BVGer B-2671/2018 vom 3. Dezember 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-12-03, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2671_2018

FR: TAF B-2671/2018 du 3 décembre 2019

IT: TAF B-2671/2018 del 3 dicembre 2019

Regeste

Opposition

Erwägungen

E. 1.1

Aux termes de l'art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par renvoi de l'art. 4 PA, il y a lieu de réunir en une seule procédure des recours qui présentent une étroite unité dans le contenu de leur état de fait, et dans lesquels se posent les mêmes questions de droit (condition de la connexité). Selon la jurisprudence, il y a connexité plus précisément lorsque des prétentions portent sur des faits et des questions juridiques semblables, les demandes étant alors liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a un intérêt, afin d'éviter des solutions contradictoires, à les instruire et les juger en même temps (par exemple ATF 134 III 80 consid. 7.1). Une telle solution correspond au principe de l'économie de la procédure et à l'intérêt de toutes les parties. La jonction de causes fait en principe l'objet d'une décision incidente séparée prise par le juge instructeur. Le juge dispose en ce domaine d'une grande marge d'appréciation. La décision peut être prise à chaque stade de la procédure, y compris avec l'arrêt au fond (sur l'ensemble du sujet : Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, no 171 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 3.17).

E. 1.2

En l'espèce, les causes B-2671/2018 et B-2674/2018 opposent les mêmes parties, ont pour ainsi dire le même état de fait et surtout appellent à trancher la même question (similarité des produits [consid. 3]). Par conséquent, il convient de joindre les deux causes en question et de ne rédiger qu'un seul arrêt.

E. 2.1

Le Tribunal est compétent pour statuer sur les présents recours B-2671/2018 et B-2674/2018 (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

E. 2.2

La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA).

E. 2.3

Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 50 al. 1 PA, en lien avec l'art. 22a al. 1 let. a PA), au contenu et à la forme des mémoires de recours

(art. 52 al. 1 PA) et aux avances de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.

E. 2.4
Les présents recours B-2671/2018 et B-2674/2018 sont ainsi recevables.

E. 3
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) exclut 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.

E. 4.1
Les parties se divisent sur la question de la similarité des produits, seul point litigieux en l'espèce.

E. 4.1.1
Selon les décisions attaquées (no 5 chaque fois), les produits contestés de la classe 34 n'auraient pas de point de contact avec les produits des marques opposantes en classe 32. La nature, le but et le savoir-faire de fabrication ("know-how") et leurs canaux de distribution seraient différents de ceux des produits (et services) des marques opposantes. Dans la décision rendue dans la procédure d'opposition no 15738 (cause B-2674/2018), l'autorité inférieure ajoute que, selon la Classification de Nice, les produits tels que les cendriers et les briquets, bien qu'ils soient parfois en métaux précieux relèvent de la classe 34 en raison de leur but et de leur destination et non de la classe 14 malgré leur matière. Ainsi, de tels produits ne seraient pas compris dans les produits en métaux précieux et leurs alliages et une similarité entre les produits contestés de la classe 34 et ces derniers en classe 14 ne pourrait être admise. Les produits et services en comparaison ne seraient pas non plus substituables et ne présenteraient pas de caractère de complémentarité et seraient donc différents.

E. 4.1.2
La recourante, de son côté, soutient essentiellement qu'il suffirait, pour trancher la question de leur similarité, que les produits soient distribués par les mêmes canaux de distribution ou s'adressent aux mêmes destinataires (recours no 2.1.5 dans la cause B-2671/2018 et recours no 2.1.6 dans la cause B-2674/2018). Selon elle, les tabacs et les cigarettes ainsi que leurs accessoires ne seraient plus commercialisés dans des magasins spécialisés, mais aussi dans des grandes surfaces, des kiosques, par le biais d'internet ou dans des stations-services (recours no 2.1.6-2.1.8, resp. no 2.1.7-2.1.9). Elle fait valoir que, ces dernières années, les kiosques en particulier ont diversifié leur offre de produits (recours no 2.1.10, resp. no 2.1.11). Elle liste enfin les produits que l'on trouverait dans des kiosques (recours nos 2.1.12 et 2.1.13 dans la cause B-2674/2018) appartenant aux produits revendiqués par elle. Elle avance également que sa marque revendique aussi "Erziehung ; Ausbildung" en classe 41 ce qui concernerait aussi les services d'éducation et de formation dans le domaine de l'industrie du tabac. Elle en conclut à la similarité des produits en classes 34 de la marque attaquée et en classe 41 de la marque opposante (recours no 2.1.18 dans la cause B-2674/2018). Elle explique enfin que le tabac et les cigarettes en classe 34 sont aussi distribués dans des magasins très spécialisés et deviennent alors des produits de luxe vendus dans les mêmes endroits que certains produits en classe 14, 16, 18, 21 et 25, tels que des montres, des produits d'écritures ou des vêtements (recours no 2.1.19 dans la cause B-2674/2018).

E. 4.1.3
L'intimé ne s'est pas déterminé (consid. C.a).

E. 4.2
Appelé à se prononcer, le Tribunal retient ce qui suit.

E. 4.2.1
Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles de consommateurs déterminants peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou sont, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises liées. Sont des indices en faveur de la similarité de produits les mêmes lieux de production, le même savoir-faire spécifique, des canaux de distribution semblables, les cercles de consommateurs semblables, un but d'utilisation semblable, la substituabilité des produits, un champ d'application technologique semblable, de même que le rapport entre accessoire et produit principal. Il convient encore de comparer les produits ou les services concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui existent entre eux. Tous ces éléments sont habituellement retenus comme des indices par la jurisprudence et la doctrine ; aucun n'est en soi déterminant et suffisant, chaque cas devant être examiné séparément. Quant à l'appartenance des produits revendiqués à la même classe internationale selon la Classification de Nice, elle ne suffit pas pour les déclarer similaires, mais constitue néanmoins un indice à prendre en compte (arrêts du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 5.1 "SKY/SKYFIVE", B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 6.1.1.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL" et B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 4.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]").

E. 4.2.2
Le raisonnement de la recourante consiste à faire la liste des produits que sa marque revendique, dans le cas B-2671/2018, en classe 32, et dans le cas B-2674/2018, en classes 3, 5, 14, 18, 21, 25 et 28 que l'on trouverait dans les kiosques et en classes 3, 5, 11, 14, 16, 18, 21 et 28 que l'on trouverait dans les supermarchés. Sur cette base, elle conclut à la similarité de l'ensemble de ces produits avec ceux revendiqués par la marque attaquée en classe 34.

E. 4.2.3
Le critère des circuits de distribution est l'un des critères déterminants pour analyser la similarité des produits. Cependant, la seule concordance des circuits de distribution ne suffit pas, ou rarement, pour conclure à la similarité des produits. Tout au plus, il s'agit d'un indice parmi d'autres que la doctrine et la jurisprudence retiennent (Gallus Joller, Markenschutzgesetz [MschG], 2e éd. 2017, art. 3 LPM no 330 s. ; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, Markenschutzgesetz/Wappenschutz-gesetz Basler Kommentar, 3e éd. 2017, art. 3 LPM no 139 s. ; Schlosser/Maradan, Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 art. 3 LPM no 150). Les grands distributeurs, tels que les supermarchés, disposent d'une offre quasi exhaustive et ne peuvent dès lors pas être pris comme référence, contrairement aux magasins spécialisés (arrêts du TAF B-6822/2013 du 2 octobre 2015 consid. 5.3.3 "MAMABEL/MAMARELLA", B-644/2011 du 17 novembre 2011 consid. 3.5 "Dole [fig.]/Dole [fig.]" et B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 6.3 "Bally/Balu [fig.]" ; décision de la CREPI du 14 mai 2001, in : sic! 2002 p. 432 s. consid. 5 "SanPellegrino/SanPellegrino Mozzarella"). Comme l'explique à juste titre l'autorité

inférieure dans sa réponse (p. 2), il en est de même des chaînes de kiosques qui proposent également un panel très varié de produits, certes moins large que celui des supermarchés, mais cependant suffisamment diversifié pour que l'on exclue ces kiosques des circuits de distribution pertinents pour apprécier la similarité des produits. Il s'ensuit que l'argument de la recourante est dépourvu de toute portée dès lors qu'elle ne soutient même pas que la nature, le but ou le savoir-faire de fabrication serait le même pour les différents produits en cause.

E. 4.2.4

L'argument, en faveur de la similarité, fondé sur la possibilité que les services de formation et d'éducation portent aussi sur les secteurs du tabac et des cigarettes ne convainc aucunement. De tels services poursuivent des buts (transmission d'un savoir notamment), font appel à des savoir-faire (pédagogie par exemple) sans rapport avec la fabrication de tabac et de cigarettes et, dès lors qu'une formation n'est pas nécessaire à l'utilisation de tels produits, ces produits et services n'entrent pas dans une suite logique correspondant à l'usage du marché (arrêts du TAF B-1327/2019 du 9 septembre 2019 consid. 3.4 "MOBALPA/Mobalpa" et B-3663/2011 du 17 avril 2013 consid. 5.3 "Intel Inside/Galdat Inside" ; Joller, op. cit., art. 3 LPM no 336). Il est donc exclu que les consommateurs visés voient ces services et ces produits comme interchangeables.

E. 4.2.5

L'argument selon lequel les produits revendiqués peuvent être considérés aussi comme des produits de luxe ne prospère pas davantage. D'abord, ce n'est pas parce que ces produits peuvent être commercialisés aussi dans des magasins spécialisés que ce sont pour autant des produits de luxe. Ensuite et surtout, c'est l'inscription au registre - et non pas la manière dont est effectivement utilisée la marque - qui est déterminante pour l'appréciation de la similitude des produits (arrêt du TAF B-2864/2017 du 4 mai 2018 consid. 5.2 in fine "7seven [fig.]/SEVENFRIDAY" ; Joller, op. cit., art. 3 LPM no 267 ; s'agissant de la similitude des produits par analogie : arrêt du TAF B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.2.2 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]" ; décision de la CREPI du 30 août 2005, in : sic! 2006 p. 175 consid. 7 "Audatex/indatex").

E. 4.2.6

Le Tribunal ne dispose d'aucun élément à la lecture des listes de produits et services revendiqués par les marques opposées pour conclure à une éventuelle similarité. C'est donc à raison que l'autorité inférieure a conclu à l'absence de similarité des produits et rejeté l'opposition dans les deux procédures en cause.

E. 5

Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés.

E. 6.1

Les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire (art. 63 al. 4bis PA ; art. 2 et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 10.1 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]") et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 FITAF).

E. 6.2

En l'espèce, il convient, en raison de la jonction des causes, d'arrêter les frais de procédure à 8'000 francs pour les causes B-2671/2018 et B-2674/2018. Ils doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ce montant est compensé par les deux avances de frais de 4'500 francs versées durant l'instruction des causes B-2671/2018 et B-2674/2018, c'est-à-dire un montant total de 9'000 francs. Le solde de 1'000 francs lui est restitué.

E. 7.1

La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2, art. 8, art. 9 al. 1 let. a, art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 al. 1 et 2 FITAF ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 11.1 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]").

E. 7.2

En l'espèce, l'intimé, qui certes obtient gain de cause, n'est pas représenté et n'a pas pris position dans les présentes procédures ; il n'a donc pas droit à des dépens. Vu qu'elle succombe, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas non plus droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

E. 8

Selon l'art. 36 let. b PA, l'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle à une partie qui séjourne à l'étranger et qui n'a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l'art. 11b al. 1, la partie n'a pas élu de domicile de notification en Suisse (arrêt du TAF B-3756/2015 du 14 novembre 2016 consid. 10 "MOTO/Motoma [fig.]/MOTO X/Motoma [fig.]"). Au vu de l'échec de la notification par la voie diplomatique (consid. C.a), l'intimé obtenant quoi qu'il en soit entièrement gain de cause, sans toutefois obtenir de dépens, il convient de publier le dispositif du présent arrêt dans la Feuille fédérale à son intention.

E. 9

Enfin, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque (art. 73 LTF), le présent arrêt est définitif.

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