

Décision Procédure d'opposition n° 103910 dans la cause

MONINI S.p.A.
Strada Statale Flaminia km. 129
I-06049 Spoleto (PG)
IT-Italie

Partie opposante

représentée par

Novagraaf Switzerland SA
Chemin de l'Echo 3
1213 Onex

enregistrement international n° 1222967 - MONINI

contre

Patrick Marques
ZM Management AG
Nielsenstrasse 22
6033 Buchrain

Partie défenderesse

représentée par

ZM Management AG
Jordanstrasse 11
6060 Sarnen

Marque suisse n° 808067 - MOLINI PIZZA ((fig.))



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 du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI du 2 décembre 2016 sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement de la marque suisse n° 808067 - "MOLINI PIZZA ((fig.))" (ci-après: la marque attaquée) a été publié le 08.01.2024 dans Swissreg. Elle revendique entre autres les produits suivants :
Classe 29 : Speiseöle, insbesondere Olivenöl.
Classe 30 : Senf, Essig, Saucen, Salatsaucen, Würzmittel, Gewürze.
2. En date du 05.04.2024, la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre de cet enregistrement dans la mesure des produits précités.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1222967 "MONINI" (ci-après : la marque opposante), enregistré pour les produits suivants :
Classe 29 : Huiles alimentaires, olives conservées, pâte d'olives, pâté à base d'olives, pâté à base de légumes, produits à base d'olives, produits à base de légumes compris dans cette classe, tapenade, beurre.
Classe 30 : Produits de boulangerie, condiments, épices, vinaigre, vinaigre balsamique, produits à base de vinaigre et produits à base de vinaigre balsamique, compris dans cette classe, mayonnaise, pesto, moutarde, sauces aux légumes, sauces tomate.
4. Le 10.04.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Ce courrier a été retourné à l'Institut le 22.04.2024, le mandataire de la partie défenderesse n'ayant pas retiré l'acte du 10.04.2024 dans le délai de retrait prolongé auprès de la Poste suisse.
6. Par courrier du 23.04.2024, l'Institut a transmis par pli simple (courrier A) à la partie défenderesse l'acte du 10.04.2024.
7. Le 21.05.2024, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction, la partie défenderesse n'ayant pas répondu dans le délai impart.
8. Ce courrier a été retourné à l'Institut le 03.06.2024, le mandataire de la partie défenderesse n'ayant pas retiré l'acte du 21.05.2024 dans le délai de retrait prolongé auprès de la Poste suisse.
9. Par courrier du 04.06.2024, l'Institut a transmis par pli simple (courrier A) à la partie défenderesse l'acte du 21.05.2024.
10. Les arguments développés par la partie opposante seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

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 09.11.2022. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 24.07.2014 avec une priorité au sens de l'art. 7 al. 1 LPM fondée sur la marque italienne n° RM2014C002783 au 06.05.2014. 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. 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 revendus 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 en matière de marques [Directives], Partie 6, ch. 6.1 et ss, sous www.ige.ch).

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

Classe 29 : Speiseöle, insbesondere Olivenöl.

Classe 30 : Senf, Essig, Saucen, Salatsaucen, Würzmittel, Gewürze.

3. La marque opposante bénéficie de la protection en Suisse pour les produits suivants :

Classe 29 : Huiles alimentaires, olives conservées, pâte d'olives, pâté à base d'olives, pâté à base de légumes, produits à base d'olives, produits à base de légumes compris dans cette classe, tapenade, beurre.

Classe 30 : Produits de boulangerie, condiments, épices, vinaigre, vinaigre balsamique, produits à base de vinaigre et produits à base de vinaigre balsamique, compris dans cette classe, mayonnaise, pesto, moutarde, sauces aux légumes, sauces tomate.

4. Classe 29

Les produits contestés « *Speiseöle, insbesondere Olivenöl* » sont identiques aux produits de la marque opposante « *Huiles alimentaires* ».

5. Classe 30

Les produits contestés « *Senf, Essig, Würzmittel, Gewürze* » sont identiques aux produits de la marque opposante « *moutarde, vinaigre, condiments, épices* ».

Les produits de la marque opposante « *saucen aux légumes, sauces tomate* » sont couverts par l'intitulé général de la marque attaquée « *Saucen* ». Selon la pratique, il y a lieu d'admettre l'identité des produits dans cette mesure et la forte similarité pour les produits attaqués qui vont au-delà de l'intitulé de la marque opposante (cf. notamment TAF B-1778/2019, consid. 5.3.2 – Pyrat/thePirate.com [fig.] et tP thePirate.com [fig.]).

Les produits contestés « *Salatsaucen* » sont fortement similaires aux « *saucen aux légumes, sauces tomate* » de la marque opposante. Ces produits sont de même nature et ont le même objectif, à savoir varier le goût des aliments, et sont donc utilisés de la même manière. Les fabricants et les canaux de distribution sont en outre les mêmes.

6. Il est à constater que les produits en question sont identiques, respectivement fortement similaires et il convient de passer à l'examen des signes.

C. Comparaison des signes

1. Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l'impression d'ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n'a le plus souvent pas l'occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu'un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d'ajouter ou d'enlever des éléments à la partie distinctive principale d'une marque est insuffisant s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3).
2. En l'occurrence, il y a lieu de comparer une marque verbale avec une marque combinée.
3. Pour les 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. Comme le début et la fin d'un mot s'imprègnent 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).
4. S'agissant des signes combinés, il faut examiner au cas par 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).
5. En l'occurrence, le signe opposant est une marque verbale composée du terme « MONINI ».
6. La marque attaquée se présente comme suit :



Elle est constituée par les termes « MOLINI PIZZA » en lettres majuscules blanches ; ces termes sont écrits sur deux lignes et alignés à droite dans un rectangle noir, l'élément « PIZZA » ayant une taille très légèrement inférieure à celle de l'élément « MOLINI ». Compte tenu de ses caractéristiques, il faut admettre que la marque attaquée est essentiellement dominée dans son impression d'ensemble par son élément verbal. Son élément graphique se limite en effet à une police d'écritures très légèrement stylisée qui ne s'écarte pas quoi qu'il en soit des polices d'écritures usuelles ou banales, et à un rectangle noir qui évoque une étiquette. Dans ces conditions, l'Institut retient que la marque opposée devra être essentiellement comparée dans la mesure de son élément verbal.

7. Sur le plan visuel, la marque opposante est composée d'un mot de six lettres (MONINI) alors que la marque attaquée est constituée de deux mots de respectivement six et cinq lettres (MOLINI PIZZA). Il est à relever que le premier mot de la marque attaquée a en commun avec la marque opposante cinq lettres sur six, placées dans le même ordre (**MONINI** / **MOLINI**). Les signes divergent dans la mesure de la troisième lettre des termes **MONINI** / **MOLINI** et dans l'élément « PIZZA » qui se trouve dans le signe attaqué. Compte tenu qu'ils s'imprègnent davantage dans la mémoire, le début et la fin d'un signe revêtent une importance plus grande dans l'appréciation de l'effet visuel (et auditif) que sa partie médiane (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1; ATF 122 III 388, consid. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon). Par conséquent, il y a lieu de retenir une forte similarité visuelle entre les signes dans la mesure où l'élément initial de la marque attaquée est très proche de la marque opposante.

8. Sur le plan auditif, la marque opposante présente un mot de trois syllabes « MO-NI-NI » contre deux mots de trois et deux syllabes « MO-LI-NI PIZ-ZA » pour la marque attaquée. Le premier terme de la marque attaquée (MOLINI) partage le même nombre de syllabes que la marque opposante (trois), la même suite de voyelles (_O_I_I) ainsi que le même début (MO) et la même terminaison (NI), éléments qui se trouvent être particulièrement caractérisants (cf. consid. 7 supra), et par conséquent importants dans l'appréciation de l'effet auditif. Par conséquent, il y a lieu de retenir également une forte similarité sur le plan phonétique ou auditif des marques opposées.
9. Comme le destinataire moyen de la marque retrace 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).
10. Au niveau sémantique, la marque opposante n'a pas de signification dans les langues d'examen (cf. les ouvrages de référence pertinents : Le Petit Robert de la langue, française, disponible sous : <https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp> ; DUDEN, disponible sous : <https://www.duden.de/woerterbuch> ; SAPERE, disponible sous : <https://www.sapere.it/sapere/dizionari.html> ; Grand Robert & Collins, disponible sous : <https://grc.lerobert.com>, consultés le 11.09.2024). Le public visé la percevra ainsi comme un terme de fantaisie n'ayant aucun sens clairement identifiable.

La marque attaquée et composée des termes « MOLINI PIZZA ». L'élément « MOLINI » correspond au pluriel du mot italien « molino » qui se traduit en français par « moulin » à savoir « une machine à moudre, à l'origine comportant une ou plusieurs meules, principalement les grains de céréales récoltées afin de les transformer en poudre plus ou moins grossière ou farine unité de longueur » (cf. <https://www.sapere.it/sapere/dizionari/dizionari/Italiano/M/MU/mulino.html>, <https://it.wikipedia.org/wiki/Molino> et <https://fr.wikipedia.org/wiki/Moulin>, consultés le 11.09.2024).

Cette signification sera perçue uniquement par les consommateurs italophones. En revanche, le terme « molini » n'a aucune signification pour les germanophones et les francophones et ces derniers le percevront comme un terme de nature fantaisiste. Dès lors, ce sens ne sera pas perçu directement dans toutes les régions linguistiques suisses (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1 ; cf. également *a contrario* ATF 121 III 377, consid. 3 - BOSS/BOKS).

L'élément « PIZZA » désigne une « tarte salée de pâte à pain garnie de tomates, anchois, olives, etc. » (cf. <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/pizza>, consulté le 11.09.2024). Ce terme existe également dans les autres langues nationales ainsi qu'en anglais et est compris dans le sens précité dans toutes les régions linguistiques (cf. <https://www.sapere.it/sapere/search.html?q1=pizza>, <https://grc.lerobert.com>, <https://www.duden.de/rechtschreibung/Pizza>, consultés le 11.09.2024). Associé en l'espèce notamment à des huiles alimentaires, des condiments et des sauces, il constitue une référence descriptive directe à leur destination, c'est-à-dire au fait que ces produits sont destinés à être utilisés avec des pizzas. De tels éléments descriptifs ne sont généralement pas de nature à marquer l'impression générale d'une marque, car le public a tendance à réduire les signes aux éléments essentiels et distinctifs afin de les rendre plus faciles à retenir.

Les signes en question ne présentent dès lors pas de similarité au niveau conceptuel ou sémantique, ce qui ne suffit cependant pas à écarter la similarité constatée sur les plans visuel et phonétique (cf. consid. 7-8 supra).

11. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de fortes similitudes visuelles et phonétiques entre les signes et de déterminer si cette concordance 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. Une telle atteinte est donnée lorsqu'il y a un danger que le

public concerné soit induit en erreur par la similitude des marques et attribue les produits portant 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 pertinents des classes 29 et 30 sont des produits alimentaires de grande consommation et d'usage courant qui sont achetés avec un faible degré d'attention (cf. TAF B-5061/2019, consid. 3.2 – POPPIT'S / POPCHIPS).
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. 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 (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
6. En l'espèce, la marque opposante n'a pas de signification dans les langues nationales ni même en anglais (cf. consid. III. C. 10) et n'a dès lors aucune signification descriptive en relation avec les produits sur lesquels elle se fonde. Elle dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec eux.
7. Etant donné l'identité, respectivement la forte similarité des produits en cause, le signe postérieur doit se distinguer fortement du signe antérieur pour exclure le risque de confusion. Dans le cas présent, l'élément prédominant de la marque attaquée - « MOLINI » - coïncide avec la marque opposante sur les syllabes initiale et finale, contient le même nombre de lettres (six) dont cinq sont identiques et dans le même ordre, ainsi que la même suite de voyelles avec pour seule différence la troisième lettre (« N » / « L ») (cf. consid. III. C. 7-8). Ceci constitue un élément fort de convergence, les éléments « MONINI » et « MOLINI » étant ainsi très proches. L'adjonction de l'élément « PIZZA » dans la marque attaquée n'est pas de nature à écarter ce risque de confusion. En effet, comme il a été retenu ci-avant (cf. consid. III. C. 10.), « PIZZA » est un élément purement descriptif, en ce sens qu'il renvoie clairement à la destination des produits concernés.
8. Dans ces conditions, la différence constatée entre les deux signes n'est pas suffisamment significative dans l'impression d'ensemble pour permettre d'exclure le risque de confusion. Ainsi, en ayant le souvenir de la marque opposante, l'acquéreur d'un produit commercialisé sous la marque attaquée risque à l'évidence de l'attribuer au titulaire de la marque. Dès lors que les marques coïncident dans leur élément essentiel et que les produits à prendre en considération sont identiques ou fortement similaires et acquis avec un faible degré d'attention, l'Institut considère que le consommateur peut aisément les confondre.
9. Par ailleurs, si le destinataire, vu le fait que la marque postérieure contient le terme supplémentaire « PIZZA », devait percevoir des divergences entre les marques en litige, il pourrait facilement penser à une variante de la marque de base ou à une marque de série et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu'il s'agit de produits fabriqués par le même titulaire que la marque opposante et qu'il s'agit d'une gamme de produits destinés à des pizzas, ce qui parle également en faveur d'un risque de confusion indirect

(Directives, Partie 6, ch. 6.4.2).

10. L'opposition n° 103910 est donc bien fondée et l'enregistrement de la marque suisse attaquée n° 808067 "MOLINI PIZZA ((fig.))" est révoqué pour l'ensemble des produits attaqués, soit :

Classe 29 : Speiseöle, insbesondere Olivenöl.

Classe 30 : Senf, Essig, Saucen, Salatsaucen, Würzmittel, Gewürze.

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 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 (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 admise dans son intégralité. La procédure a nécessité un seul échange d'écritures, en l'occurrence le mémoire d'opposition, et il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut considère raisonnable d'allouer CHF 1'200.00 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 taxe d'opposition. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 2'000.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **103910** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **808067 "MOLINI PIZZA ((fig.))"** est révoqué pour les produits suivants:

Classe 29 : Speiseöle, insbesondere Olivenöl.

Classe 30 : Senf, Essig, Saucen, Salatsaucen, Würzmittel, Gewürze.

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 2'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition).

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 18 septembre 2024

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Cédric Freymond

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).