

Décision

Procédure d'opposition n° 9606

dans la cause

AMADEUS IT GROUP, S.A.
Salvador de Madariaga n° 1
E-28027 MADRID (Espagne)

Opposante

Représentée par CAA Etudes et Services S.A.
1205 Genève

Enregistrement international n° 949 881 « amadeus your technology partner »
(fig.)

amADEUS
Your technology partner

Contre

Anton Scheffauer
Wiesstraße 11
A-5161 Elixhausen (Autriche)
(pas de représentation)

Défenderesse

Enregistrement international n° 947 105 “a amadeus yachting” (fig.)



L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 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

1. L'enregistrement international n° 947 105 "a amadeus yachting" (fig.) a été publié dans la Gazette OMPI des marques internationales n° 51/2007 du 24 janvier 2008. Il revendique la protection en Suisse pour les produits et services suivants:

Classe 12 : Bateaux à moteur et yachts.

Classe 37 : Stations-services pour bateaux à moteur et yachts et réparation de bateaux à moteur et de yachts.

Classe 39 : Location de bateaux à moteur et de yachts.

2. Par requête du 29 avril 2008, l'opposante a formé opposition partielle contre la classe 39 de cet enregistrement. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 949 881 « amadeus your technology partner » (fig.), enregistré notamment pour les services suivants:

Classe 39: Services de transport; emballage et entreposage, dépôt, livraison et distribution de marchandises; organisation de voyages; services fournis par des agences de voyage ou intermédiaires; services fournis par des entreprises de transport par autobus, par des compagnies aériennes et de navigation, notamment informations en matière de voyages, tarifs, horaires de vol et autres; services de bases de données concernant des informations touristiques visant à regrouper, classer et transmettre des données pour le tourisme et l'orientation touristique, informations sur les horaires d'arrivée et de départ de trains et d'avions, les itinéraires, les tarifs de voyage, les salons et l'organisation d'événements, les dates des vacances et des jours fériés, les modalités d'entrée dans un pays, les modalités de paiement, le climat, les conditions météorologiques, la réservation de moyens de transport, services d'intermédiaires pour la location de voitures; systèmes mondiaux informatisés d'information et de réservation pour le transport aérien (et portant également sur des services en tout genre en rapport avec le voyage et le tourisme, tels que services d'hôtels, de location d'automobiles, de séjours touristiques); services de réservation de places (de transport), d'organisation de voyages et d'excursions, d'accompagnement de voyageurs, de visites touristiques, d'assistance en cas de pannes de véhicules.

3. Le 30 avril 2008, l'Institut a accusé réception de l'opposition.
4. Le 17 septembre 2008, l'Institut a émis un refus provisoire partiel (sur motifs relatifs) à l'encontre de l'enregistrement attaqué. Celui-ci a été provisoirement refusé pour l'ensemble de la classe 39 et accepté pour le reste, à savoir les classes 12 et 37. Un délai de trois mois a été imparti à la défenderesse pour désigner un mandataire, soit jusqu'au 17 décembre 2008. Aucun mandataire n'a été désigné dans le délai imparti.
5. Le 17 juillet 2009, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.

II. CONDITIONS REQUISES POUR UNE DECISION SUR LE FOND

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.

L'enregistrement international attaqué a été enregistré le 24 août 2007 au registre international avec priorité CUP au 28 février 2007. L'enregistrement international opposant est antérieur car il a été inscrit le 1^{er} juin 2007 au registre international avec priorité CUP au 22 janvier 2007. La taxe a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.

La défenderesse n'ayant pas désigné de mandataire dans le délai imparti, celle-ci est exclue de la procédure (art. 41 al. 1 LPM ; art. 21 al. 2 OPM).

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 identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

B. Comparaison des produits et services

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 (Lucas DAVID, *Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz*, 2^{ème} éd., Bâle, 1999, n. 35 ad art. 3).

L'opposition est dirigée contre les services suivants de la marque attaquée:

Classe 39 : *Location de bateaux à moteur et de yachts.*

La marque opposante revendique notamment les services suivants :

Classe 39: *Services de transport; emballage et entreposage, dépôt, livraison et distribution de marchandises; organisation de voyages; services fournis par des agences de voyage ou intermédiaires; services fournis par des entreprises de transport par autobus, par des compagnies aériennes et de navigation, notamment informations en matière de*

voyages, tarifs, horaires de vol et autres; services de bases de données concernant des informations touristiques visant à regrouper, classer et transmettre des données pour le tourisme et l'orientation touristique, informations sur les horaires d'arrivée et de départ de trains et d'avions, les itinéraires, les tarifs de voyage, les salons et l'organisation d'événements, les dates des vacances et des jours fériés, les modalités d'entrée dans un pays, les modalités de paiement, le climat, les conditions météorologiques, la réservation de moyens de transport, services d'intermédiaires pour la location de voitures; systèmes mondiaux informatisés d'information et de réservation pour le transport aérien (et portant également sur des services en tout genre en rapport avec le voyage et le tourisme, tels que services d'hôtels, de location d'automobiles, de séjours touristiques); services de réservation de places (de transport), d'organisation de voyages et d'excursions, d'accompagnement de voyageurs, de visites touristiques, d'assistance en cas de pannes de véhicules.

Les services revendiqués par la marque attaquée en classe 39 (à savoir des services de location de bateaux à moteur et de yachts) sont fortement similaires à divers services de l'opposante, à savoir des *services fournis par des compagnies de navigation*, des *services de transport*, d'*organisation de voyages*, de même que des *services fournis par des agences de voyage ou intermédiaires*. En effet, il existe une proximité de nature et de but entre ces services, en l'occurrence le domaine du transport, voire expressément de la navigation. Il est usuel et non surprenant pour le consommateur que des entreprises actives dans ces branches disposent d'une offre multiple, incluant notamment du transport proprement dit, de la location et des excursions et voyages (à titre d'illustration de nos propos nous renverrons par exemple à la Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman proposant tant des services de transport naval que des locations de bateaux de toutes tailles ; www.cgn.ch). Il est également courant que des sociétés du secteur du voyage incluent dans leur offre des services de location de véhicules et de bateaux. Par ailleurs et d'une manière générale, tous ces services font l'objet de savoir-faire semblables.

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 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. Le fait que la marque soit complétée par un autre signe ne change rien non plus (Directives, Partie 5, ch. 7.7). S'agissant des marques verbales, leur impression d'ensemble est déterminée en premier lieu par l'effet auditif et l'effet visuel. L'effet auditif est influencé par le nombre des syllabes, la cadence et la suite de voyelles, alors que l'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Le sens d'une marque verbale est également déterminant pour l'impression d'ensemble (Directives, partie 5, c h. 7.7.1). S'agissant des marques combinées, il y a lieu d'examiner de cas en cas si la partie verbale ou la partie figurative d'une marque combinée domine ou est d'une importance décisive. Ni l'élément verbal, ni l'élément figuratif ne sont présumés être prépondérants (Directives, partie 5, c h. 7.7.2 et 7.7.3).

Les marques en présence sont de nature combinée.

Le signe opposant « amadeus your technology partner » (fig.), écrit dans une police standard, tire sa seule particularité figurative de l'utilisation d'une graphie minuscule pour les « a » de « amadeus » alors que le reste du terme est en majuscule. Cette caractéristique est toutefois d'un impact distinctif faible, voire nul, d'autant plus que les lettres de ce mot sont de taille identique.

Le signe attaqué « a amadeus yachting » (fig.) est également représenté dans une police standard et les mots qui le composent sont empilés en colonne de haut en bas et de manière centrée, le tout inscrit dans un cadre foncé. Le premier élément verbal du signe, à savoir la lettre simple « a », est représenté dans une police plus grande et est souligné dans sa longueur d'une double vague légèrement stylisée. Ces éléments graphiques doivent cependant ici également être considérés comme faibles au vu de leur impact négligeable sur l'impression d'ensemble.

Les signes concordent sur le terme « amadeus ». Seul ce mot serait susceptible de fonder un risque de confusion. En effet, la reprise d'une marque ou la reprise d'un élément essentiel pour l'impression d'ensemble est de nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple CRE-PI, sic ! 1998, 194 –SECRET PLEASURES / PRIVATE PLEASURES). Il convient donc en l'espèce de déterminer si ce terme constitue un élément essentiel du signe opposant et si la concordance en question est de nature à fonder un risque de confusion.

D. Risque de confusion

L'appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu'elles sont inscrites au registre et non sur leur utilisation (actuelle) dans le commerce. 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 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 5, ch. 7.2.). 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 5, ch. 7.3.). Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif. Le domaine de similitude est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes (Directives, Partie 5, ch. 7.5.).

Le terme « AMADEUS » fait référence à un nom (par exemple le Roi d'Espagne Amadeus en 1870 ou le comte de Savoie Amadeus VIII au 14^{ème} siècle) ou un prénom (par exemple Wolfgang Amadeus Mozart). Il doit être considéré comme un élément essentiel du signe opposant, dès lors qu'il n'a pas de sens déterminé en rapport avec les produits et services revendiqués et que le reste de la marque est au contraire relativement faible (« your technology partner »). Cet élément distinctif principal du signe dispose ainsi d'un champ de protection normal et sa reprise dans un autre signe est de nature à fonder un risque de confusion en présence de services identiques et/ou similaires.

L'adjonction ou l'omission d'éléments est insuffisante pour nier la similarité des marques lorsque ceux-ci ne les influencent pas de manière déterminante et lorsqu'elles concordent dans leurs éléments principaux (Lucas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Mar-

kenschutzgesetz, 2ème éd., Bâle, 1999, n. 11 ad art. 3 ; TAF B-7500/2006 – Diva Cravatte (fig.) // DD DIVO DIVA (fig.)). En l'espèce, la marque attaquée reprend l'élément essentiel du signe opposant, à savoir le terme « AMADEUS », parfaitement perceptible dans les deux signes, tant visuellement que phonétiquement.

Le signe attaqué se voit complété par le terme « yachting », qui peut être qualifié de faible voire de non distinctif en relation avec les services en cause, ainsi que par la lettre « a ». Celle-ci rappelle la première lettre de « AMADEUS » et sera sans nul doute perçue comme telle par les destinataires. Il s'agit du reste d'un procédé relativement courant. L'impact de cette lettre est ainsi sensiblement limité. Au surplus, on rappellera également que prises isolément, les lettres seules sont dépourvues de caractère distinctif en raison de leur banalité.

Le signe attaqué bénéficie en outre d'éléments graphiques que l'Institut juge faibles (cf. supra pt. C. comparaison des signes). On ajoutera notamment que le fait d'écrire un mot en caractères minuscules ou majuscules est insignifiant et n'est pas en soi un élément de distinction lorsque ce mot est bien perceptible dans la marque et qu'il constitue un élément important de l'impression d'ensemble, ce qui est le cas pour les deux signes en comparaison. On notera également que la taille plus imposante du « a » comporte même le risque d'accentuer le lien avec le terme « AMADEUS ».

Par conséquent, ces adjonctions dans la marque attaquée ne permettent pas d'occulter la présence d' « AMADEUS », d'autant que les services sont fortement similaires. L'impression d'ensemble n'est ainsi pas suffisamment modifiée et les conditions d'un risque de confusion sont remplies.

Un destinataire pourra certes percevoir des divergences visuelles et auditives entre les marques en présence, mais il pourrait facilement penser à une variante de la marque de base et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu'il s'agit du même titulaire que l'opposante ou d'un titulaire qui lui est lié (DAVID, op. cit., n. 6 ad art. 3).

L'opposition est donc bien fondée.

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 procédure a nécessité un échange d'écriture (le mémoire d'opposition). Vu la pratique ci-dessus, il convient d'attribuer à l'opposante une somme de CHF 1'800.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition).

Par ces motifs, l'Institut

décide:

1. La défenderesse est exclue de la procédure.
2. L'opposition n° 9606 contre l'enregistrement international n° 947 105 "a amadeus yachting" (fig.) est admise.
3. L'enregistrement international n° 947 105 "a amadeus yachting" sera définitivement refusé à la protection en Suisse pour tous les services revendiqués en classe 39 (déclaration d'octroi partiel de la protection).
4. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
5. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante d'une somme de CHF 1'800.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition).
6. La présente décision est notifiée aux parties, par publication dans la Feuille fédérale pour la défenderesse.

Berne, le 3 mars 2010
Division des marques

Steve Hauser
section des oppositions

Voies de droit :

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 Bern 14. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.

