

Décision Procédure d'opposition n° 104938 dans la cause

Jack Daniel's Properties, Inc.
4040 Civic Center Drive
Suite 528
San Rafael (CA 94903)
US-Etats-Unis d'Amérique

Partie opposante

représentée par

TRADAMARCA SA
Avenue du Prieuré 8
1009 Pully

Marque suisse n° 456340 - GENTLEMAN JACK

contre

Be a Gentleman GmbH
Im Zübli 6d
8730 Uznach

Partie défenderesse

Marque suisse n° 834676 - GENTLEMAN ((fig.))



L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : IPI) 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° 834676 - "GENTLEMAN ((fig.))" (ci-après marque attaquée) a été publié le 11.08.2025 dans Swissreg. Il revendique notamment les produits suivants :
Classe 33: Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere; alkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken.
2. Le 10.11.2025, la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre de cette marque.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 456340 "GENTLEMAN JACK" (ci-après marque opposante), enregistrée pour les produits suivants :
Classe 33: Boissons alcooliques (à l'exception des bières), whisky.
4. Le 12.11.2025, l'IPI a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Le 29.12.2025, la défenderesse n'ayant pas présenté de réponse, l'IPI 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 été déposée le 10.07.2025. La marque opposante est antérieure car elle a été déposée le 11.03.1998. 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 (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).

2. La marque attaquée revendique les produits suivants :

Classe 33: Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere; alkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken.

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

Classe 33: Boissons alcooliques (à l'exception des bières), whisky.

4. Les produits contestés de la classe 33 : « *Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere* » se retrouvent à l'identique dans le libellé de la classe 33 de la marque opposante « *Boissons alcooliques (à l'exception des bières)* ». Ces produits sont donc identiques.

Les produits contestés de la classe 33 « *alkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken* » sont des préparations alcooliques pour des boissons. Il ne s'agit pas de boissons alcooliques à part entière mais des produits alcooliques qui servent à la fabrication de boissons. Dans ce sens, ils présentent des points de contact forts avec les boissons alcooliques de la marque opposante. La nature et le but de ces produits sont proches. Ils comportent un caractère de complémentarité et suivent généralement les mêmes voies de distribution. Ces produits sont donc très similaires.

5. Il est à constater que les produits en question sont en partie identiques et en partie très similaires. 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).
3. 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).
4. Le signe opposant est la marque verbale « GENTLEMAN JACK ».
5. Le signe contesté est une marque combinée composée d'un élément verbal formé des lettres « GENTLEMAN » en majuscules et d'un élément figuratif. La lettre « G » est représentée dans une taille largement plus grande que le reste des lettres, qu'elle entoure à l'intérieur de sa boucle. Elle est stylisée et intègre, à sa base, un élément figuratif composé de deux formes triangulaires opposées reliées par un petit élément central, représentant un nœud papillon. Les lettres « - ENTLEMAN » sont disposées à l'intérieur de la lettre « G », parallèlement à la barre horizontale de celle-ci. Elles sont reproduites dans une écriture très proche d'une écriture standard, en caractère gras.
6. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure des lettres « GENTLEMAN ». Ils diffèrent dans la mesure des lettres « JACK » de la marque opposante, de la lettre « G » très stylisée et de grande dimension ainsi que par la présence de l'élément figuratif représentant un nœud papillon du signe contesté. Il est à remarquer que les lettres « GENTLEMAN » sont bien lisibles dans les deux signes. La stylisation et la taille de la lettre « G » n'occultent pas la présence de l'élément verbal « GENTLEMAN ».
7. Sur la plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « g e n t l e m a n » et

différent dans la mesure du son du mot ou des lettres supplémentaires « j a c k » du signe contesté.

8. 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. À 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).
9. Sur le plan conceptuel ou du contenu sémantique, la marque opposante est composée des termes « Gentleman » et « Jack ». « Gentleman » est un terme anglais signifiant « monsieur », « homme du monde », « gentilhomme » ; il est utilisé dans des expressions telles que « *to act like a gentleman* », « *born gentleman* » (<https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/gentleman/583218>). Il est entré dans le langage courant en français et renvoie à la signification suivante : « homme distingué, d'une parfaite éducation » ; il est utilisé dans des expressions telles que « *se comporter en gentleman* », « *Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur* » (<https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp>). Le terme « Jack » ne véhicule par de concept ou de contenu sémantique si ce n'est qu'il peut faire référence à un prénom ou un nom de famille. En ce qui concerne l'élément figuratif de la marque attaquée, il représente un nœud papillon. Celui-ci peut illustrer ou renforcer le contenu sémantique véhiculé par l'élément verbal « GENTLEMAN » dans le sens d'un « homme distingué ».
10. Il y a lieu de constater que les deux marques contiennent le terme « GENTLEMAN » et qu'elles présentent une similarité conceptuelle dans cette mesure.
11. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les signes sont similaires visuellement, auditivement et conceptuellement dans la mesure de « GENTLEMAN » 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. 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). En l'occurrence, les produits en cause de la classe 33 sont des boissons alcoolisées pour lesquelles on présuppose un degré d'attention moyen du consommateur. En effet, bien qu'un petit nombre de connaisseurs achète ces produits en faisant preuve d'un degré d'attention élevé, on présume, pour ces biens de consommation courante, un degré d'attention normal du public (TAF, B-1105/2021, cons. 3.3.2 s. – Kris [fig.] / KISS ; TAF, B-3072/2021, cons. 3.2 avec réf. – PRINZ / PRINZENHAUS ; Directives, Partie 6,

ch. 6.6).

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. La marque opposante est composée des termes « GENTLEMAN JACK ». Prise dans son ensemble, elle ne véhicule pas de signification particulière en rapport avec les produits en cause. Le terme « GENTLEMAN » compris comme désignant un « homme » ou un « homme distingué, d'une parfaite éducation » ne présente pas de caractère déterminé ou descriptif en lien avec les produits revendiqués. En effet, en rapport avec des boissons alcooliques, il n'y a pas de produits spécifiquement destinés aux hommes, même si le marketing y fait souvent allusion. Dans le sens « homme distingué », ce terme évoque un type de personne caractérisée par son attitude et mais il ne s'agit toutefois pas non plus d'une catégorie bien identifiable de consommateurs à laquelle les produits seraient spécifiquement destinés. Dans son ensemble, la marque opposante dispose donc d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec les produits en cause.
7. La partie opposante invoque que sa marque serait connue et qu'elle disposerait d'une force distinctive accrue. À cet égard, elle a produit divers documents, notamment une base de données couvrant la période de 2011 à 2021, faisant état des ventes réalisées et les chiffres d'affaires générés par la marque dans le monde et en Suisse (Annexe 4), ainsi qu'une liste de revendeurs du produit de la marque en Suisse (Annexe 5). Au vu du résultat de la présente procédure, la question de l'éventuelle force distinctive accrue de la marque opposante peut rester ouverte et il convient de retenir un champ de protection normal de la marque opposante.
8. Les produits sont en partie identiques et en partie très similaires. Les signes sont similaires visuellement, auditivement et conceptuellement dans la mesure de « GENTLEMAN ». Le champ de protection de la marque opposante est normal, moyen et le degré d'attention est supposé être aussi normal, moyen.
9. 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 (voir par exemple TAF, B-8468/2010, cons. 6.2 – TORRES / TORRE SARACENA; TAF, B-4151/2009, cons. 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).
10. En l'espèce, la marque attaquée reprend l'élément verbal « GENTLEMAN » de la marque opposante. La suppression de l'élément verbal « JACK » et la stylisation de la lettre « G » ne sont pas aptes à modifier de manière déterminante l'impression d'ensemble du signe attaqué par rapport à la marque opposante. L'élément figuratif représentant un nœud papillon n'est pas non plus véritablement un élément de distinction et ne modifie pas sensiblement l'impression d'ensemble du signe dans la mesure où il ne fait que renforcer et illustrer la notion de « GENTLEMAN ». La stylisation et la grandeur de la lettre « G » n'occulte pas la présence de l'élément verbal « GENTLEMAN ». De plus, le fait que ce terme figure au début de chacun des signes est particulièrement caractérisant et renforce l'impression de similitude entre ceux-ci (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1; ATF 122 III 388, cons. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon). Ainsi, en présence de produits identiques et très similaires, il existe un risque de confusion. Il est aussi possible, et même probable, que le consommateur, en percevant les divergences qui existent entre les signes, établisse néanmoins un lien entre eux et pense à une série de marques ou à une variante de la marque de base. Les

conditions d'un risque de confusion indirect sont donc aussi remplies.

11. L'opposition n° 104938 est donc bien fondée et la marque suisse attaquée n° 834676 « GENTLEMAN ((fig.)) » est révoquée pour tous les produits de la classe 33.

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 (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 (le mémoire d'opposition a été transmis à la défenderesse qui n'a pas répondu) 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 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 2'000.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **104938** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **834676 "GENTLEMAN ((fig.))"** sera révoqué pour tous les produits de la classe 33.

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 1 avril 2026

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Blerina Mazreku

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).