

Décision

Procédure d'opposition n° 104348

dans la cause

BIRRIFICIO BALADIN SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA siglabile BIRRIFICIO BALADIN S.S.
Via Carrù, 23/A
12060 Piozzo (Cuneo)
IT-Italie

Partie opposante

représentée par

SEDIN SA
24, rue Merle d'Aubigné
1207 Genève

Marque suisse n° 748438 - BALADIN

contre

SOUQ AL BALADI TRADING
Zone No. 85, Central Market, Street No. 955, Property No. 21, Al Maamoura
Doha
QA-Qatar

Partie défenderesse

représentée par

Meisser & Partners AG
Schulstrasse 1
7302 Landquart



Marque suisse n° 822047 - BALADI express ((fig.))

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : IPI) en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI du 2 décembre 2016 sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement de la marque suisse n° 822047 - "BALADI express ((fig.))" (ci-après: la marque attaquée) a été publié le 31.10.2024 dans Swissreg. Elle revendique entre autres les produits suivants:
Classe 32: Biere; alkoholfreie Getränke; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere alkoholfreie Präparate für die Zubereitung von Getränken.
2. En date du 24.01.2025 la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre de cet enregistrement dans la mesure des produits précités.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 748438 "BALADIN" (ci-après : la marque opposante), enregistrée pour les produits suivants :
Classe 32: Birre; bevande a base di birra; bevande non alcooliche al sapore di the; bevande non alcooliche; bevande non alcooliche a basso contenuto calorico, bevande non alcooliche aromatizzate alla frutta; nessuno dei citati prodotti contiene acqua minerale.
4. Le 30.01.2025, l'IPI a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Par requête du 20.03.2025, la partie défenderesse, avec le consentement de la partie adverse, a sollicité la suspension de la procédure, les parties opposées étant en cours de négociations.
6. Par décision du 24.03.2025, l'IPI a fait droit à la demande de suspension pour une durée indéterminée. Dans sa décision, l'IPI a précisé que la procédure pourrait être reprise à tout moment sur requête de l'une ou l'autre des parties.
7. Par courrier du 05.09.2025, la partie opposante a requis la levée de la suspension et la reprise de la procédure.
8. Par décision du 14.05.2025, l'IPI a levé la suspension de la procédure d'opposition et invité la partie défenderesse à présenter une prise de position.
9. Le 17.11.2025, la partie défenderesse a indiqué qu'elle renonçait à prendre position.
10. Le 17.11.2025, l'IPI a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
11. Les arguments développés par la partie opposante seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l'art. 31 LPM, le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM. L'opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).
2. La marque attaquée a été déposée le 17.09.2024. La marque opposante est antérieure car elle a été déposée le 05.12.2019. 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 ou services 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 (cf. Directives en matière de marques [Directives], Partie 6, ch. 6.1 et ss, sous : www.ige.ch).

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

Classe 32: Biere; alkoholfreie Getränke; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere alkoholfreie Präparate für die Zubereitung von Getränken.

- La marque opposante est enregistrée pour les produits suivants :

Classe 32: Birre; bevande a base di birra; bevande non alcooliche al sapore di the; bevande non alcooliche; bevande non alcooliche a basso contenuto calorico, bevande non alcooliche aromatizzate alla frutta; nessuno dei citati prodotti contiene acqua minerale.

- Les produits contestés « *Biere ; alkoholfreie Getränke* » sont identiques aux produits de la marque opposante « *Birre; bevande non alcooliche* ».

De jurisprudence constante, les produits contestés « *Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer* » sont similaires aux « *Birre* » de la marque opposante, car ces produits comparables sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises, vendus par les mêmes canaux de distribution et consommés dans les mêmes établissements (cf. CREPI in sic ! 2000, 606 - Red Bull / Energy Bull Dog).

Les produits contestés « *Fruchtgetränke und Fruchtsäfte* » de la marque opposante sont des boissons sans alcool et sont donc manifestement comprises dans les produits « *bevande non alcooliche* » de la marque opposante. Ils sont donc identiques.

Les produits de la marque attaquée « *Sirupe und andere alkoholfreie Präparate für die Zubereitung von Getränken* » sont fortement similaires aux produits « *bevande non alcooliche* » de la marque opposante dans la mesure où ils servent à préparer de telles boissons. En effet, ils ne peuvent pas être consommés comme tels et doivent être dilués ou mélangés pour faire une boisson. Ils ont en outre les mêmes destinataires et les mêmes canaux de distribution que les produits de la marque opposante (Cf. Décision de l'IPI dans la procédure d'opposition n° 103989, consid. III. B. 5 - LINX [fig.] - LYNX ENERGY [fig.], disponible dans l'Aide à l'examen de l'IPI sous : <https://ph.ige.ch/>).

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

C. Comparaison des signes

- 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).
- En l'occurrence, il s'agit de comparer une marque verbale avec une marque combinée.
- S'agissant de marque verbales, l'impression d'ensemble est déterminée par l'effet auditif, l'effet visuel et le sens. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admettre un risque de confusion. L'effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles. Une suite identique

de voyelles et le fait que les signes opposés riment sont des indices en faveur de la similitude des marques. L'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Comme le début et la fin d'un mot s'imprègne très bien dans la mémoire, ces deux éléments revêtent une importance plus grande dans l'appréciation de l'effet auditif et de l'effet visuel que les syllabes médianes (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).

4. S'agissant des signes combinés, il faut examiner au cas par cas si la partie verbale ou la partie figurative d'une marque combinée domine ou est d'une importance décisive. C'est également l'impression d'ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Le schématisme est à bannir et ni l'élément verbal ni l'élément figuratif ne sont présumés être prépondérants. Il faut en effet déterminer concrètement le caractère distinctif des différents éléments. Si l'élément graphique n'est qu'un ajout figuratif sans importance, il peut être écarté (Directives, Partie 6, ch. 6.3.3).
5. Le signe opposant est une marque verbale constituée du terme « BALADIN ».
6. Le signe attaqué se présente comme suit :



Il est composé du terme BALADI en lettres capitales, dont la première lettre « B » est reproduite dans une police d'écriture stylisée, les lettres restantes étant reproduites dans une police d'écritures standard. Au-dessous figure le terme « express » dans une taille plus petite et dans une police d'écritures différente qui ne s'écarte pas quoi qu'il en soit des polices d'écritures usuelles ou banales ; cet élément verbal est en outre souligné. Conformément à la revendication de couleur « Rot, orange, gold, grün », les éléments verbaux et figuratifs sont représentés dans ces quatre couleurs.

7. Sur le plan visuel, la marque opposante est composée d'un mot de sept lettres (BALADIN) alors que la marque attaquée est constituée de deux mots de respectivement six et sept lettres (BALADI express). Il est à relever que le premier mot de la marque attaquée reprend les six premières lettres de la marque opposante dans le même ordre (BALADIN / BALADI). Compte tenu qu'ils s'imprègnent davantage dans la mémoire, le début et la fin d'un signe revêtent une importance plus grande dans l'appréciation de l'effet visuel (et auditif) que sa partie médiane (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1; ATF 122 III 388, consid. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon). Le signe attaqué diverge en revanche dans la mesure de l'élément « express » et de son léger graphisme. Dans ce contexte, l'IPI note qu'en tant que marque verbale, la marque opposante peut également être produite dans la même police d'écritures que l'élément BALADI de la marque attaquée, de sorte que le graphisme de cette dernière peut être écarté dans le cadre de l'examen de la similarité de signes et de l'appréciation du risque de confusion. Par conséquent, il y a lieu de retenir une forte similarité visuelle entre les signes dans la mesure où l'élément initial de la marque attaquée est très proche de la marque opposante.
8. Sur le plan auditif, la marque opposante présente un mot de trois syllabes « BA-LA-DIN » contre deux mots de trois et deux syllabes « BA-LA-DI ex-press » pour la marque attaquée. Le premier terme de la marque attaquée (BALADI) partage le même nombre de syllabes que la marque opposante (trois), la même suite de voyelles (A A I) ainsi que le même début (BALAD), éléments qui se trouvent être particulièrement caractérisants (cf. consid. 7 supra), et par conséquent importants dans l'appréciation de l'effet auditif. Des différences dans la prononciation sont certes possibles, notamment en français, en égard à la terminaison « DIN » du signe opposant (\ba.la.dɛ̃). Toutefois, compte tenu des similitudes constatées l'identité phonétique du mot commençant par « BALAD » demeure dans tous les cas ; de plus, il est possible qu'une partie importante des clients germanophones ne prononce pas la marque opposante en français. Par conséquent, il y a lieu de retenir également une forte similarité sur le plan phonétique ou auditif des

marques opposées.

9. Comme le destinataire moyen de la marque 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).
10. Sur le plan sémantique ou conceptuel, la marque opposante signifie en français « *Danseur de ballets, ballerine ; bouffon de comédie, comédien ambulant* » (cf. Le Petit Robert de la langue française, disponible sous : <https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp>, consulté le 19.02.2026).

Le premier terme de la marque attaquée, à savoir « BALADI », n'a aucune signification dans les langues d'examen (cf. les ouvrages de référence pertinents : Le Petit Robert de la langue française, ibidem ; DUDEN, disponible sous : <https://www.duden.de/woerterbuch> ; SAPERE, disponible sous : <https://www.sapere.it/sapere/dizionari.html> ; Grand Robert & Collins, disponible sous : <https://grc.lerobert.com>, consultés le 19.02.2026). Le public visé le percevra ainsi comme un terme de fantaisie n'ayant aucun sens clairement identifiable.

Quant au second terme, à savoir « express », il est, selon la pratique de l'IPI, en principe considéré comme une indication de qualité dans le sens d'« une prestation fournie rapidement », employé en relation avec des services et est en outre compris comme une indication descriptive pour certains produits (p. ex. pour des plats préparés dans le sens de « préparé rapidement ») (Cf. Aide à l'examen de l'IPI, ibidem).

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

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

D. Risque de confusion

1. Il y a risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction distinctive de la marque antérieure. Une telle atteinte est donnée lorsqu'il y a un danger que le public concerné soit induit en erreur par la similitude des marques et attribue les produits portant l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 6, ch. 6.4.1).
2. L'appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d'une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La mesure de la différence dépend, d'une part, de l'étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d'autre part, des catégories de produits ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées (Directives, Partie 6, ch. 6.5).
3. Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 6, ch. 6.5). En l'espèce, une partie des produits en cause étant identiques, respectivement fortement similaires, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière pour ceux-ci. Pour les produits restants, l'effet interactif est neutre.
4. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d'avis que pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 6, ch. 6.6). En l'occurrence, les produits en question, à savoir des boissons de la classe 32, sont des produits de grande consommation d'usage courant, pour lesquels on part du principe qu'ils sont achetés

avec un faible degré d'attention (Directives, Partie 6, ch. 6.6 ; ATF 126 III 315, consid. 6b – RIVELLA / apiella).

5. Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif, le domaine de similitude protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante. Il convient à ce propos de rappeler que le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d'un signe du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s'étend pas à l'élément appartenant au domaine public. Ce principe s'applique aussi pour les marques fortes (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
6. En l'espèce, la marque opposante renvoie à la signification de « *Danseur de ballets, ballerine ; bouffon de comédie, comédien ambulant* » (cf. consid. III. C. 10) et n'a pas de sens directement descriptif en relation avec les produits contestés. Elle dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec les produits de la classe 32.
7. Selon la doctrine et la jurisprudence constante, la reprise complète d'une marque ou d'un de ses éléments essentiels engendre une similarité des signes et est de nature à fonder un risque de confusion (cf. par exemple TAF B-8468/2010, consid. 6.2 – TORRES / TORRE SARACENA; TAF B-4151/2009, consid. 8.3 – GOLAY / Golay Spierer [fig.]). On rappellera également que le fait d'ajouter et d'enlever des éléments à l'élément distinctif principal d'une marque est insuffisant à éviter un risque de confusion s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible et déterminante le signe considéré dans son ensemble et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3 et références jurisprudentielles citées).
8. En l'espèce, l'IPI constate que l'élément de la marque attaquée - « BALADI » - reprend à l'identique les six premières lettres de la marque opposante dans le même ordre. Les éléments « BALADIN » et « BALADI » sont ainsi très proches ce qui constitue un élément fort de convergence tant au niveau visuel qu'auditif (cf. consid. III. C. 7-8). En outre, l'élément « BALADI », placé au-dessus du terme « express », et dans une police d'écritures, une taille et des couleurs différentes, est prédominant et son graphisme reste peu imprégnant du point de vue visuel et ne se révèle dès lors pas décisif pour la question de la similarité (cf. consid. III. C. 7-8). Quant à la différence constituée par l'absence de la lettre finale « N » dans l'élément « BALADI » de la marque attaquée, elle passe quasiment inaperçue et n'est ainsi pas apte à modifier l'impression de ce dernier. Enfin, le fait que la marque attaquée comprenne le terme additionnel « express » n'est pas à même de compenser la similitude des signes (cf. consid. III. C. 11), l'élément « BALADI » demeurant clairement perceptible et audible.
9. Dans ces conditions, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante, des fortes similitudes visuelles et phonétiques des signes en question et en présence de produits identiques, respectivement (fortement) similaires pour lesquels le degré d'attention du consommateur est faible, il existe un risque de confusion.
10. Par ailleurs, si le destinataire devait percevoir des divergences entre les marques en litige, eu égard au fait que la marque postérieure contient le terme supplémentaire « express », il pourrait facilement penser à une variante de la marque de base ou à une marque de série et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu'il s'agit de produits fabriqués par le même titulaire que la marque opposante et qu'il s'agit d'une gamme de produits fournis ou préparés rapidement, ce qui parle également en faveur d'un risque de confusion indirect (Directives, Partie 6, ch. 6.4.2).
11. L'opposition n° 104348 est donc bien fondée et l'enregistrement de la marque suisse attaquée n° 822047 "BALADI express ((fig.))" est révoqué pour tous les produits de la classe 32.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste acquise à l'IPI (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'IPI 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. Les écritures des parties qui n'ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition est admise dans son intégralité. La procédure a nécessité un seul échange d'écritures, en l'espèce le mémoire d'opposition, et il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l'IPI considère raisonnable d'allouer CHF 1'200.00 à titre de dépens. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la taxe d'opposition. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 2'000.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **104348** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **822047** "**BALADI express ((fig.))**" est révoqué pour tous les produits de la classe 32.

3.

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

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 27 février 2026

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Cédric Freymond

Indication des voies de droit:

La présente décision peut faire l'objet d'un recours écrit auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale 9023, St-Gall, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le délai de recours est observé lorsque le recours est remis au Tribunal administratif fédéral ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle suisse; il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être joints pour autant qu'elles soient en mains de la partie recourante (art. 52 al. 1 PA).