. Le fait que les signes reprennent tous deux l'élément verbal commun « elf » suivie d'une adjonction locative, tel que « bar » ou « monde », est un élément fort de convergence. Ainsi, le terme « elf » associé à un lieu, évoque une même pensée, une même signification dans l'esprit du consommateur, de manière à fonder un risque de confusion.

10. En outre, même si une partie des destinataires seraient en mesure de distinguer les signes en litige, ils pourraient facilement penser que la marque attaquée constitue une variante de la marque de base ou une marque de série (séries « bar » et « world » de la marque de base « Elf ») et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu'il s'agit du même titulaire que l'opposante ou d'un titulaire qui lui est lié économiquement. On parle alors de risque de confusion indirect (Directives, Partie 6, ch. 6.4.2 ; voir également ATF 122 III 382, consid. 1 – *Kamillosan / Kamillan*).
11. Ainsi, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante, de l'identité respectivement de la similarité des produits en cause, et de la forte similitude entre les signes, le consommateur pourra facilement confondre les deux marques, et ce notamment en raison du degré d'attention normal que les produits en cause lui imposent. En effet, les exigences relatives à la capacité des destinataires à se souvenir et à distinguer deux signes ne doivent pas être trop élevées. Enfin, du fait de l'identité, respectivement de la similarité des produits en cause, le signe postérieur doit davantage se distinguer du signe antérieur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il y a ainsi lieu d'admettre un risque de confusion direct, ou tout du moins indirect, entre les signes.
12. L'opposition n° 103806 est donc partiellement bien fondée et la marque suisse attaquée n°805462 « elfworld » est révoquée pour tous les produits de la classe 9 et 34.

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). Si l'opposition n'est que partiellement admise, la taxe d'opposition est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés. Si le défendeur n'a ni répondu, ni participé d'une autre manière à la procédure, il ne se verra pas allouer de dépens, même s'il obtient gain de cause. 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. Les écritures des parties qui n'ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées. 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. L'opposition est admise seulement partiellement. La procédure a nécessité un seul échange d'écritures et il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. Par conséquent, l'Institut considère que les dépens doivent en principe être compensés.

Toutefois, il sied de relever que la partie défenderesse n'a pas répondu à l'opposition, de sorte qu'elle ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens, la défense de ses intérêts ne lui ayant pas causé de frais justifiant une indemnisation. En conséquence, une compensation ne peut être effectuée. Dans ces conditions, l'Institut estime équitable d'allouer à la partie opposante la somme de CHF 600.00 à titre de dépens. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la moitié de la taxe d'opposition. Ainsi, au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 1'000.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **103806** est partiellement admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **805462** - "**elfworld**" sera révoqué pour les produits suivants :

Classe 9 : tous les produits revendus.

Classe 34: tous les produits revendus.

3.

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

4.

Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 1'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la moitié de la taxe d'opposition).

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 19 juin 2024

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Stephanie Van Even

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).