

Décision Procédure d'opposition n° 103713 dans la cause

Evergrain International B.V.
Brouwerijplein 1
3000 Leuven
BE-Belgique

Partie opposante

représentée par

PRINS Intellectual Property SA
Case postale 1767
1211 Genève 26

enregistrement international n° 1557296 - evergrain by ABInBev ((fig.))



contre

Circular Food Technology ApS
Vestergade 18C, 3
1456 Copenhagen K
DK-Danemark

Partie défenderesse

représentée par

RENTSCH PARTNER AG
Kirchenweg 8
Postfach
8034 Zürich

enregistrement international n° 1748366 - EVERY GRAIN COUNTS

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

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement international n° 1748366 - "EVERY GRAIN COUNTS" (ci-après marque attaquée) a été publié le 31.08.2023 dans la Gazette des marques internationales n° 33/2023. Il revendique les produits suivants :

Classe 5 : Produits à boire à usage médicinal; boissons diététiques à usage médical; boissons utilisées comme compléments d'apport alimentaire; mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires; boissons médicinales à base de graines, y compris celles à base de drêches à base de malt d'orge, de malt de blé, de malt de seigle, de malt d'avoine, de riz, de millet et/ou de sorgho; préparations pour la confection de produits à boire médicamenteux.

Classe 29 : Succédanés de lait; succédanés de lait à base de plantes; boissons à base de céréales (succédanés de lait), y compris boissons à base de drêches.

Classe 30 : Produits à boire à base de café; produits à boire à base de cacao; produits à boire à base de chocolat; boissons à base de thé; boissons à base de feuilles de cassis (thé et succédanés de thé) (autres que médicinales); céréales; desserts glacés, à savoir crèmes glacées, gâteaux et confiseries; pain, gâteaux et confiseries; farine, y compris farine de drêche à base de malt d'orge, de malt de blé, de malt de seigle, de malt d'avoine, de riz, de millet et/ou de sorgho; mélanges de farines et farines fonctionnelles (autres qu'à usage médical) principalement à base de drêches, y compris à base de malt d'orge, de malt de blé, de malt de seigle, de malt d'avoine, de riz, de millet et/ou de sorgho; pâtisseries; préparations pour la confection de produits de boulangerie; préparations alimentaires à base de céréales; produits de boulangerie; produits de boulangerie; mélanges pour pâtisseries, y compris ceux à base de drêches à base de malt d'orge, de malt de blé, de malt de seigle, de malt d'avoine, de riz, de millet et/ou de sorgho; mélanges pour la préparation de pain; gruaux pour la consommation humaine; granola et muesli pour la consommation humaine; céréales prêtes à consommer; pains croustillants; encas à base de pain suédois; crackers; aliments naturels (autres qu'à usage médical) sous forme de produits céréaliers transformés; glaces comestibles; préparations de céréales; thé; chips à base de céréales et de maïs (maize) ainsi que chips principalement à base de farine, y compris de farine de drêche à base de malt d'orge, de malt de blé, de malt de seigle, de malt d'avoine, de riz, de millet et/ou de sorgho; denrées alimentaires à grignoter à base de farine de céréales ou de farine de maïs (corn), y compris à base de farine de drêche à base de malt d'orge, de malt de blé, de malt de seigle, de malt d'avoine, de riz, de millet et/ou de sorgho; aliments à grignoter multicéréales; produits alimentaires de type aliments à grignoter se composant de produits céréaliers; préparations à base de café, de cacao, de chocolat ou de thé pour la confection de produits à boire; aromatisants et préparations pour produits à boire et aliments (autres qu'huiles ou essences volatiles).

Classe 32 : Bière; produits à boire fonctionnels à base d'eau (autres qu'à usage médical); produits à boire fonctionnels à base de bière (autres qu'à usage médical), produits à boire à base de plantes, à savoir produits à boire à base de graines (à l'exception de succédanés de lait), y compris produits à boire à base de drêches; smoothies; eaux minérales et gazéifiées; produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans alcool pour la confection de produits à boire; préparations pour la confection de produits à boire sans alcool.

2. Le 01.12.2023, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1557296 "evergrain by ABInBev ((fig.))" (ci-après marque opposante), enregistré pour les produits suivants :

Classe 1 : Protéines à utiliser pour la fabrication de produits à boire, produits alimentaires et compléments

alimentaires.

Classe 5 : Compléments nutritionnels et d'apport alimentaire; compléments protéinés; compléments aux fibres; poudres à utiliser en tant qu'ingrédients dans les compléments nutritionnels et d'apport alimentaire; farines à usage pharmaceutique; fibres diététiques et protéines à utiliser en tant qu'ingrédients dans la fabrication de compléments d'apport alimentaire.

Classe 30 : Farines; farine d'orge; édulcorants naturels; xylitol; succédanés de sucre; grains transformés; en-cas à base de graines.

4. Le 05.12.2023, l'Institut a émis à l'encontre de l'enregistrement international attaqué une notification de refus provisoire total de protection sur motifs relatifs pour les produits susmentionnés. 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. Le 01.03.2024, la partie défenderesse a désigné un mandataire en Suisse dans le délai imparti.
6. Le 04.03.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
7. Le 04.04.2024, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti (prolongé). Dans sa prise de position, la partie défenderesse a invoqué la faiblesse du signe opposant.
8. Le 08.04.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
9. Le 02.07.2024, la partie opposante a requis une suspension de la procédure dans le délai imparti (prolongé).
10. Le 04.07.2024, la partie défenderesse a été invitée par l'Institut à se prononcer sur cette requête de suspension.
11. Le 10.07.2024, la partie défenderesse s'est opposée à la suspension de la procédure.
12. Le 11.07.2024, a émis une décision disposant que la requête de suspension de la procédure était rejetée et en impartissant un ultime délai jusqu'au 02.08.2024 à l'opposante pour présenter une réplique.
13. Le 31.07.2024, la partie opposante a présenté une réplique.
14. Le 02.08.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
15. Le 28.08.2024, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti.
16. Le 29.08.2024, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
17. 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 enregistrée dans le registre international le 20.06.2023 avec une priorité selon l'art. 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP, RS 0.232.04) au 20.12.2022 (DK-Danemark). La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 11.09.2020 avec une priorité selon la CUP au 13.03.2020 (BX-Benelux). 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

- 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 (Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).

- La marque attaquée revendique les produits suivants :

Classe 5 : Produits à boire à usage médicinal; boissons diététiques à usage médical; boissons utilisées comme compléments d'apport alimentaire; mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires; boissons médicinales à base de graines, y compris celles à base de drêches à base de malt d'orge, de malt de blé, de malt de seigle, de malt d'avoine, de riz, de millet et/ou de sorgho; préparations pour la confection de produits à boire médicamenteux.

Classe 29 : Succédanés de lait; succédanés de lait à base de plantes; boissons à base de céréales (succédanés de lait), y compris boissons à base de drêches.

Classe 30 : Produits à boire à base de café; produits à boire à base de cacao; produits à boire à base de chocolat; boissons à base de thé; boissons à base de feuilles de cassis (thé et succédanés de thé) (autres que médicinales); céréales; desserts glacés, à savoir crèmes glacées, gâteaux et confiseries; pain, gâteaux et confiseries; farine, y compris farine de drêche à base de malt d'orge, de malt de blé, de malt de seigle, de malt d'avoine, de riz, de millet et/ou de sorgho; mélanges de farines et farines fonctionnelles (autres qu'à usage médical) principalement à base de drêches, y compris à base de malt d'orge, de malt de blé, de malt de seigle, de malt d'avoine, de riz, de millet et/ou de sorgho; pâtisseries; préparations pour la confection de produits de boulangerie; préparations alimentaires à base de céréales; produits de boulangerie; produits de boulangerie; mélanges pour pâtisseries, y compris ceux à base de drêches à base de malt d'orge, de malt de blé, de malt de seigle, de malt d'avoine, de riz, de millet et/ou de sorgho; mélanges pour la préparation de pain; gruaux pour la consommation humaine; granola et muesli pour la consommation humaine; céréales prêtes à consommer; pains croustillants; encas à base de pain suédois; crackers; aliments naturels (autres qu'à usage médical) sous forme de produits céréaliers transformés; glaces comestibles; préparations de céréales; thé; chips à base de céréales et de maïs (maïs) ainsi que chips principalement à base de farine, y compris de farine de drêche à base de malt d'orge, de malt de blé, de malt de seigle, de malt d'avoine, de riz, de millet et/ou de sorgho; denrées alimentaires à grignoter à base de farine de céréales ou de farine de maïs (corn), y compris à base de farine de drêche à base de malt d'orge, de malt de blé, de malt de seigle, de malt d'avoine, de riz, de millet et/ou de sorgho; aliments à grignoter multicéréales; produits alimentaires de type aliments à grignoter se composant de produits céréaliers; préparations à base de café, de cacao, de chocolat ou de thé pour la confection de produits à

boire; aromatisants et préparations pour produits à boire et aliments (autres qu'huiles ou essences volatiles).

Classe 32 : Bière; produits à boire fonctionnels à base d'eau (autres qu'à usage médical); produits à boire fonctionnels à base de bière (autres qu'à usage médical), produits à boire à base de plantes, à savoir produits à boire à base de graines (à l'exception de succédanés de lait), y compris produits à boire à base de drêches; smoothies; eaux minérales et gazéifiées; produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans alcool pour la confection de produits à boire; préparations pour la confection de produits à boire sans alcool.

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

Classe 1 : Protéines à utiliser pour la fabrication de produits à boire, produits alimentaires et compléments alimentaires.

Classe 5 : Compléments nutritionnels et d'apport alimentaire; compléments protéinés; compléments aux fibres; poudres à utiliser en tant qu'ingrédients dans les compléments nutritionnels et d'apport alimentaire; farines à usage pharmaceutique; fibres diététiques et protéines à utiliser en tant qu'ingrédients dans la fabrication de compléments d'apport alimentaire.

Classe 30 : Farines; farine d'orge; édulcorants naturels; xylitol; succédanés de sucre; grains transformés; en-cas à base de graines.

4. Les produits contestés de la classe 5 « *produits à boire à usage médical; boissons diététiques à usage médical; boissons utilisées comme compléments d'apport alimentaire; mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires; boissons médicinales à base de graines, y compris celles à base de drêches à base de malt d'orge, de malt de blé, de malt de seigle, de malt d'avoine, de riz, de millet et/ou de sorgho; préparations pour la confection de produits à boire médicamenteux* » sont essentiellement des boissons ou préparations à usage médical ou médicinal et des compléments alimentaires. Ces produits présentent des points de contact avec les différents compléments nutritionnels ou produits à usage pharmaceutiques de la marque opposante en classe 5, à savoir : « *compléments nutritionnels et d'apport alimentaire; compléments protéinés; compléments aux fibres; poudres à utiliser en tant qu'ingrédients dans les compléments nutritionnels et d'apport alimentaire; farines à usage pharmaceutique; fibres diététiques et protéines à utiliser en tant qu'ingrédients dans la fabrication de compléments d'apport alimentaire* ». Certains produits sont même compris dans une catégorie plus large (par exemple les « *mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires* » sont compris dans les « *compléments nutritionnels et d'apport alimentaire* » de la marque opposante). Pour ceux qui ne seraient pas compris dans une catégorie plus large, il convient d'admettre qu'ils sont similaires aux différents compléments alimentaires ou farines à usage pharmaceutique de la marque opposante. Leur nature, leur but et leur méthode d'utilisation sont en effet identiques ou très proches. Ils font généralement appel au même savoir-faire de fabrication et proviennent des mêmes types d'entreprises. Enfin, ils suivent les mêmes voies de distribution et visent les mêmes destinataires. Ces produits sont donc en partie identiques et en partie similaires.

Les produits contestés de la classe 29 « *succédanés de lait; succédanés de lait à base de plantes; boissons à base de céréales (succédanés de lait), y compris boissons à base de drêches* » sont différentes boissons qui ont des points de contact avec les produits de la classe 5 de la marque opposante et en particulier avec les « *compléments nutritionnels et d'apport alimentaire* ». En effet, les succédanés de lait à base de céréales ont une nature et un but proches des différents compléments nutritionnels et alimentaires revendiqués par le signe opposant. Il peut s'agir de produits qui satisfont à la fois des besoins nutritionnels et de santé sans qu'il ne s'agisse à proprement parler de médicaments (voir CREPI, sic ! 2007, 448, cons. 4 – *Actimel et autres [fig.] / Actismile*). Ils ont une méthode d'utilisation proche dans la mesure où ils peuvent aussi être utilisés comme compléments à d'autres aliments en les mélangeant par exemple. Ces produits peuvent être en compétition également. Ils peuvent provenir des mêmes types d'entreprises et suivre les mêmes voies de distribution. Ces produits sont donc similaires.

Les produits contestés de la classe 30 « *céréales; desserts glacés, à savoir crèmes glacées, gâteaux et confiseries; pain, gâteaux et confiseries; farine, y compris farine de drêche à base de malt d'orge, de malt de blé, de malt de seigle, de malt d'avoine, de riz, de millet et/ou de sorgho; mélanges de farines et farines fonctionnelles (autres qu'à usage médical) principalement à base de drêches, y compris à base de malt d'orge, de malt de blé, de malt de seigle, de malt d'avoine, de riz, de millet et/ou de sorgho; pâtisseries; préparations pour la confection de produits de boulangerie; préparations alimentaires à base de céréales; produits de boulangerie; produits de boulangerie; mélanges pour pâtisseries, y compris ceux à base de drêches à base de malt d'orge, de malt de blé, de malt de seigle, de malt d'avoine, de riz, de millet et/ou de sorgho; mélanges pour la préparation de pain; gruaux pour la consommation humaine; granola et muesli pour la consommation humaine; céréales prêtes à consommer; pains croustillants; encas à base de pain suédois; crackers; aliments naturels (autres qu'à usage médical) sous forme de produits céréaliers transformés; glaces comestibles; préparations de céréales; chips à base de céréales et de maïs (maize) ainsi que chips principalement à base de farine, y compris de farine de drêche à base de malt d'orge, de malt de blé, de malt de seigle, de malt d'avoine, de riz, de millet et/ou de sorgho; denrées alimentaires à grignoter à base de farine de céréales ou de farine de maïs (corn), y compris à base de farine de drêche à base de malt d'orge, de malt de blé, de malt de seigle, de malt d'avoine, de riz, de millet et/ou de sorgho; aliments à grignoter multicéréales; produits alimentaires de type aliments à grignoter se composant de produits céréaliers; aromatisants et préparations pour produits à boire et aliments (autres qu'huiles ou essences volatiles) » présentent des points de contact avec les produits de la marque opposante en classe 30 « *farines; farine d'orge; édulcorants naturels; xylitol; succédanés de sucre ; grains transformés; en-cas à base de graines* ». En effet, certains des produits sont même identiques, comme par exemple les différentes farines du signe contesté qui se retrouvent à l'identique ou sont comprises dans les « *farines, farine d'orge* » de la marque opposante. Pour ceux qui ne se retrouveraient pas dans une catégorie plus large ou à l'identique dans le libellé de la marque opposante, il y a lieu de reconnaître qu'ils présentent des liens de par leur nature, leur but et leur utilisation. Certains de ces produits peuvent être en compétition ou complémentaires. Ils se trouvent généralement sur les mêmes lieux de vente. Une grande partie des produits sont essentiellement à base de farine et/ou sont des produits de pâtisserie, de boulangerie, des préparations à base de céréales ou différents produits alimentaires à grignoter, sous forme d'en-cas à base de pain, de produits glacés ou de confiserie. Ces produits sont proches des « *en-cas à base de graines* » de la marque opposante et certains sont même contenus dans cette catégorie. Un raisonnement similaire peut être tenu pour des produits tels que les « *aromatisants* » de la marque contestée par rapport aux « *édulcorants naturels ; xylitol; succédanés de sucre* » de la marque opposante. Ces produits sont donc en partie identiques et en partie similaires.*

Les produits contestés de la classe 30 « *produits à boire à base de cacao; produits à boire à base de chocolat; boissons à base de thé; boissons à base de feuilles de cassis (thé et succédanés de thé) (autres que médicinales); thé; préparations à base de cacao, de chocolat ou de thé pour la confection de produits à boire* » sont différentes boissons ou préparations pour des boissons qui ont des points de contact avec les produits de la classe 5 de la marque opposante et en particulier avec les « *compléments nutritionnels et d'apport alimentaire* ». En effet, ces divers produits à boire ont une nature et un but proches des différents compléments nutritionnels et alimentaires revendiqués par le signe opposant. Il peut s'agir de produits qui satisfont à la fois des besoins nutritionnels et de santé sans qu'il ne s'agisse à proprement parler de médicaments (voir CREPI, sic ! 2007, 448, cons. 4 – *Actimel et autres [fig.] / Actismile*). Ils ont une méthode d'utilisation proche dans la mesure où ils peuvent aussi être utilisés comme compléments à d'autres aliments en les mélangeant par exemple. Ces produits peuvent être en compétition également. Ils peuvent provenir des mêmes types d'entreprises et suivre les mêmes voies de distribution. Ces produits sont donc similaires.

Les produits contestés de la classe 30 « *produits à boire à base de café ; préparations à base de café pour la confection de produits à boire* » sont des produits qui n'ont a priori pas de buts de santé ou nutritionnels particuliers. Le rapprochement qu'il est fait avec les autres produits de cette classe en rapport avec des compléments nutritionnels et alimentaires en classe 5 (voir considérant ci-dessus) ne peut donc être fait ici. Ils ne présentent pas de point de contact avec les produits des classes 1, 5 et 30 de la marque opposante. Leur nature, leur but et leur utilisation diffèrent. Ils ne sont pas en compétition ni complémentaires. Ils ne

proviennent généralement pas des mêmes types d'entreprises et ne visent pas les mêmes destinataires. Ces produits sont donc différents.

Les produits contestés de la classe 32 « *produits à boire fonctionnels à base d'eau (autres qu'à usage médical); produits à boire à base de plantes, à savoir produits à boire à base de graines (à l'exception de succédanés de lait), y compris produits à boire à base de drêches; smoothies; eaux minérales et gazéifiées; produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans alcool pour la confection de produits à boire; préparations pour la confection de produits à boire sans alcool* » sont différentes boissons ou préparations pour boissons qui ont des points de contact avec les produits de la classe 5 de la marque opposante et en particulier avec les « *compléments nutritionnels et d'apport alimentaire* ». En effet, ces différentes boissons ont une nature et un but proches des différents compléments nutritionnels et alimentaires revendiqués par le signe opposant. Il peut s'agir de produits qui satisfont à la fois des besoins nutritionnels et de santé sans qu'il ne s'agisse à proprement parler de médicaments (voir CREPI, sic ! 2007, 448, cons. 4 – *Actimel et autres [fig.] / Actismile*). Il existe en particulier dans le domaine des eaux minérales des produits riches en certains éléments nutritifs essentiels dans le but d'améliorer la santé. Ils ont une méthode d'utilisation proche dans la mesure où ils peuvent aussi être utilisés comme compléments à d'autres aliments en les mélangeant par exemple. Ces produits peuvent être en compétition également. Ils peuvent provenir des mêmes types d'entreprises et suivre les mêmes voies de distribution. Ces produits sont donc similaires.

Les produits contestés de la classe 32 « *bière; produits à boire fonctionnels à base de bière (autres qu'à usage médical)* » sont des boissons à finalité désaltérante ou récréative et n'ont aucune finalité de santé ou nutritionnelle. Le rapprochement qu'il est fait avec les autres produits de cette classe en rapport avec des compléments nutritionnels et alimentaires en classe 5 (voir considérant ci-dessus) ne peut donc être fait ici. Ils ne présentent pas de point de contact avec les produits des classes 1, 5 et 30 de la marque opposante. Ils ne sont pas en compétition ni complémentaires. Ils ne proviennent généralement pas des mêmes types d'entreprises et ne visent pas les mêmes destinataires. Ces produits sont donc différents.

5. Il est à constater que les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents.
6. Pour les produits différents, soit en classe 30 « *produits à boire à base de café ; préparations à base de café pour la confection de produits à boire* » et en classe 32 « *bière; produits à boire fonctionnels à base de bière (autres qu'à usage médical)* », l'opposition est déjà à rejeter à ce stade. En effet, lorsque la condition de la similarité des produits ou des services n'est pas remplie, le risque de confusion doit être exclu et la similarité des signes ne doit plus être examinée (Directives, Partie 6, ch. 6.5 ; TAF, B-644/2011, cons. 4 – *Dole [fig.] / Dole [fig.]*).
7. Il convient ensuite 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. 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 (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. Le signe opposant est une marque combinée. La partie verbale est formée du mot « evergrain » ainsi que des éléments verbaux « by ABInBev ». Le mot « evergrain » est représenté en caractères légèrement stylisés au milieu du signe. Les lettres contiennent deux couleurs : « ever..... » est en orange et «grain » en blanc. Les éléments verbaux « by ABInBev » sont représentés dans une écriture stylisée de couleur orange et de plus petite dimension que le mot « evergrain ». Ils sont placés au-dessous des lettres «rain » de « evergrain » comme un trait de soulignement. Le signe comporte un élément figuratif bien visible placé à la droite du mot « evergrain » de manière surélevée (« en exposant »). Il est composé d'un trait orange de forme arrondie formant une boucle. L'ensemble du signe est placé dans un grand rectangle vert formant une sorte de fond. Les couleurs revendiquées sont : vert, orange et blanc.
4. Le signe contesté est la marque verbale « EVERY GRAIN COUNTS ».
5. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils contiennent tous les deux les lettres « EVER GRAIN » (« **evergrain** » / « **EVERY GRAIN COUNTS** »). Ils diffèrent dans la mesure où la marque opposante dispose d'une écriture légèrement stylisée, d'un élément figuratif et d'éléments verbaux supplémentaires (« by ABInBev »), de trois couleurs ainsi que d'une disposition particulière de ces éléments. Les signes diffèrent également par la présence des éléments verbaux supplémentaires du signe contesté : «Y COUNTS ». Il est à remarquer que la partie dominante et visuellement accrocheuse du signe opposant est formée par l'élément verbal « evergrain » qui est de plus grande dimension que les autres éléments et bien visible au centre du signe. L'écriture de la marque opposante n'est que légèrement stylisée et reste donc très proche d'une écriture standard. Elle n'a ainsi qu'une influence minime dans la comparaison visuelle. De même, il est à rappeler que dans la comparaison des éléments verbaux de marques, il n'est généralement pas tenu compte des variantes en majuscules et minuscules des lettres (voir Directives, Partie 6, ch. 6.3.1 ; TAF, B-1306/2021, cons. 3.3.3 – YT / EYT [fig.] et donc, dans le cas d'espèce, il importe peu que les lettres « evergrain » de la marque opposante soient en minuscules par rapport aux lettres correspondantes en majuscules du signe contesté.
6. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « e v e r g r a i n » et diffèrent dans la mesure du son des lettres « b y a b i n b e v » de la marque opposante et du son des lettres «y c o u n t s » de la marque contestée.
7. 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).
8. Sur le plan conceptuel ou du contenu sémantique, l'élément verbal « evergrain » de la marque opposante est a priori indéterminé. Toutefois, il est possible d'y voir la juxtaposition des deux mots suivants : « ever » et « grain ». Cette perception est facilitée par le fait que le premier mot est en orange alors que l'autre est en blanc. « Ever » est un mot anglais, plus précisément, un adverbe, signifiant « *jamais ; toujours* » (<https://dictionnaire.reverso.net/anglais-francais/ever/forced>). « Grain » est un mot anglais, plus précisément un nom, qui signifie « *grain ; céréales ; blé ; fibres* » (<https://dictionnaire.reverso.net/anglais-francais/grain/forced>). L'ensemble « evergrain » ne forme donc pas un ensemble grammaticalement correct dans la mesure où un adverbe est généralement le complément d'un verbe ou d'un adjectif (<https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp>) et non d'un nom. Il peut néanmoins être compris comme la combinaison des deux mots analysés ci-dessus et évoquer quelque chose comme « *toujours grain* » ou « *jamais grain* ». Mais cette compréhension est recherchée et il convient plutôt de considérer qu'« evergrain » n'a pas de véritable contenu sémantique identifiable pour un consommateur suisse à part une allusion au mot « grain ». Il est à noter que dans la pratique d'examen de l'Institut, « EVER » est refusé « *lorsqu'il est utilisé de manière adverbiale avec un adjectif dépourvu de caractère distinctif (p. ex. ever*

ready); il est en revanche admis en principe quand il est combiné de manière inhabituelle avec un substantif » (<https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>). L'élément verbal « by ABInBev » ne véhicule pas de concept ou de contenu sémantique. Il fait toutefois référence au groupe brassicole belge « Anheuser-Busch InBev » (AB InBev) (https://fr.wikipedia.org/wiki/Anheuser-Busch_InBev).

9. Sur le plan conceptuel ou du contenu sémantique, la marque contestée est formée d'une phrase en anglais (« EVERY GRAIN COUNTS ») signifiant « chaque grain compte » (<https://www.deepl.com/de/translator#en/fr/every%20grain%20counts>). Il s'agit de termes anglais courants que le consommateur suisse moyen est en mesure de comprendre.
10. A première vue, les signes ne présentent pas de similarité conceptuelle. Toutefois, comme le signe opposant peut évoquer le mot « grain » dans la combinaison verbale indéterminée « ever**grain** » et que ce mot est aussi présent dans le signe contesté dans la phrase « every **grain** counts », il est raisonnable de retenir un certain degré de similarité conceptuelle dans cette mesure.
11. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de similitudes visuelles, auditives et conceptuelles entre les signes et de déterminer si elles sont 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 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).
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, une partie des produits en cause est identique et il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière en rapport avec cette partie.
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 ce qui concerne les produits en cause de la classe 5, il convient de remarquer qu'il y a des produits tels que préparations médicinales, diététiques, pharmaceutiques, des compléments alimentaires ou nutritionnels pour êtres humains. En ce qui concerne les produits pharmaceutiques ou les préparations médicinales, la jurisprudence considère qu'ils sont généralement achetés avec un degré d'attention élevé (Directives, Partie 6, ch. 6.6. ; TAF, B-1760/2012 – cons. 4.2 avec réf. – *ZURCAL / ZORCOLA*). En ce qui concerne les produits de type complément alimentaire, il s'agit de produits visant à compléter l'alimentation afin, par exemple, d'assurer un apport nutritionnel optimal et d'éviter des carences. Les produits diététiques et les compléments alimentaires sont achetés avec un niveau d'attention au moins légèrement plus élevé que les aliments ordinaires, car les consommateurs sont conscients que les achats incorrects peuvent présenter des risques pour la santé ou parce qu'ils se fient ou attachent de l'importance à la finalité nutritionnelle des produits (voir TAF, B-1637/2015, cons. 3.1 – *FEMIBION [fig.] / FEMIBIANE* ; voir également décision IPI dans la procédure d'opposition n° 100116, III., D., 2. – *Neurexan / NEUROGESAN*).

Le degré d'attention est donc supposé être de légèrement élevé à élevé pour les produits de la classe 5. Les produits des classes 29 et 30 sont généralement considérés comme des produits de consommation courante qui visent un large public et dont le degré d'attention est plutôt faible (TF, sic ! 2002, 522, cons. 2.3 – *Activia / Acteva*).

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, prise dans son ensemble, n'a pas de sens directement descriptif en relation avec les produits en cause. Elle dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
7. Il est cependant à remarquer, comme déjà relevé dans la comparaison des signes (III., C., 3.-9), que l'ensemble verbal « evergrain », bien que n'ayant pas de véritable contenu sémantique identifiable, contient le mot « grain » et que ce mot peut être perçu par le consommateur. Compte tenu du fait qu'une partie des produits contiennent ou sont formés à partir de « grains » ou de « graines » (par exemple les « *en-cas à base de graines* » de la marque opposante), ou encore à partir de céréales (voir la classe 30 des deux signes), il y a lieu de reconnaître que, pour ces produits, la partie la plus distinctive du signe opposant est formée par les autres éléments de la marque et par leur combinaison.
8. Un raisonnement similaire peut être émis en rapport avec la marque contestée, qui contient aussi le mot « grain », mais dont la partie la plus distinctive, en rapport avec les produits pour lesquels « grain » pourrait avoir un sens, est tirée de son impression d'ensemble, respectivement de l'évocation de l'ensemble de la phrase « EVERY GRAIN COUNTS ».
9. Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Les signes présentent des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. Le degré d'attention du consommateur est supposé être de faible à élevé en fonction de la catégorie des produits en cause. Le champ de protection de la marque opposante est normal.
10. De manière générale, la reprise d'une marque opposante ou la reprise d'un élément essentiel de la marque opposante par une autre marque est de nature à fonder un risque de confusion. Mais une marque ne saurait permettre à son titulaire d'empêcher à des tiers l'utilisation d'éléments appartenant au domaine public. Il n'y a dès lors pas de risque de confusion entre deux marques qui ne concordent que sur des éléments qui appartiennent au domaine public (voir TAF, B-5591/2021, cons. 7.3.1.1 – *CHIANTI CLASSICO DAL 1716 [fig.] / C Chianti Gran Selezione [fig.]*; voir aussi par exemple G. JOLLER, in : M. Noth / G. Bühler / F. Thouvenin [édit.], SHK, Markenschutzgesetz [MSchG], 2^{ème} éd., Berne 2017 art. 3 LPM n° 131 ; M. STÄDELI / S. BRAUCHBAR BIRKÄUSER, in : L. David / M. Frick [édit.], BaKomm., Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3^{ème} éd., Bâle 2017, art. 3 LPM n° 72-73; R. SCHLOSSER / C. MARADAN, in : J. de Werra / P. Gilliéron [édit.], CR PI, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, art. 3 LPM n° 58).
11. Ceci étant précisé, il ne faut pas perdre de vue, d'une part, que les signes, lors de l'examen du risque de confusion, doivent être examinés dans leur impression d'ensemble et non dans leurs éléments pris séparément. D'autre part, un élément faible d'une marque ne doit pas être mis à l'écart par principe. La doctrine et la jurisprudence ont en effet rappelé à plusieurs reprises que les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent pas être purement et simplement exclus de

la similitude des signes ; de tels éléments peuvent influencer l'impression d'ensemble qui se dégage d'une marque. Il convient dès lors de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble sans cependant les dissocier du signe (voir par exemple TAF, B-5629/2018, cons. 5.1.1 et réf. – *RICHARD MILLE / Richard Man [fig.]*).

12. Le fait que les marques aient en commun les lettres « EVER GRAIN » est un élément fort de convergence qui influence grandement leur impression d'ensemble, qui est ainsi très proche (« **EVERGRAIN** » / « **EVERY GRAIN COUNTS** »). Du fait de leur position en début des signes et de leur caractère visuellement accrocheur, elles seront facilement perçues tant visuellement qu'auditivement. Bien que le signe contesté puisse avoir une signification compréhensible, le fait que la marque opposante ne véhicule pas de concept clairement différent a pour résultat que les signes ne peuvent pas véritablement être distingués par leur sens. Quand il s'agira de se souvenir des marques, le consommateur fera appel à sa mémoire, qui, par nature, est imparfaite. Celle-ci sera déterminée par les éléments les plus frappants, à savoir la suite de lettres « E V E R G R A I N ... » et non par l'ensemble des autres éléments contenus dans chacun des signes. La reprise de ces lettres est donc susceptible de fonder un risque de confusion, même en prenant en compte que le mot « grain » puisse être faible en rapport avec certains produits. Les autres éléments contenus dans chacune des marques ne remettent pas en cause l'impact sur l'impression d'ensemble des lettres communes. L'élément figuratif, l'indication « by ABInBev » et la revendication de couleurs pour la marque opposante sont en effet des éléments supplémentaires secondaires par rapport à « evergrain ». En ce qui concerne le signe contesté, il y a lieu de remarquer que « **every grain** » et très proche de « **ever grain** » et que le « y » peut passer inaperçu ou ne faire l'objet que d'un vague souvenir. De même, le consommateur ne va pas automatiquement et naturellement retenir l'ensemble de la phrase « every grain counts » mais plutôt, intuitivement, les éléments d'attaque « **every grain** ». En présence de produits identiques et similaires, il existe ainsi un risque de confusion, même en rapport avec les produits pour lesquels le degré d'attention est supposé élevé. Il est certes possible, et même probable, que le consommateur perçoive des différences entre les signes, mais, dans ce cas, il pourrait facilement les attribuer au même titulaire ou à des titulaires liés entre eux en pensant à une variante de la marque de base ou à une série de marques (risque de confusion indirect).
13. La défenderesse estime que la combinaison de « ever » et de « grain » ne serait pas distinctive et que la protection de la marque opposante ne serait due qu'à la revendication de couleurs, à l'élément figuratif et à l'ajout « by ABInBev ». Les signes ne concorderaient que sur un élément faible. Pour appuyer son argumentation, elle invoque que l'Institut refuserait les marques contenant le mot « every » combiné à des éléments verbaux descriptifs (« EVERYCAR » ou « EVERYCHILD » par exemple) ou encore que le risque de confusion aurait été nié entre des marques comprenant les lettres « EVERYDAY ». Elle liste également une grande quantité de cas où le risque de confusion aurait été nié du fait d'un élément faible commun entre les marques. Dans sa duplique, la défenderesse cite encore quelques marques commençant par « EVER » figurant dans le registre avec leur numéro de dépôt et donc non-enregistrées.
14. L'Institut ne partage pas l'approche de la défenderesse et renvoie principalement à sa motivation (cons. 6 à 12). En ce qui concerne l'argument consistant à assimiler « ever » à « every » pour justifier que « evergrain » serait faible, il n'est pas pertinent du point de vue de l'Institut. Il s'agit de deux termes différents qui doivent être évalués chacun dans leur contexte particulier et en rapport avec les produits et services en cause. D'ailleurs, comme mentionné dans la comparaison des signes (cons. III., C., 8), il existe une pratique de l'Institut pour le terme « EVER » qui précise en particulier les situations dans lesquelles il est à refuser en combinaison avec un autre élément verbal et qui explique implicitement la différence pouvant exister avec des termes comme « every » dans ce genre de situation. L'appréciation de ces deux termes peut donc diverger. L'Institut relève par ailleurs que les cas cités ne sont pas comparables et n'ont pas d'utilité dans le cas d'espèce. Ils ne constituent donc pas de précédents valables. Pour les mêmes raisons, aucune conclusion ne peut être tirée in casu des marques commençant par « EVER » citées par la défenderesse dans sa duplique.
15. L'opposition n° 103713 est donc partiellement bien fondée. L'enregistrement international n° 1748366 "EVERY GRAIN COUNTS" est refusé à la protection en Suisse pour l'ensemble des produits à l'exception des produits suivants (voir ci-dessus III., B., 6.) :

Classe 30 : « Produits à boire à base de café ; préparations à base de café pour la confection de produits à boire ».

Classe 32 : « Bière; produits à boire fonctionnels à base de bière (autres qu'à usage médical) ».

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. (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 seulement partiellement. La procédure a nécessité deux échanges d'écritures et il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, les frais des parties sont compensés et la taxe d'opposition est répartie par moitié. 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, soit CHF 400.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **103713** est partiellement admise.

2.

La protection en Suisse de l'enregistrement international n° **1748366** - "**EVERY GRAIN COUNTS**" est admise selon la règle 18ter.2)ii du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Rex) uniquement pour les produits suivants :

Classe 30 : « Produits à boire à base de café ; préparations à base de café pour la confection de produits à boire ».

Classe 32 : « Bière; produits à boire fonctionnels à base de bière (autres qu'à usage médical) ».

3.

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

4.

Les dépens sont compensés.

5.

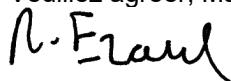
Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 400.00 (moitié de la taxe d'opposition).

6.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 20 janvier 2025

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Raoul Erard

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).