

Décision Procédure d'opposition n° 13553 Dans la cause

VALEO
43, rue Bayen
FR-75017 Paris

Opposante

représentée par

BUGNION SA
Route de Florissant 10
1206 Genève

Enregistrement international n° 370 407 « **VALEO** »

contre

Valeo Consulting AG
Einsiedlerstrasse 14
8834 Schindellegi

Défenderesse

représentée par

Klein Rechtsanwälte AG
Beethovenstrasse 7
Postfach 2755
8022 Zürich

Marque suisse n° 651 969 « **VALEO** »

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 232.148), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant:

I. Faits et procédure

1. La marque suisse n° 651 969 « VALEO » a été publiée le 6 décembre 2013 dans Swissreg. Elle est enregistrée pour les services suivants:

Classe 35 : *Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.*

Classe 36 : *Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.*

Classe 41 : *Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.*

Classe 45 : *Juristische Dienstleistungen; Dienstleistungen auf dem Gebiet der nichtjuristischen Streitregelung wie Schlichtung und Mediation; juristische Dienstleistungen im Bereich gewerbliche Schutzrechte.*

2. Par requête du 6 mars 2014, l'opposante a formé opposition totale contre cette marque. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 370 407 « VALEO », protégée en Suisse pour les produits et/ou services suivants:

Classe 1 : *Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; pâtes et mastics à greffer; engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; matières pour joints, notamment pâtes et mastics non compris dans d'autres classes; produits chimiques destinés à l'élaboration de matières moulées et, notamment, de matières plastiques; anticollants; matières pour garnitures de friction et garnitures antifricition, non comprises dans d'autres classes; matières plastiques.*

Classe 7 : *Ralentisseurs, freins à disques industriels, leurs organes et leurs dispositifs de commande et de contrôle, notamment mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques, électrostatiques, électromagnétiques; garnitures de friction et antifricition; sabots, patins, mâchoires, rondelles, secteurs, disques, bandes, fourrures, galets, réalisés en/ou revêtus de corps de friction ou antifricition; installations pour peintures et revêtements, peintures électrostatiques et métallisation sous vide; moteurs électriques et générateurs électriques; installations mobiles de centrale à béton, centrales à béton fixes ou mobiles, leurs éléments et leurs équipements, malaxeurs, distributeurs, élévateurs, transporteurs à vis, à courroies ou à bandes, transporteurs pneumatiques, notamment pour ciment ou autres matériaux de construction; pompes à injection de ciment; matériel pour l'épuration des matériaux, notamment des minerais.*

Classe 9 : *Appareils pour vérifier l'efficacité d'un dispositif de freinage de véhicule, décéléromètres; appareils et instruments d'indication de position et de sécurité; indicateurs de niveau à rayons gamma; balances, balances automatiques, balances totalisatrices, balances intégratrices, dosimètres, rouleaux intégrateurs, transporteurs-peseurs, totalisateurs de pesée, indicateurs de pesée, pesons, pesons à compression, à traction, à flexion, peseurs électroniques sur jauges de contrainte; variateurs électriques ou électroniques, notamment variateurs de vitesse à thyatron pour moteurs à courant continu, accumulateurs électriques, relais et commutateurs électriques, circuits imprimés, modèle à effet Peltier, radiateurs et échangeurs pour diodes et modules; accessoires, notamment électriques, électrostatiques ou électromagnétiques, de matériels pour la séparation, le tri ou l'enrichissement des matériaux, notamment des minerais et métaux; détecteurs électroniques de pièces métalliques; appareils de déferrage.*

Classe 11 : *Appareils de ventilation, de conditionnement pour véhicules, leurs organes et leurs dispositifs de commande et de contrôle.*

Classe 12 : *Variateurs électroniques de vitesse pour véhicules à traction électrique, ralentisseurs pour véhicules; garnitures de friction et antifricition; sabots, patins, mâchoires, rondelles, secteurs, disques, bandes, fourrures, galets, réalisés en/ou revêtus de corps de friction ou antifricition; ceintures de sécurité pour passagers de véhicules; tous accessoires pour l'équipement ou l'ornementation des véhicules, matériels roulants pour les travaux publics, camions malaxeurs; moteurs électriques.*

Classe 16 : *Papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.*

Classe 17 : *Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières (non compris dans d'autres classes); matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits; produits à base d'amiante; matières plastiques, tubes, feuilles, plaques, baguettes et profilés en matières plastiques ou incorporant des matières plastiques, objets en matières plastiques ou incorporant des matières plastiques, non compris dans d'autres classes; revêtements isolants pour le bâtiment et l'industrie; matériels et matériaux en amiante pour l'isolation thermique et acoustique; matériels et matériaux en amiante pour le revêtement des pipe-lines, gazoducs et oléoducs; tuyaux flexibles non métalliques.*

Classe 18 : *Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.*

Classe 19 : *Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en pierre; cheminées; plafonds suspendus, faux-plafonds et leurs éléments; revêtements de plafonds, murs, parois, sols ou marches, revêtements antidérapants; silos de stockage, tours de mélange.*

Classe 20 : *Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières.*

Classe 22 : *Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs; matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer); matières textiles fibreuses brutes.*

Classe 23 : *Fils, articles de mercerie.*

Classe 24 : *Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table.*

Classe 25 : *Vêtements, chaussures, chapellerie.*

Classe 27 : *Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.*

3. Le 2 avril 2014, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 2 juin 2014 à la défenderesse pour présenter une réponse.
4. Le 2 juin 2014, soit dans le délai imparti, la défenderesse a présenté une réponse.
5. Le 10 juin 2014, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.

II. Conditions requises pour une décision 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 28 novembre 2012, alors que l'enregistrement international sur lequel est basé l'opposition a été enregistré le 24 juillet 1970, avec une priorité selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (RS 0.232.04) au 19 mars 1970. 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 matériel

A. Motifs d'opposition

Selon l'art. 3 al. 1 let. b LPM, sont exclus de la protection les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

B. Comparaison des produits et services

1. 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 (voir notamment Directives de l'Institut en matière de marques, état au 01.07.2012 [ci-après Directives], sous https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/rlma/rlma_f.pdf, Partie 5, ch. 7.1 et ss).

2. L'opposition vise les services suivants de la marque attaquée :

Classe 35 : *Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.*

Classe 36 : *Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.*

Classe 41 : *Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.*

Classe 45 : *Juristische Dienstleistungen; Dienstleistungen auf dem Gebiet der nichtjuristischen Streitregelung wie Schlichtung und Mediation; juristische Dienstleistungen im Bereich gewerbliche Schutzrechte.*

3. La marque opposante bénéficie de la protection pour les produits suivants :

Classe 1 : *Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; pâtes et mastics à greffer; engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; matières pour joints, notamment pâtes et mastics non compris dans d'autres classes; produits chimiques destinés à l'élaboration de matières moulées et, notamment, de matières plastiques; anticollants; matières pour garnitures de friction et garnitures antifricion, non comprises dans d'autres classes; matières plastiques.*

Classe 7 : *Ralentisseurs, freins à disques industriels, leurs organes et leurs dispositifs de commande et de contrôle, notamment mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques, électrostatiques, électromagnétiques; garnitures de friction et antifricion; sabots, patins, mâchoires, rondelles, secteurs, disques, bandes, fourrures, galets, réalisés en/ou revêtus de corps de friction ou antifricion; installations pour peintures et revêtements, peintures électrostatiques et métallisation sous vide; moteurs électriques et générateurs électriques; installations mobiles de centrale à béton, centrales à béton fixes ou mobiles, leurs éléments et leurs équipements, malaxeurs, distributeurs, élévateurs, transporteurs à vis, à courroies ou à bandes, transporteurs pneumatiques, notamment pour ciment ou autres matériaux de construction; pompes à injection de ciment; matériel pour l'épuration des matériaux, notamment des minerais.*

Classe 9 : *Appareils pour vérifier l'efficacité d'un dispositif de freinage de véhicule, décéléromètres; appareils et instruments d'indication de position et de sécurité; indicateurs de niveau à rayons gamma; balances, balances automatiques, balances totalisatrices, balances intégratrices, dosimètres, rouleaux intégrateurs, transporteurs-peseurs, totalisateurs de pesée, indicateurs de pesée, pesons, pesons à compression, à traction, à flexion, peseurs électroniques sur jauges de contrainte; variateurs électriques ou électroniques, notamment variateurs de vitesse à thyatron pour moteurs à courant continu, accumulateurs électriques, relais et commutateurs électriques, circuits imprimés, module à effet Peltier, radiateurs et échangeurs pour diodes et modules; accessoires, notamment électriques, électrostatiques ou électromagnétiques, de matériels pour la séparation, le tri ou l'enrichissement des matériaux, notamment des minerais et métaux; détecteurs électroniques de pièces métalliques; appareils de défermage.*

Classe 11 : *Appareils de ventilation, de conditionnement pour véhicules, leurs organes et leurs dispositifs de commande et de contrôle.*

Classe 12 : *Variateurs électroniques de vitesse pour véhicules à traction électrique, ralentisseurs pour véhicules; garnitures de friction et antifriction; sabots, patins, mâchoires, rondelles, secteurs, disques, bandes, fourrures, galets, réalisés en/ou revêtus de corps de friction ou antifriction; ceintures de sécurité pour passagers de véhicules; tous accessoires pour l'équipement ou l'ornementation des véhicules, matériels roulants pour les travaux publics, camions malaxeurs; moteurs électriques.*

Classe 16 : *Papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.*

Classe 17 : *Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières (non compris dans d'autres classes); matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits; produits à base d'amiante; matières plastiques, tubes, feuilles, plaques, baguettes et profilés en matières plastiques ou incorporant des matières plastiques, objets en matières plastiques ou incorporant des matières plastiques, non compris dans d'autres classes; revêtements isolants pour le bâtiment et l'industrie; matériels et matériaux en amiante pour l'isolation thermique et acoustique; matériels et matériaux en amiante pour le revêtement des pipe-lines, gazoducs et oléoducs; tuyaux flexibles non métalliques.*

Classe 18 : *Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.*

Classe 19 : *Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en pierre; cheminées; plafonds suspendus, faux-plafonds et leurs éléments; revêtements de plafonds, murs, parois, sols ou marches, revêtements antidérapants; silos de stockage, tours de mélange.*

Classe 20 : *Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières.*

Classe 22 : *Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs; matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer); matières textiles fibreuses brutes.*

Classe 23 : *Fils, articles de mercerie.*

Classe 24 : *Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table.*

Classe 25 : *Vêtements, chaussures, chapellerie.*

Classe 27 : *Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.*

4. Les services contestés de la classe 41 « *Erziehung; Ausbildung* » de la marque attaquée présentent des points de contact avec certains produits de la marque opposante en classe 16 tels que « *imprimés, journaux et périodiques, livres* » dans le sens qu'ils peuvent avoir un caractère de complémentarité, provenir des mêmes fournisseurs et s'adresser aux mêmes destinataires. Il existe des entreprises de formation qui sont aussi actives en tant que maisons d'édition et vice versa. Ces services sont donc similaires.
5. En revanche, les services restant de la classe 41 ainsi que les autres services contestés dans les classes 35, 36, 45 n'ont pas de point de contact avec les produits des classes 1, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27 de la marque opposante. En effet, leur nature, leur but, leur méthode d'utilisation sont différents. Ces services ne présentent pas une suite logique de l'offre des produits, ils ne sont pas complémentaires ni en compétition (substituables). Ils ne suivent pas les mêmes canaux de distribution ou

de diffusion et s'acquièrent sur d'autres lieux de vente ou de diffusion. Ces services sont donc différents.

6. Il convient donc de reconnaître une similarité partielle des services attaqués et de passer à l'examen des signes.

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 ou d'enlever 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 (Directives, Partie 5, ch. 7.3).
2. En l'espèce, il y a lieu de comparer deux marques verbales.
3. L'impression d'ensemble pour ce type de marque 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. 7.3.1).
4. Les deux marques sont constituées du même mot « VALEO » et sont par conséquent identiques.
5. Les signes étant identiques, il convient ensuite d'examiner s'il existe un risque de confusion.

D. Risque de confusion

1. 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. 7.4.1).
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. 7.5). En l'espèce, il n'y a pas d'effet interactif car une partie des services est considérée comme similaire et aucun des services n'est identique.
3. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits et/ou les services sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d'avis que pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 5, ch. 7.6). En l'occurrence, les services visés de la classe 41 et les produits de la classe 16 sur lesquels une similarité est fondée, sont des services et des produits relativement courants et qui peuvent concerner des spécialistes mais aussi tout un chacun, raison pour laquelle il faut s'attendre à un degré d'attention normal ou moyen.
4. Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif, le domaine de similitude protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes (Directives, Partie 5, ch. 7.7). En l'espèce, la marque opposante ne dispose pas de signification descriptive en relation avec les produits en cause. La marque opposante dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec les produits revendiqués.
5. En l'espèce, vu le champ de protection normal de la marque opposante, le degré d'attention normal des consommateurs, la similarité d'une partie des services ainsi que de l'identité des signes, il y a lieu d'admettre

un risque de confusion pour les services considérés comme similaires. L'opposition est donc partiellement bien fondée.

IV. Répartition 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 procédure d'opposition devant être simple, rapide et bon marché, il est alloué une indemnité de CHF 1'000.- par échange d'écritures (Directives, Partie 5, ch. 9.4.).

La procédure a nécessité un seul échange d'écriture. Dès lors que l'opposition est rejetée dans sa très grande majorité (elle est rejetée pour l'ensemble des services, à l'exception de « *Erziehung ; Ausbildung* »), il convient de mettre les frais à la charge de l'opposante et 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° 13553 contre la marque suisse n° 651 969 « VALEO » est partiellement admise à savoir à l'encontre des services suivants :
Classe 41 : *Erziehung; Ausbildung*.
2. L'enregistrement de la marque suisse n° 651 969 « VALEO » est révoqué pour les services « *Erziehung; Ausbildung* » enregistrés en classe 41.
3. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
4. Il est mis à la charge de l'opposante le paiement à la défenderesse de CHF 1'000.- à titre de dépens.
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 30 juin 2014

Division des marques

Raoul Erard, lic. en droit, LL.M.
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, case postale, 9023 St. Gall. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.