

BVGer B-1698/2007 vom 26. Februar 2008

Bundesverwaltungsgericht, 2008-02-26, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1698_2007

FR: TAF B-1698/2007 du 26 février 2008

IT: TAF B-1698/2007 del 26 febbraio 2008

Regeste

Opposition

Erwägungen

E. 1

Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).

E. 1.1

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). L'art. 33 let. d LTAF prévoit que les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées sont susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. La décision attaquée est une décision sur opposition au sens de l'art. 5 al. 2 PA qui émane d'une unité de l'administration fédérale décentralisée (art. 29 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1] en relation avec les art. 6 al. 1 let. f et 8, ainsi que l'annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] et l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle [LIPI, RS 172.010.31]). Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

E. 1.2

La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).

E. 1.3

Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.

E. 2

A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11), sont exclus de la protection comme marque 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. La notion de risque de confusion selon cette disposition est liée à la définition légale de la marque, à savoir un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM) ; cette définition reflète la fonction économique principale de la marque : d'une part, individualiser les produits ou services désignés par le signe pour permettre aux acheteurs de les retrouver sur le marché et, d'autre part, garantir que les produits ou services qu'elle désigne proviennent d'une certaine entreprise (Kamen Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, Bâle 2001, p. 66 ; Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 60). Le consommateur doit pouvoir retrouver un produit qu'il a apprécié parmi la multitude des produits offerts (ATF 119 II 473 consid. 2c Radion / Radomat). Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 al. 2 LPM). Les cercles des consommateurs visés distinguent un signe d'un autre en raison de certains détails et éléments caractéristiques qui restent inscrits dans leurs mémoires comme une marque ; ces différents éléments ne doivent pas être appréciés de manière abstraite mais de cas en cas (Cherpillod, op. cit., p. 117 ; Eugen Marbach, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Markenrecht, vol. III, Bâle 1996, p. 122 s.).

E. 3

En l'espèce, il n'est pas contesté que les enregistrements internationaux n° 735'579 "MOSKOVSKAYA", enregistré le 27 avril 2000 et bénéficiant d'une priorité conformément à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (CUP, RS 0.232.04) au 29 février 2000, et n° 740'338 "moskovskaya" (fig.), enregistré le 9 juin 2000 et bénéficiant d'une priorité selon la CUP au 25 avril 2000, sont antérieurs à l'enregistrement international n° 858'764 (en caractères cyrilliques) enregistré le 11 juillet 2005 et bénéficiant d'une priorité selon la CUP au 12 janvier 2005.

E. 4

Il convient en premier lieu d'examiner à quel cercle d'acheteurs s'adressent les marques en présence. Les consommateurs moyens de spiritueux tels que le cognac ou la vodka ne disposent pas, en règle générale, de connaissance particulière du marché ou de la provenance de telles boissons ; ils ne possèdent en outre souvent aucune notion de la langue russe. Cependant, tout comme pour les habits (ATF 121 III 377 consid. 3d Boss / Boks), les spiritueux ne sont pas des articles de masse que l'on consomme quotidiennement et que le public achète avec une attention moindre (ATF 119 II 473 consid. 2c Radion / Radomat). Au contraire, il apparaît plutôt que le public concerné apporte un certain soin lorsqu'il choisit de tels produits, ce qui tend à réduire les risques de confusion.

E. 5

Il convient en second lieu d'examiner la force distinctive des marques opposantes. Elle se détermine en particulier d'après le caractère distinctif de l'élément verbal dominant "Moskovskaya" ; à cet élément s'ajoutent, bien que passant quasi inaperçus dans le souvenir du consommateur moyen, le mot "Osobaya" - écrit en petits caractères -, l'élément descriptif

"Russian" et la partie graphique de la marque opposante 2. "Moskovskaya", qui signifie "de Moscou", décrit ainsi directement l'indication géographique des produits désignés. Moscou est connue comme étant la capitale de la Russie par le cercle des consommateurs concernés. Certains d'entre eux savent que des adjectifs se terminant par -ow, -owa, -aj ou -aja sont en principe typiques de la langue russe. La majorité des consommateurs visés reconnaîtra par conséquent, dans le mot "moskovskaya", le lien géographique à Moscou et le comprendra, quand bien même il ne parle pas russe. L'élément verbal "Moskovskaya" des marques opposantes est par conséquent pourvu d'une force distinctive faible. La recourante se réfère également au caractère originaire faiblement distinctif des marques opposantes lorsqu'elle prétend, tant dans son opposition que dans son recours, que sa marque pour la vodka s'est imposée dans le commerce. Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure n'a, à tort, pas examiné si, comme le prétendait la recourante déjà dans son mémoire d'opposition, les marques opposantes s'étaient imposées dans le commerce. Dans ses directives, l'IPI souligne avec raison dans le chapitre consacré à la procédure d'opposition (Directives en matière de marques 2007 [ci-après : les Directives], p. 158 s. ch. 7.5) que, quand bien même l'opposition ne peut se fonder que sur des motifs relatifs d'exclusion au sens de l'art. 3 al. 1 LPM, cela n'exclut pas de déterminer dans le cadre de l'examen du risque de confusion "le contenu distinctif et ainsi le champ de protection d'une marque. Il n'est en effet pas possible d'apprécier le risque de confusion sans examiner préalablement la question du champ de protection de la marque antérieure. L'enregistrement d'une marque ne dit en effet rien sur son caractère distinctif. Cela est dû au fait que les cas limites au regard des motifs absolus selon l'art. 2 let. a LPM doivent être enregistrés, un réexamen par les tribunaux civils étant réservé en cas de litige." C'est dire qu'il faut tenir compte, au moment de juger une opposition, des éventuels changements du caractère distinctif de la marque opposante au regard de la notoriété acquise ou du changement de la langue depuis son enregistrement. Ainsi donc, l'autorité inférieure ne peut pas admettre tacitement la validité de la marque, mais doit au contraire examiner préalablement le caractère distinctif et, dans ce contexte, également s'il s'est imposé dans le commerce comme marque. Dans la procédure de recours, la recourante a produit des preuves tendant à démontrer l'usage intense de sa marque et desquelles il appert que plus de 50'000 litres de vodka ont été livrés en Suisse sous les marques opposantes. De plus, il est notoire que l'on trouve sur les rayons de nombreux magasins en Suisse de la vodka "Moskovskaya". C'est dire que les marques opposantes doivent être comparées avec la marque attaquée, en tant que marques imposées, mais uniquement au regard de la vodka et non point du cognac.

E. 6

L'Institut fédéral a contesté les marques opposantes dans ses décisions des 30 août 2001, 8 novembre 2001 et 6 février 2003 pour des motifs absolus d'exclusion et n'a admis la protection en Suisse que pour les produits des classes 32 et 33 de provenance russe. C'est donc à tort que, dans la décision attaquée, il mentionne la protection des marques opposantes pour les services de la classe 35. Pour de tels services, les marques opposantes sont certes enregistrées au Registre international, mais ne sont pas protégées en Suisse. Les marques opposantes, limitées aux produits qui se sont imposés et qui ont été admis en Suisse, ne doivent ainsi être comparées à la marque attaquée qu'en relation avec de la "vodka de provenance russe" (classe 33). Quant à la marque attaquée, elle revendique le produit suivant en classe 33 : eau-de-vie d'appellation d'origine contrôlée "Cognac". Même si l'autorité inférieure a considéré qu'il y avait identité des produits en présence et si l'intimée ne conteste pas que les produits puissent être considérés comme similaires, il

convient de tenir compte du fait que la marque attaquée en tant que marque de produit enregistrée (étiquette de bouteille) a été enregistrée pour un autre groupe de spiritueux que les marques opposantes. Le fait qu'une vodka provienne de la même distillerie qu'un cognac est peut-être imaginable, mais en tous les cas inhabituel et serait par conséquent inattendu pour un consommateur expérimenté. Il y a similarité des produits lorsque les cercles des consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus sous des marques identiques ou similaires proviennent, au regard de leurs lieux de production et de distribution usuels, de la même entreprise ou seraient, du moins, produits sous le contrôle du titulaire par des entreprises liées entre elles (Lucas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, MschG, n° 8 et 35 ad art. 3). L'appartenance des produits revendiqués à la même classe internationale selon l'accord de Nice n'est pas nécessaire pour affirmer une similarité, mais constitue tout de même un indice pour une telle conclusion (décision de l'ancienne Commission de recours en matière de propriété intellectuelle [ci-après : CREPI] du 5 octobre 2000 in sic! 2000 800 consid. 5 Naturella / Naturessa). Les mêmes lieux de production, le même savoir-faire spécifique, des voies de distribution semblables, un cercle de consommateurs ou un champ d'application semblables sont des indices pour des produits similaires (décision de la CREPI du 24 avril 2006 in sic! 2006 475 consid. 6 X / X-Pressure). Lorsque la similarité des produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les signes et un risque de confusion est dans ce cas à priori exclu (décision de la CREPI du 17 juin 2005 in sic! 2006 86 consid. 2 Proteos / Protos). En l'espèce, la marque attaquée étant toutefois enregistrée pour un produit "Cognac" bien spécifique, il convient dès lors d'admettre que la similarité des produits en présence ne peut être qualifiée que de faible ou d'éloignée (entfernte Warengleichartigkeit ; voir arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 novembre 2007 B-4536/2007 consid. 5.3 et 5.4 Salamander / Salamander ; décision de la CREPI du 22 juin 2006 in sic! 2006 756 consid. 4 Aviagen / Aviogen et l'arrêt cité).

E. 7

Pour juger du risque de confusion, est non seulement déterminante la similitude des signes, mais encore la similitude des produits (art. 3 al. 1 LPM). Il existe une interaction entre ces deux éléments, dans la mesure où la différence entre les signes doit être d'autant plus grande que les produits sont similaires, et vice versa (ATF 122 III 382 Kamillosan). Il convient dès lors de comparer les signes en présence sachant que, pour le risque de confusion, c'est l'impression générale qui prédomine car c'est elle qui reste dans l'esprit des personnes concernées (ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller, ATF 119 II 473 consid. 2c Radion / Radomat). Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés seront induits en erreur par la ressemblance des signes et que les marchandises portant l'un ou l'autre signe seront associées au faux détenteur de la marque. Une atteinte existe aussi lorsque le public parvient à distinguer les deux signes, mais présume, en raison de leur ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller, ATF 126 III 315 consid. 6b/aa Rivella / Apiella). Le risque de confusion ne peut pas résulter d'une vague et lointaine possibilité de confusion, mais présuppose que le consommateur moyen soit vraisemblablement exposé à ce risque (ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan, ATF 119 II 473 consid. 2d Radion / Radomat). La

plupart du temps, le public ne verra ni n'entendra les deux marques simultanément. En réalité, celle des deux que le public voit ou entend s'oppose dans la mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre, qui avait été vue dans le temps. Lors de la comparaison des marques, il convient donc d'examiner les caractéristiques qui sont susceptibles de subsister dans une mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante (ATF 121 III 337 consid. 2a Boss / Boks). Pour déterminer si deux marques se ressemblent, il y a lieu de prendre en compte plusieurs critères généraux et objectifs, comme par exemple l'effet auditif, l'image graphique ou encore le contenu sémantique ; la similitude des marques doit déjà être admise même lorsqu'un risque de confusion ne se manifeste qu'à l'un des trois niveaux suivants, soit la sonorité, la typographie et la signification (Kamen Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., Bâle 2006, p. 84 ; décision de la CREPI du 7 juin 2000 in sic! 2001 133 consid. 3 Otor / Artor ; David, op. cit., n° 17 ad art. 3). Dans le cas d'espèce, les marques en présence sont : d'une part, la marque attaquée "MOSKOVSKY" en caractères cyrilliques et, d'autre part, les marques opposantes 1 "MOSKOVSKAYA" (marque verbale) et 2 "moskovskaya" (fig. ; marque combinée d'éléments verbaux et figuratifs). Dans la décision attaquée, l'Institut fédéral rappelle que ses directives prévoient que les écritures inhabituelles en Suisse, comme les idéogrammes des écritures chinoise ou japonaise ou les caractères cyrilliques, sont traitées comme des signes figuratifs (Directives 2007, p. 76 ch. 4.5.6.1). Toutefois, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure, les mots écrits en caractères cyrilliques ne peuvent pas être assimilés aux idéogrammes des écritures chinoise ou japonaise et donc être traités comme des signes figuratifs, dès lors que certaines lettres correspondent à l'alphabet latin (voir p. ex. : Peter Rehder, Einführung in die slavischen Sprachen, 3e éd., Darmstadt 1998, p. 51). Les lettres de l'alphabet russe pourraient en effet être regroupées en trois catégories : la première, regroupant les lettres qui correspondent à l'alphabet latin et se prononcent en principe de la même manière (p. ex. : " ", " ", " ", " ", " "); la deuxième, comprenant les lettres qui correspondent à l'alphabet latin, mais qui se prononcent différemment (p. ex. : le " " en alphabet russe correspond au "u" de l'alphabet latin) ; et la troisième, regroupant les lettres qui ne correspondent pas à l'alphabet latin (p. ex. : " ", " ", " "). Il s'ensuit que les mots écrits en caractères cyrilliques doivent être examinés individuellement dans chaque cas d'espèce, afin d'en déterminer leur lisibilité pour le consommateur suisse moyen. On ne peut pas exclure qu'en fonction du produit en cause, certains consommateurs se renseignent lors de l'achat sur le sens du mot écrit en caractères cyrilliques, voire peut-être sur la prononciation correcte de la marque (décision de la CREPI du 18 septembre 2001 in sic! 2002 169 consid. 7 Smirnoff / Smirnov).

E. 8

L'impression générale des marques verbales est donnée par la suite des syllabes, la longueur du mot, sa sonorité et sa typographie. S'agissant des marques combinées d'éléments verbaux et figuratifs, l'impression d'ensemble est largement marquée par les éléments verbaux lorsque les éléments graphiques ne sont pas particulièrement originaux et que ceux-ci ne sont pas en mesure de conférer à la marque une image facile à retenir (décision de la CREPI du 1er avril 2003 in sic! 2003 709 consid. 5.1 à 5.3 Targa). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes ainsi que de la cadence et de la succession des voyelles. L'image de la marque dépend quant à elle de la longueur et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison, surtout lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 122 III 382 consid. 5a Kamillosan). En l'espèce, les éléments figuratifs

tant de la marque attaquée que de la marque opposante 2 ne sont pas spécialement originaux et ne permettent par conséquent pas de conférer à ces marques une image facile à retenir. Il s'ensuit que l'impression d'ensemble des marques en présence est dominée par leurs éléments verbaux, à savoir " " pour la marque attaquée et "moskovskaya" pour les marques opposantes. Il convient dès lors d'examiner si le consommateur suisse moyen de vodka et de cognac est en mesure de lire la marque attaquée écrite en caractères cyrilliques (russe), " ". Les lettres " ", " " et " " correspondent à l'alphabet latin et se prononcent de la même manière. Les lettres " " et " " correspondent à l'alphabet latin, mais se prononcent en français, en principe, "s" pour la première et "v" pour la seconde. Quant aux lettres " " et " ", elles n'ont pas de correspondance dans l'alphabet latin ; elles sont translittérées par "i" et "j" (lequel est prononcé "y"). Il ressort de ce qui précède que le consommateur suisse moyen de vodka et de cognac pourra lire les lettres russes qui correspondent à l'alphabet latin, à savoir " ", " ", " ", " " et " " (soit huit lettres sur les dix composant l'élément verbal de la marque attaquée) et les retenir relativement facilement. Toutefois, il ne pourra prononcer correctement que les lettres " ", " " et " ". Ainsi, la prononciation en français de "mockobck..." est suffisamment différente du terme "moskovskaya" des marques opposantes pour qu'il ne puisse en résulter un risque de confusion. Pour les consommateurs qui parlent le russe, il est certes probable qu'ils supposent l'existence d'une relation économique entre les marques en présence. Ces dernières ne doivent toutefois pas être examinées du point de vue d'une telle minorité linguistique ; au regard de la majorité des consommateurs concernés, un risque de confusion peut en revanche être écarté.

E. 9

Il ressort de ce qui précède qu'un risque de confusion entre les marques en présence doit être nié.

E. 9.1

Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de la marque attaquée. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (voir en ce sens : ATF 133 III 490 consid. 3.3 et les réf. cit.). Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront imputés sur l'avance de frais de Fr. 4'500.- versée le 20 mars 2007 par cette dernière. Le solde de Fr. 500.- lui est restitué.

E. 9.2

L'intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). En l'espèce, l'intimée qui n'a pas présenté de note de frais, demande une indemnité de Fr. 1'500.-. Ce montant lui est alloué à

titre de dépens et mis à la charge de la recourante.

E. 10

Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.