

Décision

Procédure d'opposition n° 9692

dans la cause

AUTODISTRIBUTION INTERNATIONAL,
afgekort ADI,
naamloze vennootschap
Leuvensesteenweg 272,

Opposante

Représentée par Katzarov S.A.,
1227 Les Acacias

Enregistrement international n° 694 736



contre

GIRDE (société anonyme)
119 à 131, avenue René Morin,
FR-F-91420 MORANGIS

Défenderesse

Enregistrement international n° 948 313



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), des art. 1 ss de l'Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (OFIPA, RS 172.041.0)

considérant:

I. FAITS ET PROCEDURE

1. L'enregistrement international n° 948 313 «AD» (fig.) a été publié le 21 février 2008 dans la Gazette OMPI des marques internationales n° 3/2008. Il revendique la protection en Suisse pour les biens et services suivants :

12 Véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau et sur rails; ressorts (amortisseurs) pour véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres; automobiles; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; appareils et installations de transport par câbles; camionnettes; camions; carrosserie; carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs); chaînes antidérapantes; chaînes motrices pour véhicules terrestres; trousse pour la réparation des chambres à air; chariots de manutention; châssis de véhicules; chenilles pour véhicules; clous pour pneus; engrenages de cycles; moteurs de cycles; véhicules électriques; chariots élévateurs; hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres); embrayages pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; enveloppes (pneumatiques); plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules; essieux; fusées d'essieux; fourgonnettes; freins de véhicules; garnitures de freins pour véhicules; sabots de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules; frettes de moyeux; matériel roulant de funiculaires; propulseurs à hélices; hélices de navires; circuits hydrauliques pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; machines motrices pour véhicules terrestres; moyeux de roues de véhicules; pneumatiques; bandes de roulement pour le rechapage des pneus; pompes à air (accessoires de véhicules); mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; rayons de roues de véhicules; tendeurs de rayons de roues; attelages de remorques pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; bandages de roues pour véhicules; boudins de bandages de roues de chemins de fer; roues de véhicules; jantes de roues de véhicules; rayons de roues de véhicules; roues libres pour véhicules terrestres; ressorts de suspension pour véhicules; trains de voitures; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; turbines pour véhicules terrestres.

35 Services de publicité et informations d'affaires; mise à jour de documentation publicitaire; services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; consultations en affaires; services d'affichage, de distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas; services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; services de conseils ou d'informations commerciales; promotion commerciale pour des tiers sous toutes ses formes; services d'animation commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports, notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données et plus généralement d'enregistrement, de transcription, et de systématisation de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels; reproduction de documents; location de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale; gestion de fichiers informatiques, publicité et conseils en affaires commerciales; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité; abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet); gérance administrative de lieux d'exposition; regroupement pour le compte de tiers (à l'exception du transport) de produits et services permettant aux clients de voir et/ou d'acheter ces produits et services, à savoir véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau et sur rails, ressorts (amortisseurs) pour véhicules, arbres de transmission pour véhicules terrestres, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, roues de véhicules, jantes de roues de véhicules, services d'entretien, de location et de réparation d'automobiles, services de transport et d'assistance en cas de pannes de véhicules

(remorquages), services de location de garages et d'automobiles, services de contrôle technique des véhicules automobiles; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire en matière de constitution de réseaux après-vente.

37 Réparation, informations en matière de construction et de réparation; assistance (réparation) en cas de pannes de véhicules; entretien et réparation de véhicules; lavage de véhicules; location de machines de chantier; installation et réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air; entretien, nettoyage et réparation du cuir; installation et réparation d'appareils électriques; services d'étanchéité; graissage de véhicules; installation et réparation de dispositifs signalant l'incendie; installation, entretien et réparation de machines; travaux de peinture; rechapage de pneus; réparation de serrures; stations-service; installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol; nettoyage de vitres; installation, entretien et réparation d'appareils électriques, de machines, de mobilier, de téléphones; travaux de peinture, rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparations); transfert (mise à disposition) de savoir-faire en matière de services techniques pour les automobiles et les poids-lourds.

38 Services de télécommunications; messagerie électronique; transmission d'informations par réseaux de télécommunication; services de messagerie sécurisée; services de transmission de données, en particulier de transmission par paquet, expédition, transmission de documents informatisés, services de courrier électronique; services de transfert d'appels téléphoniques ou de télécommunications; transmission par satellite; communications par terminaux d'ordinateurs; services de transmission d'informations par voie télématique en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données et banques d'images; services de communication (transmission) par réseaux informatiques en général; services de transmission de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels; services de location d'appareils et d'instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique, à savoir téléphones, appareils de télécommunications, télécopieurs, appareils pour la transmission de messages, modems; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

39 Transport; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquages); livraison de colis; conditionnement de produits; dépôt de marchandises; distribution (livraison) de produits; emballage de produits; emmagasinage; entreposage; services d'expédition; location de garages; location d'automobiles; services d'autobus, camionnage, services de chauffeurs, déménagement, location de galeries pour véhicules, informations en matière de transport; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire en matière de distribution de pièces.

42 Contrôle technique des véhicules automobiles; études de projets techniques; expertises dans le domaine automobile; hébergement de sites (Internet); services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire en matière de services pour les automobiles et les poids lourds (services d'ingénieurs); programmation pour appareils et instruments électroniques pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipements multimédia, programmation de matériels multimédia; services de location d'appareils et d'instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique, à savoir ordinateurs, logiciels informatiques, de scanners, de graveurs, d'imprimantes, de périphériques d'imprimantes, conception (élaboration) de sites sur des réseaux informatiques mondiaux.

45 Concession de licences.

2. Par requête du 3 juin 2008, l'opposante a formé opposition partiel contre l'enregistrement

des produits et services des classes 12, 35, 37, 39 42 et 45 de cette marque. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 694 736 «ad» (fig.) qui est protégé en Suisse pour les produits suivants:

04 Huiles, graisses et lubrifiants industriels; combustibles industriels, y compris carburants.

07 Pièces de moteurs.

12 Véhicules; organes d'embrayage et de transmission pour véhicules.

16 Produits de l'imprimerie.

3. Le 22 septembre 2008, l'Institut a émis un refus provisoire partiel (sur motifs relatifs) à l'encontre de l'enregistrement attaqué. Un délai de trois mois, soit jusqu'au 22 décembre 2008 a été imparti à la défenderesse pour désigner un mandataire en Suisse. Aucun mandataire n'a été désigné dans le délai imparti.
4. Le 3 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 inscrit le 4 avril 2007 au registre international. L'enregistrement international opposante est antérieur car il a été inscrit le 11 juin 1998 au registre international. L'opposition a été introduite dans le délai et les formes requises. La taxe a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.

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).

La similarité peut aussi exister entre un produit et un service. En fonction du caractère différent des produits et des services, les critères de distinction habituels sont à relativiser. Il s'agit

d'examiner, du point de vue du consommateur, si le titulaire d'une marque de service peut également être actif dans la fabrication et la distribution de produits ou, inversement, si le titulaire d'une marque de produits peut fournir des services y relatifs. Cet examen consiste à se demander si le service est d'une utilité particulière pour le produit, par exemple s'il facilite sa conservation ou sa transformation. Si tel est le cas, le consommateur perçoit le produit et le service comme une prestation formant un tout cohérent. Ainsi, des services de réparation et d'entretien, qui complètent l'offre de produits, peuvent être considérés comme similaires aux produits («service après vente»). La similarité peut aussi être admise en cas de mise en valeur d'un service par un produit comme cela peut être le cas entre un service de divertissement et un CD ou un DVD. Il est donc déterminant que le consommateur considère qu'il existe une complémentarité logique entre l'offre de produits et les services.

Sont seuls pertinents les produits et services qui sont offerts à titre professionnel par le titulaire de la marque. Les produits ou services auxiliaires qui servent simplement d'appui au produit principal ne sont pas à prendre en compte. A titre d'exemple, des catalogues, des listes de prix, des prospectus ou des articles publicitaires sont des produits auxiliaires. Ainsi, une entreprise de voyage ne peut pas étendre la protection de sa marque à des «produits de l'imprimerie» (cl. 16) si elle n'est enregistrée que pour «organisation de voyages» (cl. 39), même si de la publicité pour les voyages est faite au moyen de catalogues. Dans ce cas, la similarité entre «organisation de voyages» et «imprimés» serait niée (Directives, partie 5, ch. 7.1.3).

La marque opposante revendique les produits suivants :

04 Huiles, graisses et lubrifiants industriels; combustibles industriels, y compris carburants.

07 Pièces de moteurs.

12 Véhicules; organes d'embrayage et de transmission pour véhicules.

16 Produits de l'imprimerie.

En classe 12 les produits de la marque attaquée *Véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau et sur rails* ainsi que les *automobiles, camionnettes; camions; véhicules électriques, chariots de manutention; chariots élévateurs; fourgonnettes;* sont identiques aux *Véhicules* de la marque opposante.

Les ressorts (amortisseurs) pour véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; appareils et installations de transport par câbles; carrosserie; carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs); chaînes antidérapantes; chaînes motrices pour véhicules terrestres châssis de véhicules; chenilles pour véhicules; clous pour pneus; engrenages de cycles; hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres); embrayages pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; enveloppes (pneumatiques); plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules; essieux; fusées d'essieux; freins de véhicules; garnitures de freins pour véhicules; sabots de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules; matériel roulant de funiculaires ; circuits hydrauliques pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; machines motrices pour véhicules terrestres; moyeux de roues de véhicules; pneumatiques; bandes de roulement pour le rechapage des pneus; pompes à air (accessoires de véhicules); mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; rayons de roues de véhicules; tendeurs de rayons de roues; attelages de remorques pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; bandages de roues pour véhicules; boudins de bandages de roues de chemins de fer; roues de véhicules; jantes de roues de véhicules; rayons de roues de véhicules; roues libres pour véhicules terrestres; ressorts de suspension pour véhicules; trains de voitures; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; turbines pour véhicules terrestres. troussees pour la réparation des chambres à air; moteurs de cycles; frettes de moyeux; propulseurs à hélices; hélices de navires sont des produits destinés à des véhicules de toute sorte. Par conséquent, ils ont un lien de complémentarité direct et né-

cessaire avec les véhicules protégés par la marque antérieure. Ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises ou constructeurs automobiles et s'adressent à une même clientèle d'automobilistes. Ils sont donc similaires.

En classe 35 la défenderesse revendique *Services de publicité et informations d'affaires; mise à jour de documentation publicitaire; services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; consultations en affaires; services d'affichage, de distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas; services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; services de conseils ou d'informations commerciales; promotion commerciale pour des tiers sous toutes ses formes; services d'animation commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports, notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données et plus généralement d'enregistrement, de transcription, et de systématisation de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels; reproduction de documents; location de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale; gestion de fichiers informatiques, publicité et conseils en affaires commerciales; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité; abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet); gérance administrative de lieux d'exposition*. Tous ces services sont des services commerciaux et publicitaires destinés aux entreprises pour mettre en place leurs actions commerciales et n'ont aucun lien avec les produits de l'opposante. Ce sont des services auxiliaires qui servent simplement d'appui aux produits de l'opposante; ils ne peuvent donc pas être considérés comme similaires (CREPI sic! 2003, 343 – Visart / Visarte; CREPI sic! 2001, 413 – Targa / Targa et sic! 2003, 712 – Targa / Targa [fig.] et. al.).

En outre la défenderesse revendique en classe 35 *regroupement pour le compte de tiers (à l'exception du transport) de produits et services permettant aux clients de voir et/ou d'acheter ces produits et services, à savoir véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau et sur rails, ressorts (amortisseurs) pour véhicules, arbres de transmission pour véhicules terrestres, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, roues de véhicules, jantes de roues de véhicules, services d'entretien, de location et de réparation d'automobiles, services de transport et d'assistance en cas de pannes de véhicules (remorquages), services de location de garages et d'automobiles, services de contrôle technique des véhicules automobiles*. Ces services correspondent à un service de type particulier destiné aux entreprises pour favoriser la vente de leurs produits et services et couvrent un aspect particulier de la publicité. La vente de produits n'est pas un service dans la systématique de la classification de Nice, cette dernière se trouvant incluse dans une classe de produits ou services correspondante. Décider autrement, signifierait admettre la similarité de regroupement pour le compte de tiers (à l'exception du transport) de produits et services avec l'ensemble des produits et services des classes 1-45 ce qui serait clairement contraire au principe de la spécification.

Finalement la défenderesse revendique en classe 35: *services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire en matière de constitution de réseaux après-vente*. Ce sont des services qui ne sont pas similaires aux produits de l'opposante. Le public a connaissance du fait que les entreprises qui fabriquent et vendent les produits de l'opposante ne sont normalement pas impliquées dans les activités de franchisage.

Une partie des services contestés en classe 37, à savoir: *Réparation, informations en matière de réparation; assistance (réparation) en cas de pannes de véhicules; entretien et réparation de véhicules; lavage de véhicules; graissage de véhicules; rechapage de pneus; stations-service; vulcanisation de pneus (réparations); transfert (mise à disposition) de savoir-faire en matière de*

services techniques pour les automobiles et les poids-lourds sont adressés au même public que les produits de la classe 12 de l'opposante et présentent un caractère de complémentarité de toute première importance. Ce sont des services «après vente» des produits de la classe 12 et ont de ce fait un lien étroit avec lesdits produits (CREPI sic! 2001, 413 – Targa / Targa).

En revanche les services *Réparation, informations en matière de construction; location de machines de chantier; installation et réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air; entretien, nettoyage et réparation du cuir; installation et réparation d'appareils électriques; services d'étanchéité; installation et réparation de dispositifs signalant l'incendie; installation, entretien et réparation de machines; travaux de peinture; réparation de serrures; installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol; nettoyage de vitres; installation, entretien et réparation d'appareils électriques, de machines, de mobilier, de téléphones; travaux de peinture*, sont des services fournis par des entreprises spécialisées dans ces activités particulières et n'ont à priori pas de liens avec les produits de l'opposante.

En classe 39 les services *assistance en cas de pannes de véhicules (remorquages); Transport; location de garages; location d'automobiles; informations en matière de transport* sont des services qui sont (également) fournis par des garages et des stations service et dès lors ont un lien étroit et complémentaires avec les *véhicules* de l'opposante (CREPI sic! 2001, 413 – Targa / Targa).

Par contre les services *livraison de colis; conditionnement de produits; dépôt de marchandises; distribution (livraison) de produits; emballage de produits; emmagasinage; entreposage; services d'expédition; services d'autobus, camionnage, services de chauffeurs, déménagement, location de galeries pour véhicules, services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire en matière de distribution de pièces* sont fournis par des entreprises spécialisées en transport/livraison ou stockage et qui n'ont pas pour activité de fabriquer et de vendre les produits de l'opposante. Ce sont des services utilisés pour transporter des produits d'un point A à un point B ou pour conserver des marchandises dans un lieu donné contre rémunération. Ces services diffèrent par leur nature et leur destination des produits de l'opposante.

Le service *Contrôle technique des véhicules automobiles en classe 42* est un service «après vente» des produits de la classe 12 de l'opposante et est par conséquent similaire aux produits de l'opposante. La production de véhicules implique un savoir faire technique élevé comprenant les services *études de projets techniques; expertises dans le domaine automobile* revendiqués par la défenderesse en classe 42.

Par contre, les autres services de la classe 42, *hébergement de sites (Internet); programmation pour appareils et instruments électroniques pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipements multimédia, programmation de matériels multimédia; services de location d'appareils et d'instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique, à savoir ordinateurs, logiciels informatiques, de scanneurs, de graveurs, d'imprimantes, de périphériques d'imprimantes, conception (élaboration) de sites sur des réseaux informatiques mondiaux* sont des services d'informaticiens et ne sont normalement pas commercialisés par les producteurs des produits de l'opposante, puisqu'il ne font pas partie de leur compétence principale.

De même les services restant en classe 42 *services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire en matière de services pour les automobiles et les poids lourds (services d'ingénieurs)* et le service en classe 45, *Concession de licences* sont des services qui ne sont pas similaires aux produits de l'opposante. Le public a connaissance du fait que

les entreprises qui fabriquent et vendent les produits de l'opposante ne sont normalement pas impliquées dans les activités de franchisage et de concession.

Il convient ainsi d'admettre l'identité, respectivement la similarité, entre les produits de l'opposante et les produits et services suivants de la défenderesse:

12 Véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau et sur rails; ressorts (amortisseurs) pour véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres; automobiles; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; appareils et installations de transport par câbles; camionnettes; camions; carrosserie; carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs); chaînes antidérapantes; chaînes motrices pour véhicules terrestres; trousseaux pour la réparation des chambres à air; chariots de manutention; châssis de véhicules; chenilles pour véhicules; clous pour pneus; engrenages de cycles; moteurs de cycles; véhicules électriques; chariots élévateurs; hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres); embrayages pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; enveloppes (pneumatiques); plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules; essieux; fusées d'essieux; fourgonnettes; freins de véhicules; garnitures de freins pour véhicules; sabots de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules; frettes de moyeux; matériel roulant de funiculaires; propulseurs à hélices; hélices de navires; circuits hydrauliques pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; machines motrices pour véhicules terrestres; moyeux de roues de véhicules; pneumatiques; bandes de roulement pour le rechapage des pneus; pompes à air (accessoires de véhicules); mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; rayons de roues de véhicules; tendeurs de rayons de roues; attelages de remorques pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; bandages de roues pour véhicules; boudins de bandages de roues de chemins de fer; roues de véhicules; jantes de roues de véhicules; rayons de roues de véhicules; roues libres pour véhicules terrestres; ressorts de suspension pour véhicules; trains de voitures; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; turbines pour véhicules terrestres.

37 Réparation, informations en matière de réparation; assistance (réparation) en cas de pannes de véhicules; entretien et réparation de véhicules; lavage de véhicules; graissage de véhicules; rechapage de pneus; stations-service; vulcanisation de pneus (réparations); transfert (mise à disposition) de savoir-faire en matière de services techniques pour les automobiles et les poids-lourds.

39 Transport; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquages); location de garages; location d'automobiles; informations en matière de transport

42 Contrôle technique des véhicules automobiles; études de projets techniques; expertises dans le domaine automobile;

La similarité est en revanche à nier pour les (autres) services des classes 35, 37, 39, 42 et 45 de la défenderesse.

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).

En ce qui concerne les marques combinées, 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 prépondérant. 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 5, ch. 7.3.3).

L'impression visuelle que donne chacune des marques est distincte dans la mesure où la marque attaquée est essentiellement constituée du sigle «AD» en lettres majuscules et en gras centralisé dans un triangle rouge, tandis que la marque opposante est dominée par ses éléments figuratifs respectivement par l'arrangement fantaisiste des deux lettres en minuscule «a» et «d» sur un fond bleu carré. Visuellement les marques se distinguent considérablement.

En revanche, phonétiquement, les composants graphiques des signes n'entrant pas en ligne de compte, le consommateur utilisera l'élément verbal pour faire référence aux signes («AD» respectivement «ad») et les marques sont ainsi à considérer comme étant identiques.

Conceptuellement, les signes n'ont aucun sens par rapport aux produits et services en cause et ne peuvent donc pas être comparés.

Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre l'identité des signes sur le plan phonétique.

D. Risque de confusion

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.).

L'acronyme «ad» a un sens indéterminé en rapport avec les produits et services relevant des marques et doit être considéré comme normalement distinctif. Par conséquent, étant donné qu'une partie des produits et services en cause est identique respectivement similaire, et étant donné l'identité phonétique entre les marques, le consommateur moyen est susceptible d'attribuer la même origine commerciale aux deux signes comparés. Il existe donc un risque de confusion entre la marque opposante et la marque contestée en ce qui concerne les services et produits pour lesquels une similitude a été constatée. L'opposition est donc bien fondée pour les produits et services suivants:

12 Véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau et sur rails; ressorts (amortisseurs) pour véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres; automobiles; boîtes de vites-

ses pour véhicules terrestres; appareils et installations de transport par câbles; camionnettes; camions; carrosserie; carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs); chaînes antidérapantes; chaînes motrices pour véhicules terrestres; trousse pour la réparation des chambres à air; chariots de manutention; châssis de véhicules; chenilles pour véhicules; clous pour pneus; engrenages de cycles; moteurs de cycles; véhicules électriques; chariots élévateurs; hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres); embrayages pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; enveloppes (pneumatiques); plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules; essieux; fusées d'essieux; fourgonnettes; freins de véhicules; garnitures de freins pour véhicules; sabots de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules; frettes de moyeux; matériel roulant de funiculaires; propulseurs à hélices; hélices de navires; circuits hydrauliques pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; machines motrices pour véhicules terrestres; moyeux de roues de véhicules; pneumatiques; bandes de roulement pour le rechapage des pneus; pompes à air (accessoires de véhicules); mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; rayons de roues de véhicules; tendeurs de rayons de roues; attelages de remorques pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; bandages de roues pour véhicules; boudins de bandages de roues de chemins de fer; roues de véhicules; jantes de roues de véhicules; rayons de roues de véhicules; roues libres pour véhicules terrestres; ressorts de suspension pour véhicules; trains de voitures; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; turbines pour véhicules terrestres.

37 Réparation, informations en matière de réparation; assistance (réparation) en cas de pannes de véhicules; entretien et réparation de véhicules; lavage de véhicules; graissage de véhicules; rechapage de pneus; stations-service; vulcanisation de pneus (réparations); transfert (mise à disposition) de savoir-faire en matière de services techniques pour les automobiles et les poids-lourds.

38 Services de télécommunications; messagerie électronique; transmission d'informations par réseaux de télécommunication; services de messagerie sécurisée; services de transmission de données, en particulier de transmission par paquet, expédition, transmission de documents informatisés, services de courrier électronique; services de transfert d'appels téléphoniques ou de télécommunications; transmission par satellite; communications par terminaux d'ordinateurs; services de transmission d'informations par voie télématique en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données et banques d'images; services de communication (transmission) par réseaux informatiques en général; services de transmission de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels; services de location d'appareils et d'instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique, à savoir téléphones, appareils de télécommunications, télécopieurs, appareils pour la transmission de messages, modems; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

39 Transport; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquages); location de garages; location d'automobiles; informations en matière de transport.

42 Contrôle technique des véhicules automobiles; études de projets techniques; expertises dans le domaine automobile.

L'opposition est rejetée pour les autres services contestés et revendiqués par la défenderesse.

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, 8 OFIPA). 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 (voir Directives, Partie 5, ch. 9.4.).

Compte tenu du fait que l'opposition est partiellement admise et dans une proportion équivalente environ à la moitié des produits et services attaqués, les dépens sont à compenser. Il est ainsi à mettre à la charge de la défenderesse une somme de CHF 400.- correspondant à la prise en charge de la moitié de la taxe d'opposition suite à la compensation des frais.

Par ces motifs, l'Institut

décide:

1. L'opposition n° 9692 contre l'enregistrement international n° 948 313 «AD» (fig.) est partiellement admise. Elle est admise pour les produits et services suivants:

Classe 12 Véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau et sur rails; ressorts (amortisseurs) pour véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres; automobiles; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; appareils et installations de transport par câbles; camionnettes; camions; carrosserie; carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs); chaînes antidérapantes; chaînes motrices pour véhicules terrestres; trousse pour la réparation des chambres à air; chariots de manutention; châssis de véhicules; chenilles pour véhicules; clous pour pneus; engrenages de cycles; moteurs de cycles; véhicules électriques; chariots élévateurs; hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres); embrayages pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; enveloppes (pneumatiques); plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules; essieux; fusées d'essieux; fourgonnettes; freins de véhicules; garnitures de freins pour véhicules; sabots de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules; frettes de moyeux; matériel roulant de funiculaires; propulseurs à hélices; hélices de navires; circuits hydrauliques pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; machines motrices pour véhicules terrestres; moyeux de roues de véhicules; pneumatiques; bandes de roulement pour le rechapage des pneus; pompes à air (accessoires de véhicules); mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; rayons de roues de véhicules; tendeurs de rayons de roues; attelages de remorques pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; bandages de roues pour véhicules; boudins de bandages de roues de chemins de fer; roues de véhicules; jantes de roues de véhicules; rayons de roues de véhicules; roues libres pour véhicules terrestres; ressorts de suspension pour véhicules; trains de voitures; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; turbines pour véhicules terrestres.

Classe 37 Réparation, informations en matière de réparation; assistance (réparation) en cas de pannes de véhicules; entretien et réparation de véhicules; lavage de véhicules; graissage de véhicules; rechapage de pneus; stations-service; vulcanisation de pneus (réparations); transfert (mise à disposition) de savoir-faire en matière de services techniques pour les automobiles et les poids-lourds.

Classe 39 Transport; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquages); location de garages; location d'automobiles; informations en matière de transport.

Classe 42 Contrôle technique des véhicules automobiles; études de projets techniques; expertises dans le domaine automobile.

2. L'Institut émettra une déclaration d'octroi partiel de la protection selon la règle 18ter2)ii) du règlement d'exécution commun admettant les services suivants de l'enregistrement international n° 948 313 «AD» (fig.):

Classe 35 Services de publicité et informations d'affaires; mise à jour de documentation publicitaire; services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; consultations en affaires; services d'affichage, de distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas; services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; services de conseils ou d'informations com-

merciales; promotion commerciale pour des tiers sous toutes ses formes; services d'animation commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports, notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données et plus généralement d'enregistrement, de transcription, et de systématisation de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels; reproduction de documents; location de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale; gestion de fichiers informatiques, publicité et conseils en affaires commerciales; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité; abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet); gérance administrative de lieux d'exposition; regroupement pour le compte de tiers (à l'exception du transport) de produits et services permettant aux clients de voir et/ou d'acheter ces produits et services, à savoir véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau et sur rails, ressorts (amortisseurs) pour véhicules, arbres de transmission pour véhicules terrestres, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, roues de véhicules, jantes de roues de véhicules, services d'entretien, de location et de réparation d'automobiles, services de transport et d'assistance en cas de pannes de véhicules (remorquages), services de location de garages et d'automobiles, services de contrôle technique des véhicules automobiles; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire en matière de constitution de réseaux après-vente.

Classe 37 informations en matière de construction; location de machines de chantier; installation et réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air; entretien, nettoyage et réparation du cuir; installation et réparation d'appareils électriques; services d'étanchéité; installation et réparation de dispositifs signalant l'incendie; installation, entretien et réparation de machines; travaux de peinture; réparation de serrures; installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol; nettoyage de vitres; installation, entretien et réparation d'appareils électriques, de machines, de mobilier, de téléphones; travaux de peinture.

Classe 39 livraison de colis; conditionnement de produits; dépôt de marchandises; distribution (livraison) de produits; emballage de produits; emmagasinage; entreposage; services d'expédition; services d'autobus, camionnage, services de chauffeurs, déménagement, location de galeries pour véhicules, services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire en matière de distribution de pièces

Classe 42 hébergement de sites (Internet); programmation pour appareils et instruments électroniques pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipements multimédia, programmation de matériels multimédia; services de location d'appareils et d'instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique, à savoir ordinateurs, logiciels informatiques, de scanners, de graveurs, d'imprimantes, de périphériques d'imprimantes, conception (élaboration) de sites sur des réseaux informatiques mondiaux; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire en matière de services pour les automobiles et les poids lourds (services d'ingénieurs.)

Classe 45 Concession de licences.

3. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
4. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante d'une somme de CHF 400.- correspondant à la prise en charge de la moitié de la taxe d'opposition suite à la compensation des frais.
5. La présente décision est notifiée aux parties, par publication dans la Feuille fédérale pour la partie défenderesse.

Berne, le 22 mars 2010
Division des marques

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