

Décision Procédure d'opposition n° 104157 dans la cause

DERONI OOD
Saedinenie Blvd. 86
BG-6300 Haskovo
BG-Bulgarie

Partie opposante

représentée par

BUGNION SA
Route de Florissant 10
1206 Genève

enregistrement international n° 1257980 - DERONI 1991 ((fig.))



contre

YEZYL HOLDINGS LIMITED
Oresti Makri nr. 4,
Kapsalos
CY-3082 Limasol
CY-Chypre

Partie défenderesse

enregistrement international n° 1570289 - DERONI

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. La désignation postérieure de l'enregistrement international n° 1570289 - "DERONI" (ci-après marque attaquée) a été publiée le 16.05.2024 dans la Gazette des marques internationales n° 18/2024. Il revendique les produits suivants :

Classe 30 : Riz.

2. Le 30.08.2024, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1257980 "DERONI 1991 ((fig.))" (ci-après marque opposante), enregistré notamment pour les produits suivants :

Classe 30 : Moutarde; sauce tomate; ketchup [sauce]; mayonnaise; macaronis; chow-chow [condiment]; sauce de soja; sauce tomate; sauces [condiments]; jus de viande; sauces pour pâtes; sauces à salade; spaghettis; pâtes alimentaires à base de farine; pâtes alimentaires à base de farine; pâtes alimentaires; vermicelles en forme de rubans; vermicelles en forme de rubans; vermicelles [nouilles].

4. Le 0.6.09.2024, 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 11.12.2024, vu que la partie défenderesse n'a pas utilisé le délai imparti, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
6. Les arguments de la partie opposante, 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 fait l'objet d'une désignation postérieure à la Suisse le 29.04.2024. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 19.05.2015 avec une priorité selon l'art. 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP, RS 0232.04) au 29.04.2015 (BG-Bulgarie). 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.
3. Si la partie défenderesse qui n'a ni siège ni domicile en Suisse ne désigne pas un domicile de notification en Suisse dans le délai imparti par l'Institut, comme dans le cas d'espèce, elle est exclue de la procédure et celle-ci est poursuivie d'office sans qu'elle ne soit entendue (art. 42 LPM en relation avec l'art. 21 al. 2 OPM et Directives en matière de marques [Directives], Partie 1, ch. 4.3 sous www.ige.ch). Le dispositif de la décision sera alors publié conformément à la règle 23^{bis} Règlement d'exécution commun à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement (RexC ; RS 0.232.112.21) par l'intermédiaire de l'OMPI.

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, Partie 6, ch. 6.1 et ss).
2. La marque attaquée revendique les produits suivants :
Classe 30 : Riz.
3. La marque opposante bénéficie de la protection pour les produits suivants :
Classe 30 : Moutarde; sauce tomate; ketchup [sauce]; mayonnaise; macaronis; chow-chow [condiment]; sauce de soja; sauce tomate; sauces [condiments]; jus de viande; sauces pour pâtes; sauces à salade; spaghettis; pâtes alimentaires à base de farine; pâtes alimentaires à base de farine; pâtes alimentaires; vermicelles en forme de rubans; vermicelles en forme de rubans; vermicelles [nouilles].
4. Le produit contesté de la classe 30 « riz » est un grain ou une graminée préparée pour l'alimentation humaine (<https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp>). Le libellé de la marque opposante contient des produits qui peuvent être à base de riz, à savoir les « pâtes alimentaires ; vermicelles en forme de rubans ; vermicelles [nouilles] ». Il existe en effet des vermicelles de riz, des nouilles de riz et des pâtes de riz (voir par exemple <https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp>). Si l'on s'en tient à la classification de Nice, on voit que dans la classe 30 « riz » est un terme large, générique, et qui se présente sous différentes formes ou déclinaisons dans cette classe (par exemple *riz à la vapeur, riz au lait, riz complet, riz cuit, riz enrichi, riz instantané, riz mondé* et *riz en tant que pâtes alimentaires et nouilles* (voir par exemple l'outil « aide à la classification » de l'Institut consultable sous <https://wdl.ige.ch/wdl/>). Ainsi, le produit contesté « riz » peut comprendre les produits « pâtes alimentaires ; vermicelles en forme de rubans ; vermicelles [nouilles] » de la marque opposante, et, dans ce cas, il y a identité. Dans le cas où le produit contesté « riz » vise d'autres produits que du riz en tant que pâtes alimentaires, nouilles ou vermicelles, ces produits sont très similaires aux produits mentionnés de la marque opposante car ils se présentent sous une déclinaison particulière du riz ou sous une préparation à base de riz. La nature de ces produits est proche, leur but identique et ils sont substituables. Ils proviennent des mêmes types d'entreprises, se trouvent sur les mêmes lieux de vente et visent les mêmes destinataires. Le produit contesté est donc en partie identique et en partie très similaire.
5. Il est à constater que les produits sont identiques et très 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. 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. La marque opposante est un signe combiné. La partie verbale est constituée des lettres majuscules « DERONI » présentées dans une écriture grasse de couleur blanche légèrement stylisée. En dessous de cette partie verbale, figure le nombre « 1991 » présenté dans une couleur dorée. Au-dessus de la partie verbale, il est disposé un élément figuratif représentant une sorte de char stylisé avec un personnage dessus ; le char est tiré par un bœuf. D'autres éléments figuratifs sont représentés (élément arrondi au-dessus du bœuf – sorte d'étoile ou de soleil stylisé – et, sur le côté, deux traits ondulés sous forme de vagues stylisées). A la droite et dans la partie supérieure de la lettre « I », figure un petit « R » entouré d'un cercle. Il s'agit du symbole ® (voir à ce propos l'aide à l'examen de l'Institut qui précise : « *["registered"] : Symbole purement descriptif qui ne contribue pas à l'admissibilité du signe. Son apposition ne doit pas conduire à des conclusions erronées sur la protection accordée à certains éléments du signe sans quoi celui-ci est refusé car considéré comme trompeur ; classes concernées : 1-45* » [<https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>]). Le tout est présenté sur un fond rouge en forme d'étiquette, avec un entourage formé de trois traits (blanc, or, vert). Les couleurs revendiquées sont : rouge, blanc, vert et or.
4. Le signe contesté contestée est la marque verbale « DERONI ».
5. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure des lettres « DERONI ». Ils diffèrent dans la mesure de l'écriture légèrement stylisée du mot « DERONI » de la marque opposante ainsi que par les divers éléments de ce signe évoqués ci-dessus dans sa description (cons. 3).
6. Sur le plan phonétique, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « d e r o n i ». Ils diffèrent dans la mesure du son du nombre « 1991 » et du son de la lettres « R » ® à la condition que ces éléments soient prononcés. S'ils ne l'étaient pas, il y aurait identité dans le son des lettres « d e r o n i ».
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 « DERONI » de la marque opposante est indéterminé et ne véhicule pas de signification. Le nombre « 1911 » est perceptible et véhicule le concept lié à ce nombre. Il n'a cependant pas de sens en rapport avec les produits en cause. Comme déjà mentionné plus haut dans la description du signe (cons. 3), le symbole ® apposé sur une marque véhicule l'idée que cette marque est enregistrée. Pour le reste, la marque opposante ne véhicule pas véritablement d'autres concepts si ce n'est une représentation de char avec un bœuf pour autant que celle-ci soit perçue.
9. Le signe contesté n'est formé que du mot indéterminé « DERONI » de sorte qu'il ne véhicule pas de concept.
10. Les signes ne présentent ainsi pas de similarité conceptuelle. La comparaison conceptuelle n'a donc pas d'influence sur les similitudes visuelles et auditives constatées.
11. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de similitudes visuelles et auditives 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, les produits en cause étant identiques et 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). Les produits en cause de la classe 30 sont plutôt des produits de masse et de consommation courante ou quotidienne. Le degré d'attention du consommateur est donc supposé être plutôt faible.
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 (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
6. En l'espèce, la marque opposante "DERONI 1991 ((fig.))" n'a pas de signification, dans son ensemble, en relation avec les produits sur lesquels se fonde l'opposition. En particulier, l'élément dominant et visuellement accrocheur, à savoir le mot « DERONI », est indéterminé et confère par lui-même déjà un caractère distinctif au signe. Par rapport à un élément comme le symbole ®, il fait même figure de l'élément le plus distinctif du signe dans la mesure où cet élément pourrait indiquer une caractéristique ou une information relative à la marque. Le caractère dominant de ce terme apparaît comme évident par rapport aux autres éléments de la marque (éléments figuratifs, couleurs, disposition générale) qui ont plutôt un caractère accessoire ou décoratif. La marque opposante et en particulier l'élément verbal « DERONI » dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux. Il en est de même pour le signe verbal contesté « DERONI » en rapport avec l'ensemble des produits en cause.
7. La partie opposante a invoqué que sa marque disposait d'un champ de protection étendu car elle serait connue d'une partie non-négligeable du public suisse en relation avec les denrées alimentaires, non seulement du fait de sa présence dans notre pays, mais également par son rayonnement international y compris dans les pays voisins à la Suisse. Elle a mentionné dans son mémoire d'opposition divers sites internet pour illustrer ses propos. Elle a aussi présenté divers documents dans ses annexes (Annexes 4 à 10) comprenant en particulier un affidavit signé par le directeur de la partie opposante, des documents relatifs à des ventes en Europe, des catalogues et du matériel promotionnel, divers documents concernant la France, l'Italie et l'Allemagne. Par économie de procédure, l'Institut ne va pas plus loin dans l'analyse de la force distinctive accrue de la marque opposante dans la mesure où cette question peut rester ouverte au vu du résultat de la présente procédure (voir ci-dessous cons. 8.-9).
8. Les produits sont en partie identiques et en partie très similaires. Les signes présentent des similitudes visuelles et auditives. Le degré d'attention du consommateur est supposé être faible. Le champ de protection de la marque opposante est normal. Le fait que les marques aient l'élément verbal « DERONI » en commun est un élément fort de convergence qui influence grandement leur impression d'ensemble, qui est ainsi très proche. Le terme « DERONI » est l'élément le plus distinctif et le plus accrocheur visuellement du signe opposant. Il constitue la totalité du signe contesté. Le fait que « DERONI » 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 la marque opposante et analysés plus haut dans la comparaison des signes (voir III., C., 3.-10) ne sont pas de nature à modifier leur

perception générale d'ensemble ou à relativiser la reprise du mot « DERONI ». Les éléments figuratifs de la marque opposante ainsi que la présentation figurative générale ont plutôt un aspect décoratif et ne modifient par l'impression d'ensemble du signe. L'écriture légèrement stylisée de ce mot ne modifie pas non plus sa perception générale en tant qu'élément verbal. Comme déjà mentionné plus haut le symbole ® ou le nombre « 1911 » apparaissent comme des éléments secondaires et même faible pour le symbole ®. Ils ne modifient pas non plus la perception d'ensemble du signe. Comme les signes sont globalement indéterminés, ils ne peuvent se distinguer par leur sens. Le consommateur, quand il sera appelé à se souvenir de la marque opposante en présence du signe contesté, fera appel à sa mémoire, qui, par nature, est imparfaite. Il en aura gardé le souvenir du mot « DERONI » et fera immédiatement le lien avec le signe contesté (**DERONI / DERONI**). Ainsi, en présence de produits identiques et très similaires et en prenant en compte le faible degré d'attention du consommateur, il existe un risque de confusion. Il est certes possible, et même probable, que le consommateur ait en mémoire le fait que la marque opposante n'est pas une pure marque verbale et qu'elle contient des éléments supplémentaires susceptibles de créer une divergence 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).

9. L'opposition n° 104157 est donc bien fondée et l'enregistrement international n° 1570289 "DERONI" est refusé à la protection en Suisse pour l'ensemble des produits.

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) (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 le mémoire d'opposition (la défenderesse n'ayant pas utilisé le délai imparti). 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 de CHF 800.00. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 2'000.00.

Pour ces motifs, il est

Décidé :

1.

La partie défenderesse est exclue de la présente procédure.

2.

L'opposition n° **104157** est admise.

3.

La protection en Suisse de l'enregistrement international n° **1570289 - "DERONI"** est définitivement refusée pour l'ensemble des produits par une Déclaration selon la règle 18ter.3 du Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Rex).

4.

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

5.

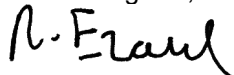
Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 2'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition).

6.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties. Le dispositif de la présente décision sera notifié à la partie défenderesse par l'intermédiaire de l'OMPI selon la règle 23^{bis} RexC.

Berne, le 18 mars 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).