

Décision

Procédures d'opposition n°
8636 - 8637 - 8693 - 8694 - 9626

dans la cause

American Airlines, Inc.
4333 Amon Carter Boulevard
Fort Worth (TX 76155)
Etats-Unis

Opposante

Représentée par Novagraaf Switzerland S.A.,
25, avenue du Pailly, 1220 Les Avanchets/Genève

Marques suisses n°

- 477 239 - AAdvantage Executive Platinum ((fig.))
- 486 552 - AADVANTAGE

AAdvantage Executive Platinum

contre

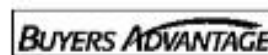
Affinion International Limited
Charter Court,
50 Windsor Road
Slough, Berkshire SL1 2EJ
Royaume-Uni

Défenderesse

Représentée par A.W. Metz & Co. AG,
Hottingerstrasse 14, Postfach, 8024 Zürich

Enregistrements internationaux n°

- 890 520 – traveller's advantage (fig.)
- 893 244 – buyers advantage (fig.)
- 944 495 – shoppers advantage (fig.)



L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après Institut) en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss du Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT, RS 232.248), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant:

I. FAITS ET PROCEDURE

I.1. Concernant les procédures n° 8636 et 8637

1. L'enregistrement international n° 890 520 - traveller's advantage (fig.) a été publié le 7 septembre 2006 dans la Gazette OMPI des marques internationales n°31/2006. Il est enregistré notamment pour les services suivants (services faisant l'objet de l'opposition) :

35

Exploitation et gestion de programmes d'affiliation; services d'assistance et conseils relatifs à tous les services précités; services de consultation et de gestion des relations avec la clientèle; services d'enregistrement et de notification relatifs aux cartes utilisées dans des transactions financières et à des biens et documents, y compris passeports, bagages et clés; collecte et systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; tous les services précités à l'attention d'institutions financières ou d'autres organisations ou de particuliers; promotion de produits et services pour le compte de tiers par le biais d'offres de rabais sur les hôtels, hébergements touristiques, restaurants, locations de voitures, croisières, tarifs aériens, forfaits voyages, cartes de crédit et marchandises de marque; commande de produits et services pour le compte de tiers; offre de services à des personnes dotées d'une carte de membre, par téléphone et/ou ordinateur en ligne, grâce auxquels le membre peut obtenir des biens de consommation et des services; conseils aux consommateurs; services d'informations concernant tous les services précités; tous les services précités fournis en option par le biais d'un programme d'affiliation; organisation et exploitation de plans de vente et de primes promotionnelles; services à des tiers d'informations sur les prix, la disponibilité et la spécification des produits et services, ainsi que sur la dimension et la couleur des produits; services de ventes aux enchères en ligne ou non; offre de rabais liés aux services hôteliers et de restauration, cinémas, théâtres, événements sportifs et autres activités de loisirs, en tant que partie d'un plan ou d'un programme d'affiliation; localisation de véhicules par ordinateur; maintenance des données personnelles, services d'enregistrement et de notification relatifs aux cartes utilisées dans les transactions financières et aux biens et documents, y compris passeports, bagages et clés; collecte et systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; services d'enregistrement de documents.

36

services d'assurance-voyage; services d'assurances dans le domaine de l'assistance aux personnes rencontrant des difficultés lors de voyages, loin de leur maison, loin de leur résidence permanente; services d'assurances dans le domaine de l'utilisation abusive ou frauduleuse de cartes servant à des transactions financières; mise à disposition de liquidités d'urgence, y compris espèces et chèques de voyage et/ou services d'assurances liés à la mise à disposition de tickets de voyage de remplacement; services d'assurance concernant la protection des achats, la protection des prix et la garantie étendue pour des produits achetés par cartes de crédit; services d'extension de garantie; émission de jetons de valeur en relation avec ou en tant que partie d'un plan ou programme d'affiliation; garantie de paiement de frais médicaux pour voyageurs; services d'assurances garanties; financement de garanties; services de garanties financières pour le remboursement de frais encourus en cas de panne ou d'accident de véhicules; services d'évaluation de garanties financières; services de garanties de contrats; services de garantie et d'assurance; services de programmes de garanties, services d'informations concernant tous les services précités; services de garanties de réparation; mise à disposition de tickets de voyage de remplacement.

39

Transport et entreposage; transport de personnes et de marchandises, en particulier par voie routière, ferroviaire, aquatique et aérienne; portage; transport sécurisé d'argent et d'objets de valeur; organisation, réservation et préparation de voyages, excursions et croisières; organisation de services de transport; organisation, réservation et préparation de circuits, excursions, visites touristiques et forfaits vacances; services de conseils en matière de voyages et accompagnement personnel de voyageurs lors de visites guidées; location, réservation et préparation d'avions, location, réservation et préparation de bateaux, en particulier canots à rames et bateaux à moteur, yachts et canoës, location, réservation et préparation de véhicules à moteur et de vélos, chevaux; emballage et entreposage de marchandises; livraison de colis; organisation de circuits, visites touristiques; services d'agences de voyages (compris dans cette classe), en particulier conseils et réservation de voyages, services d'informations en matière de voyages, organisation de transports et voyages; services de réservation de transport (compris dans cette classe) pour des événements

sportifs, scientifiques, politiques et culturels; services d'informations et de réservation en ligne dans le domaine du tourisme et des voyages d'affaires (agences de voyages en ligne); services d'informations sur la circulation; tous les services précités, en particulier dans le domaine des voyages et des loisirs; location, réservation et organisation de places de stationnement; réservation et organisation d'accès à des salles d'attente d'aéroport; mise à disposition de tickets de remplacement.

2. Par requête du 27 décembre 2006, l'opposante a formé opposition contre cet enregistrement international pour les services mentionnés ci-dessus. L'opposition se fonde sur les marques suisses n° 477 239 – AAdvantage executive platinum (fig.) et 486 552 – AAdvantage qui sont enregistrées pour les services suivants :

486 552 - AADVANTAGE

35

Promotion de produits et services de tiers au moyen d'un programme de récompense motivant, dans lequel des points d'achat sont décernés pour des achats faits chez des marchands souscripteurs, points qui peuvent être échangés contre des marchandises et des voyages.

39

Fournitures de services de transports aériens comprenant un programme de vols de gratification pour voyageurs fréquents.

477 239 - AAdvantage Executive Platinum ((fig.))

35

Promotion des ventes pour des tiers, à savoir promotion de produits et services au moyen d'un programme de récompense motivant, dans lequel des points d'achat sont décernés pour des achats faits chez des marchands souscripteurs, points qui peuvent être échangés contre des marchandises et des voyages; publicité pour un programme de fidélité par lequel des bonifications sont accordées auprès de compagnies d'aviation, de croisières et de location de voitures.

39

Transport de passagers et de marchandises; services d'information et de réservation en matière de voyages.

3. Le 8 janvier 2007, l'Institut a émis un refus provisoire impartissant un délai jusqu'au 10 avril 2007 à la défenderesse pour constituer un mandataire en Suisse.
4. Le 10 avril 2007, la défenderesse a constitué un mandataire en Suisse.
5. Le 20 avril 2007, l'Institut a formellement joint les procédures 8636 et 8637 et a imparti un délai à la défenderesse pour prendre position sur les arguments de l'opposante.
6. Le 16 mai 2007, l'opposante et la défenderesse ont conjointement indiqué vouloir suspendre la procédure, ce que l'Institut a fait par décision le 24 mai 2007.
7. Le 2 juin 2009, l'opposante a requis la reprise de la procédure.
8. L'Institut a imparti un délai le 4 juin 2009 à la défenderesse pour présenter ses réponses aux actes d'opposition, ce que la défenderesse a fait dans le délai prolongé le 3 décembre 2009.
9. La défenderesse invoquant le défaut d'usage des marques opposantes, l'Institut a imparti un délai à l'opposante le 7 décembre 2009 pour présenter une réplique.
10. Dans le délai imparti prolongé deux fois, l'opposante a présenté une troisième prolongation de délai. L'Institut a rejeté cette demande le 15 juin 2010 et a imparti un délai supplémentaire de 10 jours à l'opposante pour présenter ses répliques, ce qu'elle a fait le 25 juin 2010.
11. Le 1^{er} juillet 2010, la défenderesse a été invité par l'Institut à présenter des dupliques, ce qu'elle a fait les 11 et 12 août 2010.

12. Le 17 août 2010, l'Institut a clos les procédures d'instruction.

I.2. Concernant les procédures n° 8693 et 8694

1. L'enregistrement international n° 893 244 – buyers advantage (fig.) a été publié le 5 octobre 2006 dans la Gazette OMPI des marques internationales n°35/2006. Il est notamment enregistré pour les services suivants (services faisant l'objet de l'opposition) :

35

Conception, développement, mise en œuvre, exploitation, organisation et supervision de programmes d'affiliation; services d'assistance et conseils relatifs à tous les services précités; services de consultation et de gestion des relations avec la clientèle; services d'enregistrement et de notification relatifs aux cartes utilisées dans des transactions financières et à des biens et documents, y compris passeports, bagages et clés; services d'identification, de remplacement, ou de restitution, tous relatifs à des cartes perdues ou volées utilisées dans les transactions financières et à des biens et documents, y compris passeports, bagages et clés; collecte et systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; tous les services précités à l'intention d'institutions financières ou d'autres organisations ou de particuliers; promotion de produits et services pour le compte de tiers par le biais d'offres de rabais sur les hôtels, hébergements touristiques, restaurants, locations de voitures, croisières, tarifs aériens, forfaits voyages, cartes de crédit et marchandises de marque; commande de produits et services pour le compte de tiers; offre de services à des personnes dotées d'une carte de membre, par téléphone et/ou ordinateur en ligne, grâce auxquels le membre peut obtenir des biens de consommation et des services; conseils aux consommateurs; services d'informations concernant tous les services précités; tous les services précités fournis en option par le biais d'un programme d'affiliation; organisation et exploitation de plans de vente et de primes promotionnelles; services d'informations à des tiers sur les prix, la disponibilité et la spécification des produits et services, ainsi que sur la dimension et la couleur des produits; services de ventes aux enchères en ligne ou non; offre de rabais liés aux services hôteliers et de restauration, cinémas, théâtres, événements sportifs et autres activités de loisirs, en tant que partie d'un plan ou d'un programme d'affiliation; maintenance des données personnelles, services d'enregistrement et de notification relatifs aux cartes utilisées dans les transactions financières et aux biens et documents, y compris passeports, bagages et clés; collecte et systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; services d'enregistrement de documents.

36

services d'assurance-voyage; services d'assurances dans le domaine de l'assistance aux personnes rencontrant des difficultés lors de voyages, loin de leur maison, loin de leur résidence permanente; services d'assurances dans le domaine de l'utilisation abusive ou frauduleuse de cartes servant à des transactions financières; mise à disposition de liquidités d'urgence, y compris espèces et chèques de voyage et/ou services d'assurances liés à la mise à disposition de tickets de voyage de remplacement, services d'assurance concernant la protection des achats, la protection des prix et la garantie étendue pour des produits achetés par cartes de crédit; services d'extension de garantie; émission de jetons de valeur en relation avec ou en tant que partie d'un plan ou programme d'affiliation; garantie de paiement de frais médicaux pour voyageurs; services d'assurances garanties; financement de garanties; services de garanties financières pour le remboursement de frais encourus en cas de panne ou d'accident de véhicules; services d'évaluation de garanties financières; services de garanties de contrats; services d'assurance garantie après-vente; services de programmes de garanties, services d'informations concernant tous les services précités; services de garanties de réparation;

39

Mise à disposition de tickets de remplacement.

2. Par requête du 31 janvier 2007, l'opposante a formé opposition contre cet enregistrement international pour les services mentionnés ci-dessus. L'opposition se fonde sur les marques suisses n° 477 239 – AAdvantage executive platinum (fig.) et 486 552 – AAdvantage qui sont enregistrées pour les services figurant au paragraphe 2 du point I.1.
3. Le 6 février 2007, l'Institut a émis un refus provisoire impartissant un délai jusqu'au 7 mai 2007 à la défenderesse pour constituer un mandataire en Suisse.
4. La défenderesse n'ayant pas constitué de mandataire dans le délai indiqué, l'Institut a exclu la défenderesse de la procédure et a clos la procédure d'instruction le 11 mai 2007.

5. Le 16 mai 2007, l'opposante et la défenderesse (exclue de la procédure) ont conjointement indiqué vouloir suspendre la procédure, ce que l'Institut a fait par décision le 24 mai 2007.
6. Le 2 juin 2009, l'opposante a requis la reprise de la procédure.
7. Le 4 juin 2009, l'Institut a indiqué avoir pris note de la reprise de la procédure et attendre la clôture de l'instruction des procédures parallèles pour émettre sa décision finale.

I.3. Concernant la procédure n° 9626

1. L'enregistrement international n° 944 495 – shoppers advantage (fig.) a été publié le 3 janvier 2008 dans la Gazette OMPI des marques internationales n°48/2007. Il est notamment enregistré pour les services suivants (services faisant l'objet de l'opposition) :

35

Conception, élaboration, mise en oeuvre, exploitation, organisation et supervision de programmes d'affiliation; services de conseillers et prestation de conseils relatifs à tous les services susmentionnés; prestation de services de gestion des relations avec la clientèle et services de conseillers en la matière; recueil et systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; tous les services susmentionnés à l'attention d'institutions financières ou d'autres organisations ou particuliers; promotion de produits et services de tiers par des offres de rabais sur les hôtels, hébergements touristiques, restaurants, locations de voiture, croisières, tarifs aériens, forfaits vacances, cartes de crédit et marchandises de marque; commande de produits et services pour des tiers; prestation de services rendus par téléphone et/ou ordinateur en ligne à un membre d'un programme d'affiliation pour lui permettre d'accéder à des produits et services de consommation; services de conseillers pour consommateurs; services d'informations concernant tous les services susmentionnés; tous les services susmentionnés fournis en option par le biais d'un programme regroupant des membres; organisation et exploitation de programmes de vente et de primes promotionnelles; mise à disposition d'informations pour des tiers en matière de prix, disponibilité et devis de produits et services et en matière de dimensions et couleur de produits; fourniture d'accès à la vente de marchandises aux enchères.

36

Services de remboursement; services de courtage immobilier; assistance technique à l'intention de tiers en matière de mise en place et/ou exploitation de services de courtage immobilier; services d'enregistrement et protection de cartes de crédit; services d'assurance voyage; services d'assurances en matière d'assistance aux personnes rencontrant des difficultés lors de voyages, lors d'absences du domicile, lors d'absences de leur résidence permanente; services d'assurances en matière d'utilisation abusive ou frauduleuse de cartes servant aux transactions financières; mise à disposition d'argent en urgence, y compris espèces et chèques de voyage et/ou billets de voyage de remplacement; services d'assurance en matière de protection des achats, protection des prix et garantie étendue pour des produits achetés par carte de crédit; services d'extension de garantie; offre de rabais liés aux services hôteliers et de restauration, cinémas, théâtres, manifestations sportives et autres activités de loisirs, faisant partie d'un plan ou programme d'affiliation; émission de jetons de valeur en relation avec un plan ou programme d'affiliation, ou faisant partie de ce plan ou programme; garanties d'assurances; services d'assurance de garantie d'équipements; services de garanties financières; émission de garanties; garantie de paiement de frais médicaux pour voyageurs; services d'assurances de garantie; financement de garanties; services de garanties financières pour le remboursement de frais occasionnés par une panne ou un accident de véhicule; services d'évaluation de garanties financières; services de garantie de contrats; services d'assurances de garantie; services de programmes de garantie, services d'informations concernant tous les services précités; services de garantie de réparation; services de recouvrement de frais de réparation; services d'enregistrement et notification en matière de cartes servant aux transactions financières, ainsi que de biens et documents, y compris passeports, bagages et clés; services d'identification, remplacement ou restitution, tous relatifs à des cartes perdues ou volées servant aux transactions financières, ainsi qu'à des biens et documents, y compris passeports, bagages et clés.

45

Services personnels en matière d'assistance aux personnes rencontrant des difficultés en voyage lors d'absence de leur résidence permanente, en tant que services personnels rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des individus; services personnels de sécurité; prestation de conseils, informations et assistance en matière de protection des informations personnelles; prestation de conseils, informations et assistance en matière de prévention, découverte et procédure de réappropriation en cas d'usurpation d'identité; services de vérification de l'identité; maintenance, protection et sécurité en matière de données personnelles;

services d'enregistrement de documents; tous les services susmentionnés étant fournis aux particuliers; services de restitution d'objets perdus; services d'informations concernant tous les services susmentionnés; services de réhabilitation de réputation; accompagnement personnel de voyageurs en voyage organisé; mise à disposition d'informations pour des tiers en matière de prix, disponibilité et devis de produits et services, en tant que services d'achats personnalisés; informations destinées à retrouver, remplacer ou restituer des passeports, permis de conduire, cartes d'identité, bagages et clés, en tant que services d'objets perdus.

2. Par requête du 30 avril 2008, l'opposante a formé opposition contre cet enregistrement international pour les services mentionné ci-dessus. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 486 552 – AAdvantage qui est enregistrée pour les services figurant au para. 2 du point I.1.
3. Le 18 septembre 2008, l'Institut a émis un refus provisoire impartissant un délai jusqu'au 18 décembre 2008 à la défenderesse pour constituer un mandataire en Suisse, ce qu'elle a fait le 15 décembre 2008.
4. Le 9 janvier 2009, l'Institut a imparti un délai à la défenderesse pour présenter sa réponse à l'acte d'opposition, ce qu'elle a fait dans le délai imparti prolongé, le 8 juin 2009, en invoquant notamment le défaut d'usage de la marque opposante.
5. Le 2 juin 2009, l'opposante a indiqué souhaiter que la procédure n°9626 soit jointe aux autres procédures parallèles en cours (8636/8637/8693/8694).
6. Le 9 juin 2009, l'Institut a imparti un délai à l'opposante pour présenter une réplique, ce qu'elle a fait dans le délai prolongé le 11 décembre 2009.
7. Le 17 décembre 2009, l'Institut a imparti à la défenderesse un délai pour présenter une duplique ce qu'elle a fait le 18 février 2010.
8. Le 22 février 2010, l'Institut a clos la procédure d'instruction.

II. EXAMEN FORMEL

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, le délai commençant à courir pour les enregistrements internationaux dès le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la publication dans la Gazette OMPI des marques internationales est intervenue (art. 50 OPM). La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.
2. Les enregistrements internationaux attaqués ont été enregistrés respectivement le 29 juin 2005, sous priorité partielle du 10 mars 2005 (890 520 - traveller's advantage (fig.) [oppositions n° 8636 et 8637] et 893 244 – buyers advantage (fig.) [oppositions n° 8693 et 8694]) et le 15 octobre 2007 (944 495 – shoppers advantage (fig.) [opposition n° 9626]). Les marques suisses opposantes sont antérieures car elles ont été déposées le 8 mars 2000 (CH 477 239) et le 27 août 1999 (CH 486 552). Les oppositions ont été introduites dans les délais et les formes requises. Les taxes ont été payées dans les délais. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans les présentes procédures.
3. Lorsque la défenderesse n'institue pas de mandataire en Suisse alors qu'elle est invitée à le faire, elle est exclue de la procédure (art. 21 al. 2 OPM). Dans le cadre des oppositions contre l'enregistrement international n° 893 244, la défenderesse n'a pas réagi au refus provisoire du 6 février 2007 ; elle est de ce fait exclue des procédures n° 8693 et 8694. Vu le déroulement de ces affaires et les différentes oppositions parallèles, l'Institut considère toutefois que la défenderesse a élu domicile auprès de A.W. Metz & Co. AG

pour la notification de cette décision concernant les procédures n° 8693 et 8694.

III. EXAMEN MATERIEL

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 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 (Directives, Partie 5, ch. 7.3).
2. En l'espèce, les marques opposantes contiennent toutes les deux le néologisme « AADVANTAGE » qui est lu et compris dans le sens de A-Advantage (anglais pour « A-Avantage »). Pour la marque CH 486 552, aucun autre élément ne vient compléter ce terme. En revanche, dans la marque CH 477 239, il est accompagné des mots anglais « executive platinum » (« exécutif/ve platine » en français) et d'un petit logo placé entre les sommets des deux A (oiseau stylisé aux ailes déployées).
3. Les marques attaquées sont quant à elles uniquement des marques figuratives combinées :
 - L'enregistrement international ° 890 520 est constitué des termes « traveller's advantage » (expression anglaise signifiant « l'avantage du voyageur ») placés sur deux lignes et écrits en italiques. Cette expression est complétée par un dessin, à gauche des mots, représentant une valise ouverte contenant un globe terrestre.
 - L'enregistrement international n° 893 244 est quant à lui constitué des termes « buyers advantage » (anglais pour « l'avantage des acheteurs », voir le dictionnaire « Harrap's » sur www.akene.fr pour la définition de « buyer ») écrit en lettres majuscules, sur une ligne. La barre centrale du premier A de « advantage » continue en un arc de cercle coiffant les autres lettres du mot.
 - Enfin, l'enregistrement international n° 944 495 est constitué des termes anglais « shoppers advantage » (anglais pour « l'avantage des personnes faisant les courses », voir le dictionnaire « Harrap's » sur www.akene.fr pour la définition de « shopper »). Ces termes sont écrits en minuscules sur une ligne, en deux couleurs (rouge pour « shoppers » et noir pour « advantage ») et sont suivis de la reproduction d'un cabas également rouge.
4. Ces trois enregistrements internationaux attaqués contiennent donc tous le terme « advantage », lequel se trouve également dans les marques opposantes. Pour cette raison, la similitude des signes est admise.

B. Risque de confusion

1. Lors de l'examen du risque de confusion, il convient de déterminer en premier lieu le contenu distinctif ainsi que le champ de protection d'une marque. 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 mot 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 (Directives, Partie 5, ch. 7.7).
2. En l'espèce, le seul élément commun aux différentes marques en cause est le terme anglais « advantage ». « Advantage » signifie « avantage » en français ce qui est compris par le consommateur suisse moyen (ATF 108 II 487 – Vantage), principal destinataire des services revendiqués par l'opposante (classes 35 et 39). Or le terme « advantage » ou « avantage » est une désignation qualitative générale signifiant, en relation avec n'importe quels produits ou services, que ces derniers sont plus avantageux que ceux fournis par un autre (ATF 108 II 487, consid. 3 : „*sie [die Marke Vantage] verspricht Erzeugnisse, die verglichen mit solchen anderer Hersteller vorteilhafter und günstiger sein sollen*“). En relation avec les services de l'opposante, cette interprétation ne change pas : « advantage » est une désignation qualitative appartenant au domaine public laquelle bénéficient d'une faible force distinctive et d'un champ de protection restreint (arrêt du TAF B-5440/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2 Jump/Jumpman ; arrêt du TAF B-5390/2009 du 17 août 2010 consid. 5.6 ORPHAN EUROPE (fig.) / ORPHAN INTERNATIONAL). Le champ de protection de la marque opposante ne s'étendra pas à l'élément appartenant au domaine public (arrêt du TAF B-3508/2008 du 9 février 2009 consid. 9.1 KaSa K97/biocasa) et de légères différences suffiront déjà à créer une distinction suffisante et à exclure un risque de confusion (Eugen Marbach, in : Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2e éd., Bâle 2009, n° 981 p. 301 ; Lucas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, MSchG, n° 13 ad art. 3; arrêt du TAF B-7492/2006 du 12 juillet 2007 consid. 6 Aromata/Aromathera). En effet, celui qui choisit un signe faible doit assumer les conséquences de ce choix et admettre l'existence de signes qui ne se distinguent que très peu du sien (Kamen Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., Bâle 2006, p. 88 ; arrêt du TAF B-5390/2009 du 17 août 2010 consid. 5.6 ORPHAN EUROPE (fig.) / ORPHAN INTERNATIONAL).
3. Ainsi, vu que le champ de protection des marques opposantes ne s'étend pas au terme « advantage » et que ce terme est le seul et unique élément repris dans les marques attaquées, le risque de confusion entre ces marques doit être exclu. En raison du principe d'économie de la procédure, régulièrement appliqué par le TAF (notamment : arrêt du TAF B-1171/2007 du 3 juin 2008, ORTHOFIX (fig.) / ORTHOFIT (fig.), arrêt du TAF B-8105/2007 du 17 novembre 2008, ACTIVIA / ACTIVIA), la question de l'usage des services de l'opposante et de leur similarité avec ceux de la défenderesse peut être laissée ouverte puisque la conclusion à laquelle l'Institut arrivera sur ces points là n'aura aucune conséquence sur la décision finale, à savoir le rejet des oppositions.

IV. REPARTITION DES FRAIS

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 en relation avec l'art. 24 OPM). En règle générale, la partie qui succombe doit prendre en charge la taxe d'opposition ainsi que les frais de représentation de l'autre partie. En prenant en compte que la procédure doit être avantageuse, la pratique est d'allouer une indemnité de CHF 1'000.- par échange d'écriture (Directives, Partie 5, ch. 9.4.).

La défenderesse a été exclue de la procédure pour les oppositions 8693 et 8694 et a répondu au mémoire d'opposition et à la réplique pour les trois oppositions restantes. Elle a donc soumis six écritures, dont le contenu ne variait cependant que très peu d'une opposition à l'autre. Pour cette raison, il lui est alloué une indemnité de CHF 3'000.-.

Par ces motifs, l'Institut

décide:

1. La défenderesse est exclue des procédures d'opposition 8693 et 8694.
2. Les oppositions n° 8636, 8637, 8693, 8694 et 9626 sont rejetées.
3. L'Institut émettra des déclarations d'octroi de la protection selon la règle 18ter2)i) du règlement d'exécution commun admettant les enregistrements internationaux n°890 520 – traveller's advantage (fig.), 893 244 – buyers advantage (fig.) et 944 495 – shoppers advantage (fig.) à la protection en Suisse.
4. Les taxes d'opposition de CHF 3200.- (5 fois CHF 800.-) restent acquises à l'Institut.
5. Il est mis à la charge de l'opposante le paiement à la défenderesse d'une somme de CHF 3000.- à titre de dépens.
6. La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 21 octobre 2010

Division des marques

Julie Poupinet

Section des oppositions

Cette décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours à compter de cette notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Berne 14. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.