

Décision

Procédures d'opposition n° 10196-10197-10198

dans la cause

Orange Personal Communications Services Limited
St. James Court, Great Park Road,
Almondsbury Park, Bradley Stoke,
Bristol
Royaume-Uni

Opposante

Représentée par Kirker & Cie SA,
122, rue de Genève, 1226 Thônex

Enregistrement international n° 790 992 - ORANGE

contre

orange8 interactive ag
Mattenstrasse 90
2503 Biel/Bienne

Défenderesse

Représentée par Hanspeter Kaspar, Rechtsanwalt,
Talacker 50, 8001 Zürich

Marque suisse n° 578 164 - orange8 interactive (W-10196)
Marque suisse n° 578 165 - orange8 performance (W-10197)
Marque suisse n° 578 166 - orange8 agency (W-10198)

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

1. Les marques suisses n° 578 164, 578 165 et 578 166 ont été enregistrées le 22 octobre 2008 pour les services suivants :

«Werbung, einschliesslich Konzeption, Erarbeitung und Unterhalt von Werbemitteln, einschliesslich Produktion von Werbetexten, -bildern und -spots, Herausgabe elektronischer Produktkataloge, Verbreitung von Werbung und Promotionsdienstleistungen via Computernetzwerke (Internet) und andere Kommunikationsmedien, insbesondere Performance Marketing, zur Verkaufsförderung von Produkten und Dienstleistungen; Sammlung, Analyse und Herausgabe von Marktforschungsdaten; Beratung für Dritte in Bezug auf die vorgenannten Tätigkeiten; Beratung in Fragen der Geschäftsführung, insbesondere hinsichtlich Corporate Identity (einschliesslich Corporate Design), Markenbildung, Werbestrategie, Kommunikations- und Designkonzepten» (classe 35)

«Telekommunikation, insbesondere Übermittlung von Inhalten (Content) mittels oder mit Hilfe von Computern; Senden und Übermitteln von digitalen Informationen mit Inhalten wie Werbung, Promotion von Produkten insbesondere über globale Computernetzwerke (Internet) und andere elektronische Kommunikationsmedien; Übertragung von Daten zwecks Abschluss eines Rechtsgeschäfts (E-Shop), insbesondere über globale Computernetzwerke (Internet) und andere elektronische Kommunikationsmedien; Zurverfügungstellung von Hyperverbindungen (Hyperlinks), einschliesslich Anzeigen, in Suchmaschinen (Suchmaschinen-Marketing), Webseiten (Web-Marketing) und anderen Instrumenten zum Erreichen von Daten und Informationen» (classe 38)

«Unterhaltung, insbesondere mittels personalisierten Plattformen (Online-Club)im Internet; Videoproduktionen» (classe 41)

«Entwurf und Entwicklung von Computersoftware, insbesondere zur Planung, Ausführung und Analyse von Werbekampagnen, sowie Beratungs- und Konfigurations- und anderen Tools; Gestaltung und Unterhaltung von Websites für andere» (classe 42)

2. Par requête du 22 janvier 2009, l'opposante a formé opposition contre ces marques suisses pour tous les services mentionnés ci-dessus. Les oppositions se fondent sur l'enregistrement international n° 790 992 - ORANGE qui est enregistré pour un grand nombre de produits et services, et notamment pour les services suivants :

«Publicité; promotion commerciale; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; organisation et gestion de programmes commerciaux d'incitation et de fidélisation; informations d'affaires; traitement administratif et organisation de services de vente par correspondance; organisation d'introductions commerciales; services de recherche et d'expertises en affaires; services de prévision économique; services commerciaux, de bureau et de secrétariat; organisation et conduite d'expositions à buts commerciaux; vente aux enchères sur Internet; services d'administration commerciale pour le traitement de ventes sur Internet; services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; services d'informations et de conseils en matière de fourniture et de promotion de marchandises et de sélection et de présentation de produits; services d'informations et de conseils aux acheteurs éventuels de marchandises et de produits; regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément; tous les services précités étant fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou par le biais d'Internet; compilation et transcription de données; compilation d'annonces publicitaires à utiliser comme des pages web; compilation d'annuaires pour publication sur Internet; mise à disposition d'espace dans des sites Web de publicité pour des produits et services; services de traitement des données et de bases de données; services de réponse téléphonique et de traitement de messages; services de traitement de données et d'inventaire électronique; services de comparaison de prix et de caractéristiques d'automobiles» (classe 35)

«Télécommunications, communications, collecte et transmission de messages par téléphone, télécopie et télex, services de radiomessagerie et de courrier électronique; transmission et réception de données et d'informations; services de messagerie électronique; services d'information en ligne ayant trait aux télécommu-

nications; services d'échange de données; transfert de données par télécommunication; services de transmission par satellite; diffusion ou transmission de programmes radiophoniques ou télévisuels; services de vidéotexte, télétexte et vidéotex; services de messages vidéo; services de vidéoconférence; services d'appels vidéo; télécommunication d'informations (y compris de pages Web), de programmes informatiques et toutes autres données; fourniture d'accès utilisateur à l'Internet; raccordement télématique à l'Internet ou à des bases de données; octroi d'accès à des sites de musique numérique sur l'Internet; mise à disposition d'accès à des sites MP3 sur l'Internet; mise à disposition de musique numérique par les télécommunications; exploitation de moteurs de recherche; fourniture d'accès aux télécommunications; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; communication par ordinateurs; services d'agence de presse; transmission de nouvelles et d'actualités; location d'appareils, instruments, installations ou éléments permettant d'assurer lesdites prestations; services d'information relatifs à tous les services précités; mise à disposition d'accès à un réseau électronique en ligne pour la recherche d'informations; fourniture d'accès en ligne à des expositions et services d'exposition» (classe 38)

«Services d'enseignement et de formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services d'information sur des événements culturels, sportifs, divertissants et éducatifs fournis, en ligne, depuis une base de données, sur Internet ou par d'autres moyens; services de jeux électroniques fournis à partir de bases de données ou d'Internet; services de location de matériel audio et vidéo; services de divertissement par radio et télévision; mise à disposition de publications électroniques en ligne; publication en ligne de livres et de revues électroniques; édition de textes sous forme électronique ou autre; services d'exposition; services de programmation de nouvelles pour diffusion sur Internet; organisation et animation de conférences, séminaires, symposiums, travaux pratiques et ateliers; formations et cours interactifs à distance assurés, en ligne, par le biais d'une liaison télécom, d'un réseau informatique ou d'une autre manière; services d'une galerie d'art fournis en ligne par le biais d'une liaison télécom; services de jeu; services de club; réservation de billets et de places pour des événements sportifs, culturels et divertissants; services de bibliothèque électronique pour la fourniture d'informations électroniques (notamment de renseignements d'archives) sous forme de textes électroniques, informations et données audio et/ou vidéo, jeux et divertissements; services de jeux électroniques sur Internet; mise à disposition et exploitation de services de conférences électroniques, groupes de discussion et babillards; fourniture de musique numérique (non téléchargeable) sur Internet; fourniture de musique numérique (non téléchargeable) sur sites web MP3; information concernant lesdits services» (classe 41)

«Mise à disposition d'informations à l'attention d'une ou plusieurs personnes par le biais du réseau internet mis en place dans les locaux de snack-bars, bars, cafétérias, bistrot, restaurants ou cafés; restauration; services de traiteur; services de restaurant; services de cafés et cafétérias; services de snack-bars; services d'un restaurant à service rapide; services de conférence et d'exposition; services informatiques; maintenance, mise à jour et conception de logiciels et programmes informatiques; services de programmation informatique; préparation et information en matière d'ordinateurs et de réseaux informatiques; services informatiques en ligne; programmation en ligne; fourniture de temps d'accès à un réseau électronique pour l'obtention de renseignements en ligne; location d'ordinateurs; services de conception, dessin et rédaction sur commande en vue de réaliser des pages web sur internet; création et maintenance de sites web; hébergement des sites web de tiers; installation et maintenance de logiciels; location de temps d'accès à des bases de données; compilation, création et maintenance d'un registre de noms de domaines; prestation de renseignements et conseils, en ligne, à partir d'une base de données ou par Internet; services d'informations et conseil en matière de sécurité et de répression des fraudes; protection de biens personnels; prévisions astrophysiques; services d'informations météorologiques; services de reportages; services de réservation hôtelière; services d'agence de logement; services de réservation d'hébergements et de renseignement en la matière; services d'agences matrimoniales et de rencontre; services d'une agence d'escorte; services de conseils et renseignements médicaux et de santé pourvus, en ligne, depuis une base de données, par Internet ou par d'autres moyens; services de conseils et d'informations en matière d'esthétique; prestation de conseils et d'informations en matière de jardinage et conception de jardins; prestation d'informations et de conseils en matière de sensibilisation à l'écologie; services d'architecture d'intérieur ainsi que renseignements et conseils concernant lesdits services; services de traduction; informations et conseils en matière de nourriture, nutrition et cuisine; services de conseiller et consultant en matière de services d'installation, maintenance et réparation énumérés en classe 37, fournis en ligne depuis une base de données informatique, par Internet ou par d'autres biais; prestation de conseils en matière de travaux de construction, entretien et réparation domestiques, tous procurés par le biais de liaisons télécom; prestation de conseils en matière de réparation et entretien des véhicules, tous procurés par le biais de liaisons télécom; services de consultant et de conseiller en prestations des classes 38; conseils en transports et voyages; prestation de conseils en matière de services cités en classe 39; conseils en ce qui concerne les services énumérés en classe 41; informations sur la mode fournies par le biais des télécommunications à partir d'une base de données informatique ou par le biais du réseau Internet» (classe 42)

3. Le 27 janvier 2009, l'Institut a imparti un délai à la défenderesse pour présenter ses réponses aux trois oppositions mentionnées, ce qu'elle a fait le 27 mars 2009.
4. Le 31 mars 2009, l'Institut a, par décisions, clos les procédures d'instruction.
5. Les trois marques attaquées étant très proches (liste des services identiques, signes contenant tous l'élément « ORANGE8 », titulaire identique), les oppositions W-10196, W-10197 et W-10198 sont réunies en ce jour en une seule procédure (art. 23 al. 1 OPM).

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.

Les marques suisses attaquées ont été déposées le 23 avril 2008. L'enregistrement international opposant est antérieur car il a été enregistré le 9 mai 2001. 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 chacune des procédures.

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 produits et services

1. Durant le délai de carence, les produits et services déterminants de la marque opposante sont ceux inscrits au registre au moment de la décision (Directives, Partie 5, ch. 7.6).
2. 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 (Directives, Partie 5, ch. 7.6). Quant à l'identité des produits et/ou services, elle est notamment reconnue lorsque les services de la marque opposante couvrent, par leur libellé, les services de la marque attaquée.
3. La marque opposante est enregistrée en classe 35 pour les services de « *publicité* » et de « *promotion commerciale* ». Ces services, par leur libellé très large, couvrent tous les services des marques attaquées qui relèvent du domaine publicitaire, soit « *Werbung, einschliesslich Konzeption, Erarbeitung und Unterhalt von Werbemitteln, einschliesslich Produktion von Werbetexten, -bildern und -spots, Herausgabe elektronischer Produktkataloge, Verbreitung von Werbung und Promotionsdienstleistungen via Computernetzwerke (Internet) und andere Kommunikationsmedien, insbesondere Performance Marketing, zur Verkaufsförderung von Produkten und Dienstleistungen; Beratung für* ».

Dritte in Bezug auf die vorgenannten Tätigkeiten ». Il y a donc identité entre ces services.

Il y a également identité entre les services de « *gestion des affaires commerciales* » de la marque opposante et les services de « *Beratung in Fragen der Geschäftsführung, insbesondere hinsichtlich Corporate Identity (einschliesslich Corporate Design), Markenbildung, Werbestrategie, Kommunikations- und Designkonzepten* » des marques attaquées, puisque les premiers couvrent les deuxièmes.

Concernant les services de « *Sammlung, Analyse und Herausgabe von Marktforschungsdaten; Beratung für Dritte in Bezug auf die vorgenannten Tätigkeiten* » (défenderesse), ils sont similaires, si ce n'est identiques aux « *services de recherche et d'expertises en affaires; services de prévision économique* » (opposante) puisqu'ils relèvent du même domaine et visent le même but (analyse de marché en vue d'effectuer des expertises et prévisions).

Ainsi, il y a identité, respectivement similarité, entre les services attaqués et les services opposants de la classe 35.

4. En classe 38, l'opposante revendique les services de « *télécommunications* » qui couvrent tous les services de la classe 38 revendiqués par la défenderesse. Il y a donc identité entre ces services de la classe 38.
5. En classe 41, les services de « *divertissement, activité culturelle* » de l'opposante sont très larges et couvrent de ce fait l'ensemble des services revendiqués par la défenderesse. Il y a donc également identité entre ces services.
6. Enfin, en classe 42, les services de « *création et maintenance de sites web* » de l'opposante et les services de « *Gestaltung und Unterhaltung von Websites für andere* » de la défenderesse sont identiques comme le sont les services de « *Entwurf und Entwicklung von Computersoftware, insbesondere zur Planung, Ausführung und Analyse von Werbekampagnen, sowie Beratungs- und Konfigurations- und anderen Tools* » (défenderesse) et les services de « *conception de logiciels et programmes informatiques; services de programmation informatique* » (opposante). Tous ces services de la défenderesse sont par ailleurs inclus dans les « *services informatiques* » revendiqués par l'opposante.
7. Ainsi, les services revendiqués par la défenderesse sont pour l'essentiel identiques et pour le surplus similaires aux services revendiqués par l'opposante.

C. 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. 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).
2. En l'espèce, la marque opposante est constituée du terme « ORANGE ». Ce terme, en relation avec les services revendiqués, n'a pas de sens particulier. Les marques attaquées contiennent toutes ce terme auquel est accolé un « 8 ». Cette combinaison est ensuite complétée par les termes « *interactive* » (W-10196), « *performance* » (W-10197) ou « *agency* » (W-10198), selon la marque en cause. Les différents signes issus de cette combinaison (« *orange8 interactive* », « *orange8 performance* », « *orange8 agency* ») n'ont pas de sens clair et direct en relation avec les services revendiqués. Les définitions fournies par la défenderesse (courriers du 27 mars 2009, pp. 10 et 11 : W-10196 « *sich nachhltig, kreativ und innovativ auszutauschen* », W-10197 « *mit Innova-*

tion und Kreativität zu nachhaltigem Erfolg kommen » et W10198 « *kreative, innovative und nachhaltige Marketingagentur* ») sont, de l'avis de l'Institut, le résultat d'une interprétation mais non un sens direct. Le terme « orange » reste, dans chacun de ces signes, un élément indépendant et distinctif.

3. La marque opposante et les marques attaquées concordent donc toutes sur le terme « ORANGE » qui est, dans chacune d'entre elles, un élément caractéristique et déterminant dans l'impression d'ensemble. Pour cette raison, chacune des marques attaquées est similaire à la marque opposante.

D. Risque de confusion

1. 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. La jurisprudence admet aussi un risque de confusion entre deux marques lorsque le public, bien qu'il parvienne à les distinguer, est amené à faire de fausses associations en raison de leur similitude (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.).
2. En l'espèce, la marque opposante est indéterminée en relation avec les services revendiqués. Elle dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux. Les trois marques attaquées reprennent le signe opposant et le combine avec d'autres termes, le signe opposant demeurant toutefois un élément indépendant des combinaisons en cause (voir para. C). Vu l'identité, respectivement la similarité, des services revendiqués (voir para. B), leur destinataire s'attendra à ce que différentes marques similaires (voir para. C) qui commencent par le terme ORANGE et qui n'ont pas de sens particulier (et donc pas de sens clairement différent), appartiennent toutes au même titulaire ou à des titulaires liés sur le plan économique. Il sera amené à faussement associer les marques attaquées à la marque opposante. Il y a donc un risque de confusion et les oppositions sont bien fondées.

IV. REPARTITION DES FRAIS

1. 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.).
2. Pour chaque opposition, la procédure a nécessité un échange d'écriture (le mémoire d'opposition). Cet échange d'écriture étant en grande partie identique dans les trois op-

positions, l'Institut l'estime justifié de réduire l'indemnité versée pour chacune des oppositions. Il convient donc d'attribuer à l'opposante une somme totale de CHF 3'900.- à titre de dépens et d'indemnité (CHF 1'300.-, dont CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition, pour chacune des oppositions).

Par ces motifs, l'Institut

décide:

1. Les oppositions n°10196, 10197 et 10198 sont déclarées bien fondées.
2. Les taxes d'opposition de CHF 2'400.- restent acquises à l'Institut.
3. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante d'une somme de CHF 3'900.- à titre de dépens et de remboursement des trois taxes d'opposition.
4. Quand la présente décision sera entrée en force, les marques suisses n°
578 164 - orange8 interactive (W-10196)
578 165 - orange8 performance (W-10197)
578 166 - orange8 agency (W-10198)
seront totalement révoquées.
5. La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 29 septembre 2009

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.