

Décision

Procédure d'opposition n° 10293

dans la cause

Derry Kunman
Redstones, Church Street, Moulton
Northampton NN3 7SP, GB-Royaume-Uni

Opposante

Représentée par Inteltech SA, 2001 Neuchâtel

Marque suisse n° 458 665 « LAMBRETTA »

Contre

Brandconcern B.V.
Herengracht 23 II
NL-1015 BA Amsterdam (Pays-Bas)

Défenderesse

Représentée par Fiammenghi-Fiammenghi, 6900 Lugano

Enregistrement international n° 977 372 « Lambretta »

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° 977 372 « Lambretta » a été publié dans la Gazette OMPI des marques internationales n° 40/2008 du 6 novembre 2008. Il revendique la protection en Suisse pour les produits suivants:
 - « *Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.* » (classe 3)
 - « *Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils et instruments de conduite, de distribution, de transformation, d'accumulation, de réglage ou de commande du courant électrique; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données et ordinateurs; extincteurs.* » (classe 9)
 - « *Véhicules; appareils de locomotion terrestres, aériens ou nautiques.* » (classe 12)
 - « *Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.* » (classe 14)
 - « *Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.* » (classe 18)
 - « *Vêtements, chaussures, chapellerie.* » (classe 25)
2. Par requête du 2 mars 2009, l'opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 458 665 « LAMBRETTA », enregistrée pour les produits suivants:
 - « *Fahrzeuge, Automobile, Motorräder, Motorroller, Leichtmorräder, Fahrräder, Lieferdreiräder mit Motor.* » (classe 12)
3. Le 13 mars 2009, le mandataire suisse de l'opposante a fourni une procuration en sa faveur.
4. Le 5 mars 2009, l'Institut a accusé réception de l'opposition.
5. Le 17 mars 2009, l'Institut a émis un refus provisoire total (sur motifs relatifs) à l'encontre de l'enregistrement attaqué. Un délai de trois mois a été imparti à la défenderesse pour désigner un mandataire, soit jusqu'au 17 juin 2009.
6. Le 16 juin 2009, soit dans le délai imparti, la défenderesse a désigné un mandataire.
7. Le 18 juin 2009, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 18 août 2009

à la défenderesse pour présenter une réponse. Aucune réponse n'est parvenue à l'Institut dans le délai imparti.

8. Le 2 septembre 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 au registre international le 12 mai 2008. La marque suisse opposante est antérieure car elle a été déposée le 11 août 1998. 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.

A. 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 marque attaquée revendique les produits suivants :

« Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices. » (classe 3)

« Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-

matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils et instruments de conduite, de distribution, de transformation, d'accumulation, de réglage ou de commande du courant électrique; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données et ordinateurs; extincteurs. » (classe 9)

« Véhicules; appareils de locomotion terrestres, aériens ou nautiques. » (classe 12)

« Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques. » (classe 14)

« Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie. » (classe 18)

« Vêtements, chaussures, chapellerie. » (classe 25)

La marque opposante est enregistrée pour les produits suivants :

« Fahrzeuge, Automobile, Motorräder, Motorroller, Leichtmorräder, Fahrräder, Lieferdrehmaschinen mit Motor. » (classe 12)

Les deux signes revendiquent la classe 12. Tous les produits de la défenderesse se retrouvent de manière identique, respectivement sont inclus dans les « *Véhicules; appareils de locomotion terrestres* » de la marque opposante. Pour ces derniers, il convient dès lors de conclure à une identité dans la mesure des produits de l'opposante et à une similarité pour le surplus.

Les autres produits de la défenderesse en classe 12, à savoir « *appareils de locomotion aériens ou nautiques* », doivent être considérés comme similaires aux produits de l'opposante. En effet, il est de notoriété publique que de nombreux fabricants d'automobiles ou d'autres véhicules terrestres sont également actifs dans les domaines de l'aviation et des engins nautiques. A titre d'exemple, il peut être fait référence aux constructeurs automobiles Honda et Rolls Royce, également producteurs de moteurs de bateaux, respectivement d'avions. De manière plus générale, on constatera entre les produits en cause une proximité évidente de nature, de fonction et de but, à savoir des engins de locomotion. Cette proximité est d'autant plus étroite si l'on songe à leurs organes principaux tels que le moteur. De même, on note que tous les produits bénéficient (ou peuvent bénéficier) d'un savoir-faire de fabrication identique, qu'ils partagent bon nombre de technologies et qu'ils peuvent être produits et/ou vendus par les mêmes entreprises et canaux.

Quant aux produits restants revendiqués par la défenderesse, l'Institut leur nie toute similarité. En effet, les produits en question des classes 3, 9, 14, 18 et 25 n'ont aucun lien direct avec ceux de la défenderesse en classe 12. En particulier, lesdits produits sont de nature, de but, de fonction et d'utilisation différentes, n'ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont pas l'objet de procédés de fabrication et de savoir-faire semblables. S'agissant de la classe 9, il est certes exact que certains produits tombant sous ce libellé peuvent constituer des parties de véhicules. Toutefois, ce lien est considéré comme insuffisant dès lors que, outre les raisons invoquées ci-avant, les constructeurs de véhicules ne produisent habituellement pas de telles pièces ou à la rigueur pour leur propre utilisation. Par ailleurs, on rappellera qu'il est de jurisprudence et de pratique constantes de majoritairement nier la similarité entre un produit principal et ses composants, particulièrement s'il s'agit de produits complexes (cf. notamment Directives,

partie 5, ch. 7.1.2).

Par conséquent, il sied de reconnaître l'identité, respectivement la similarité pour une partie des produits revendiqués par la défenderesse, à savoir l'entier de la classe 12.

B. 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).

Les marques en présence sont les signes verbaux « LAMBRETTA » et « Lambretta ».

En les confrontant, on constate une identité sur le plan phonétique et une quasi-identité sur le plan visuel, les signes ne se différenciant que par le caractère majuscule ou minuscule des lettres (signe opposant en majuscules et signe attaqué en minuscules à l'exception de la première lettre). A ce propos, l'Institut juge ces particularités graphiques d'un impact distinctif très faible voire nul au vu de leur impact négligeable sur l'impression d'ensemble. Il convient dès lors de reconnaître une très forte similarité entre les signes.

On rappellera également que la reprise complète d'une marque est de nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple CREPI, sic ! 1998, 194 –SECRET PLEASURES / PRIVATE PLEASURES).

C. 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.).

En l'espèce, il convient d'admettre que le terme « LAMBRETTA » ne dispose pas de signification descriptive en relation avec les produits revendus en classe 12 par l'opposante. Elle dispose ainsi d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux. Dès lors, la reprise intégrale de la marque opposante est de nature à fonder un risque de confusion en présence de produits identiques et similaires.

Au vu de la quasi-identité des signes constatée ci-avant, il convient de reconnaître que l'impression d'ensemble n'est pas suffisamment modifiée et que les conditions d'un risque de confusion sont remplies. Ainsi, compte tenu de l'identité, respectivement la similarité pour une partie des produits, il existe un risque de confusion. L'opposition est donc partiellement 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 (voir Directives, Partie 5, ch. 9.4.).

La procédure a nécessité un échange d'écriture (le mémoire d'opposition). Au vu de la pratique, l'Institut est d'avis que l'opposante doit supporter les frais de l'opposition. En effet, bien que l'opposition soit partiellement admise, celle-ci est rejetée dans sa grande majorité. Toutefois, la défenderesse n'ayant pas produit de réponse, il ne se justifie pas de lui attribuer une indemnité à titre de dépens (cf. not. Directives, partie 5, ch. 9.4.).

Par ces motifs, l'Institut

décide:

1. L'opposition n° 10293 contre l'enregistrement international n° 977 372 « Lambretta » est partiellement admise.
2. L'enregistrement international n° 977 372 « Lambretta » sera définitivement refusé à la protection en Suisse pour tous les produits revendiqués en classe 12 (déclaration d'octroi partiel de la protection).
3. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
4. Aucuns dépens ne sont alloués aux parties.
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 3 mai 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.