

Décision Procédure d'opposition n° 104182 dans la cause

Engine S.r.l.
Strada Giro della Valle, 3
I-12050 Barbaresco (CN)
IT-Italie

Partie opposante

représentée par

BUGNION SA
Route de Florissant 10
1206 Genève

enregistrement international n° 1496800 - ENGINE ITALIAN MOONSHIN



contre

Marcel Sutter
Tannenbachstrasse 13
8942 Oberrieden

Partie défenderesse

Marque suisse n° 816431 - ENGINE ((fig.))



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 de la Marque suisse n° 816431 - "ENGINE ((fig.))" (ci-après marque attaquée) a été publié le 26.06.2024 dans Swissreg. Il revendique entre autres les produits suivants:

Classe 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

2. Le 26.09.2024, la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1496800 "ENGINE ITALIAN MOONSHINE GIN Pure organic Gin 42 ((fig.))" (ci-après marque opposante), enregistré pour les produits suivants :
Classe 33: Gin, liqueurs [boissons alcoolisées], liqueurs [distillées], boissons alcoolisées [à l'exception de bières] ; tous les produits précités provenant d'Italie.
4. Le 02.10.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Le 08.10.2024, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti.
6. Le 10.10.2024, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
7. Les arguments des parties, dans la mesure où ils seront décisifs, seront pris en compte dans les considérants suivants.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l'art. 31 LPM, le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM. L'opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).
2. La marque attaquée a été déposée le 20.03.2024. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 05.06.2019. 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 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 revendiqués relèvent de la même classe selon l'Arrangement de Nice ne préjuge pas d'une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu'une fonction d'aide purement formelle. La pratique a développé un certain nombre d'indices de l'existence ou non de la similarité (Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).

2. La marque attaquée revendique les produits suivants :

Classe 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

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

Classe 33: Gin, liqueurs [boissons alcoolisées], liqueurs [distillées], boissons alcoolisées [à l'exception de bières] ; tous les produits précités provenant d'Italie.

4. Les produits contestés sont des boissons alcoolisées qui se retrouvent à l'identique ou sont compris dans le libellé de la marque opposante. Toutefois, il y a lieu de prendre en compte que les produits de la marque opposante sont limités à une provenance italienne alors que les produits de la marque contestée sont limités à une provenance suisse. Les produits se distinguent donc dans la mesure de leur provenance, de l'aire géographique de production. Il en résulte que les produits sont manifestement fortement similaires mais non identiques (IPI, n° 101871, cons. III., B., 3, - *CHIANTI CLASSICO DAL 1716 [fig.] / C Chianti Gran Selezione [fig.]*; TAF, B-7489/2006, cons. 4 – *Le Gruyère Switzerland [fig.] / Gruyère cuisine...[fig.]*). Les produits sont donc très similaires.
5. Il est à constater que les produits sont très similaires et il convient de passer à l'examen des marques.

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 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 marque se compose dans sa partie supérieure principalement du mot « ENGINE » avec les mots « ITALIAN MOONSHINE GIN » écrits en dessous, tous deux à l'intérieur d'un rectangle. L'écriture est légèrement stylisée, les mots sont en blanc et le rectangle en rouge. Le mot « ENGINE » est de très grande dimension et bien visible alors que les autres mots sont de très petite taille et peu visibles. Les lettres « GIN » sont présentées légèrement en italique. La partie supérieure du signe décrite ci-dessus est séparée par un épais trait rouge horizontal de la partie inférieure. L'ensemble des éléments mentionnés sont eux-mêmes encadrés par un léger trait rouge formant un rectangle dont le fond est blanc. Dans la partie inférieure du signe, figurent les mots « Pure organic Gin » écrits au-dessus du nombre « 42 », lequel est placé à l'intérieur d'une couronne de laurier. Au-dessous, figure un écusson stylisé et le symbole d'un moteur stylisé, tous compris dans un rectangle de couleur bleue. Les éléments verbaux, la couronne et le symbole de moteur sont représentés dans une couleur dorée (le moteur étant représenté sur un fond blanc). Les couleurs revendiquées sont formulées de la manière suivante dans l'onglet de la marque : Numéro système Pantone 7557C: "Gold"; Numéro système Pantone 711C: "Red"; Numéro système Pantone 285C: "Blue"; Numéro système Pantone noir 0.0.0.100: "Black. Pantone 7557 C: "Pure organic Gin", "42", représentation de la couronne de laurier, image de l'écusson, image du moteur: Pantone 711 C: cadre avec le texte "ENGINE" Italian moonshine gin", bande large bande fine; Pantone 285 C: cadre avec le texte "Pure organic Gin", "42", représentation de la couronne de laurier, image de l'écusson, image du moteur.
4. Le signe contesté une marque combinée. Il est composé de l'élément verbal « ENGINE » écrit verticalement dans une écriture légèrement stylisée. Les lettres sont en blanc et le fond est noir sous la forme d'un rectangle. Il y a également un trait noir vertical (il s'agirait en fait d'un trait de soulignement si le

signe, respectivement le mot, était présenté horizontalement). Aucune couleur n'est revendiquée.

5. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils contiennent tous les deux le mot « ENGINE ». Ils diffèrent dans la mesure où ce mot est présenté horizontalement dans la marque opposante et verticalement dans la marque contestée. Ils divergent également par les différents éléments énumérés ci-dessus dans la description des marques et en particulier par les éléments verbaux et figuratifs du signe opposant. Il est à remarquer que « ENGINE », de par sa taille et sa position, est l'élément visuellement accrocheur dans les deux signes.
6. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « e n g i n e » présentes dans les deux marques. Ils diffèrent dans la mesure du son des lettres supplémentaires contenues dans le signe opposant « i t a l i a n m o o n s h i n e g i n » et « p u r e o r g a n i c g i n ». Il est toutefois à remarquer que ces lettres supplémentaires ne seront vraisemblablement pas prononcées quand il s'agira d'évoquer la marque. En effet, leur petite taille et leur emplacement font que l'émetteur se focalisera sur l'élément verbal principal et dominant du signe, à savoir le mot « ENGINE », et non sur les petits éléments secondaires à peine perceptibles.
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 « engine » de la marque opposante est un mot anglais signifiant « *moteur, machine* » (<https://dictionnaire.reverso.net/anglais-francais/engine/forced>). « Italian moonshine gin » signifie « *gin italien à l'eau de vie, ou de contrebande* » (<https://www.deepl.com/de/translator#en/fr/italian%20moonshine%20gin>). « Pure organic gin » signifie « *gin pur biologique* » (<https://www.deepl.com/de/translator#en/fr/pure%20organic%20gin>). Il y a lieu de mentionner également que le signe opposant véhicule le « *concept de moteur* » également sur le plan figuratif et non seulement verbal dans la mesure où il contient une représentation symbolique de moteur stylisé. Le nombre « 42 » est également mentionné mais il n'est assorti d'aucune précision et ne véhicule ainsi pas de concept particulier, à part celui de ce nombre. Il est toutefois probable que ce nombre indique le pourcentage d'alcool, et, dans ce cas, ce serait un indice supplémentaire qu'il ne serait pas perçu comme un élément distinctif. Afin d'être complet, l'Institut remarque également que les lettres « GIN » du mot « ENGINE » sont en italique dans la représentation de la marque et qu'il est possible d'y voir, pour un consommateur attentif, le mot « gin » (« *alcool au goût de genièvre obtenu par distillation de céréales* » - <https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp>).
9. Sur le plan conceptuel, la marque contestée est formée du mot « engine » qui renvoie à la même définition que celle du signe opposant pour ce mot.
10. Il y a lieu de constater que les signes ont le mot « engine » en commun et qu'ils sont donc similaires conceptuellement 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, dans la mesure du mot « engine », 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, les produits étant très 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). Le degré d'attention des produits de la classe 33 est supposé être moyen, normal (TAF, B-531/2013, cons. 3.3 – *GALLO / Gallay (fig.)*; TAF, B-3824/2015, cons. 4.3 – *JEAN LEON / Don Leone (fig.)*; TAF, B-3072/2021, cons. 3.2 – *PRINZ / PRINZENHAUS*).
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 rapport avec les produits en cause. Elle dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
7. Les produits sont fortement similaires. Les signes sont similaires visuellement, phonétiquement et conceptuellement. Le champ de protection de la marque opposante est normal et le degré d'attention du consommateur est supposé être moyen, normal. Le fait que les marques aient le mot « ENGINE » en commun est un élément fort de convergence qui influence grandement leur impression d'ensemble, qui est ainsi très proche. Le terme « ENGINE » est l'élément le plus distinctif et le plus accrocheur visuellement de la marque opposante. Il constitue la quasi-totalité du signe contesté. Le fait que « ENGINE » n'ait pas de signification en rapport avec les produits en cause a pour conséquence que sa reprise par le signe contesté est susceptible de fonder un risque de confusion. De manière générale en effet, la reprise de la marque opposante ou la reprise d'un élément essentiel de cette marque par une autre marque est de nature à fonder un risque de confusion. Les éléments supplémentaires contenus dans chacune des deux marques et analysés plus haut dans la comparaison des signes (voir III., C., 3.-9) ne sont pas de nature à modifier leur perception générale d'ensemble ou à relativiser la reprise du mot « ENGINE ». Concernant la marque opposante en particulier, la représentation figurative d'un moteur rappelle le concept de « engine », les éléments verbaux « *Italian moonshine gin* » et « *pure organic gin* » sont descriptifs d'une partie des produits en cause ou, à tout le moins, faiblement distinctifs, et les éléments figuratifs sont relativement banals voire décoratifs. En ce qui concerne le signe contesté, le mot « ENGINE » est repris quasiment à l'identique avec un trait de soulignement à la différence près qu'il est en position verticale et le trait est en position verticale également. Mais, malgré cette disposition, le terme « ENGINE » reste bien perceptible. De même, le fait que les lettres « GIN » du mot « ENGINE » de la marque opposante soient légèrement en italique et, de ce fait, quelque peu mises en évidence et pouvant évoquer le mot « gin », n'a pas de véritable influence sur la perception d'ensemble du signe qui est caractérisée de manière claire et évidente par l'intégralité du mot « ENGINE ». Considérer à part les lettres « gin » supposerait de séparer artificiellement la marque en

différents éléments et serait contradiction avec le critère essentiel de la prise en compte de l'impression d'ensemble des signes. Ainsi, en présence de produits fortement similaires, il existe un risque de confusion, ce d'autant plus que le degré d'attention du consommateur n'est pas particulièrement élevé dans la mesure où il est supposé être moyen, normal. Il est certes possible, et même probable, que le consommateur perçoive des divergences 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).

8. Dans sa réponse, la défenderesse n'a pas véritablement pris position sur les éléments pertinents permettant d'examiner le risque de confusion dans le cas d'espèce. Elle invoque en substance qu'une ancienne marque correspondant à la marque attaquée avait été déposée bien avant la marque opposante. Selon elle, l'idée et le concept de la marque opposante du cas d'espèce aurait été inspiré de cet ancien enregistrement. Elle invoque également des droits d'auteur en rapport avec le concept contesté.
9. L'Institut ne s'exprime pas sur les points soulevés par la défenderesse dans sa réponse dans la mesure où ils ne sont pas pertinents dans la présente procédure d'opposition. L'Institut rappelle simplement que la procédure d'opposition permet au titulaire d'une marque antérieure, après publication de la nouvelle marque, d'invoquer devant l'IPI (autorité d'enregistrement), les motifs relatifs de l'art. 3 LPM. Selon l'art. 31 LPM, l'objet de la procédure d'opposition est d'examiner si les conditions énumérées à l'art. 3 LPM sont réunies pour exclure une marque de la protection (voir pour plus de détails, Directives, Partie 6, ch. 1, Introduction).
10. L'opposition n° 104182 est donc bien fondée. L'enregistrement de la marque suisse n° 816431 "ENGINE ((fig.))" est révoqué pour les produits suivants :

Classe 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

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 (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 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 à la partie opposante. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la taxe d'opposition de CHF 800.00. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 2000.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **104182** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **816431"ENGINE ((fig.))"** sera révoqué pour les produits suivants:

Classe 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

3.

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

4.

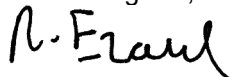
Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 2'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition).

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 31 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).