

Décision

Procédure d'opposition n° 10390

dans la cause

TONINO LAMBORGHINI S.R.L
Via Vittoria Veneto 1
I-44042 CENTO, Italie

Opposante

Représentée par P&TS Marques SA, 2001 Neuchâtel

Enregistrement international n° 806 231 « Tonino Lamborghini » (fig.)



contre

Automobili Lamborghini Holding S.p.A.
Via Modena 12
40019 Sant'Agata Bolognese (BO), Italie

Défendeur

Marque suisse n° 582 110 « LAMBO »

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'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. La marque suisse n° 582 110 « LAMBO » a été publiée le 26 janvier 2009 sur Swissreg. Elle est enregistrée pour des produits des classes 7, 9 et 12. La classe 9 est revendiquée pour les produits suivants :
« Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte. »
2. Par requête du 27 avril 2009, l'opposante a formé opposition partielle contre tous les produits de cette marque revendiqués en classe 9. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 806 231 « Tonino Lamborghini » (fig.) qui est protégé en Suisse notamment pour les produits suivants :
« Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 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 pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs. » (classe 9)
3. Le 4 mai 2009, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 6 juillet 2009 au défendeur pour présenter une réponse à l'opposition.
4. Le 22 juin 2009, soit dans le délai imparti, le défendeur a présenté une réponse.
5. Le 23 juin 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.

La marque suisse attaquée a été déposée le 14 janvier 2009. L'enregistrement international opposant est antérieur car il a été inscrit le 21 avril 2006 au registre international en tant que désignation postérieure. 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).

Les produits de la marque attaquée visés par l'opposition sont les suivants:

« *Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte.* » (classe 9)

La marque opposante revendique notamment les produits suivants :

« Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 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 pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs. » (classe 9)

Tous les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 9 se retrouvent de manière identique dans le libellé de la marque opposante. Il convient par conséquent d'admettre l'identité des produits.

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).

La marque opposante est combinée. Elle consiste en un prénom (ou diminutif) et un nom de famille, à savoir « Tonino Lamborghini ». Cet élément verbal est représenté dans une police italique légèrement stylisée et surmonté d'un élément graphique évoquant un écusson, dans lequel est inscrit un taureau dessiné de façon réaliste.

Le signe attaqué est quant à lui verbal, constitué du mot « LAMBO », dépourvu de signification déterminée.

Sur un plan phonétique, il convient de constater que les signes divergent. En effet, le nombre de syllabes (sept // deux), la suite de voyelles (O-I-O-A-O-I-I // A-O) et la cadence sont fortement différents. En outre, les signes ne présentent aucune similitude dans leur attaque et leur fin. Par ailleurs, le consommateur remarquera auditivement la différence sur le nombre de mots (deux // un).

Enfin, il sied de noter que même si la comparaison se limitait aux seuls éléments « LAMBO » et « Lamborghini », la dissemblance phonétique devrait également être reconnue, en raison d'un nombre de syllabes, d'une suite de voyelles, d'une cadence et d'une fin différentes.

Les signes se distinguent également sur le plan visuel. Le nombre de lettres est différent (dix-sept // cinq), de même que le nombre de mots (deux // un). En outre, le terme « LAMBO » ne se détache pas visuellement dans la marque attaquée. Enfin, même si la partie graphique de cette dernière ne peut être considérée comme dominante dans l'impression d'ensemble, il convient de relever que l'utilisation d'un écusson représentant un taureau est assez marquante et particulière.

Du point de vue sémantique, les signes ne présentent pas non plus de similarité. En effet, alors que la marque opposante est constituée d'un prénom suivi d'un nom de famille, la marque attaquée n'a pas de signification particulière. Elle ne consiste pas non plus en une abréviation usuelle dudit nom de famille pour ces produits.

L'opposant allègue que la marque attaquée coïncide avec les cinq premières lettres de « Lamborghini ». Ce fait n'est toutefois pas suffisant pour reconnaître une similarité entre les signes. En effet, « lambo » ne constitue pas les deux premières syllabes du nom de famille « Lamborghini » (LAMBO // LAMBOR). Partant, le signe attaqué ne correspond pas à une « césure phonétique » ou à un diminutif naturels de « Lamborghini ». De plus, on notera que « Lamborghini » est précédé d'un autre terme dans la marque opposante. Dès lors, la seule suite de lettres « LAMBO » n'y ressort pas de façon marquante du point de vue de l'impression auditive, visuelle et sémantique d'ensemble.

En conséquence, les signes disposent d'une impression d'ensemble différente, tant visuelle, phonétique que sémantique et il convient de nier leur similarité.

Dès lors, on ne saurait reconnaître un risque de confusion et ce, malgré l'identité des produits. En effet, l'art. 3 al. 1 let. c LPM exige cumulativement la similarité/identité des produits et la similarité des signes pour admettre un éventuel risque de confusion.

L'opposition est donc à rejeter.

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). Vu la pratique ci-dessus, il convient d'attribuer à la défenderesse une somme de CHF 1'000.- à titre de dépens.

Par ces motifs, l'Institut

décide:

1. L'opposition n° 10390 contre la marque suisse n° 582 110 « LAMBO » est rejetée.
2. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
3. Il est mis à la charge de l'opposante le paiement à l'opposante d'une somme de CHF 1'000.- à titre de dépens.
4. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 22 janvier 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.