

Décision Procédure d'opposition n° 13348 Dans la cause

Carrier Corporation
One Carrier Place
US-06034 Farmington, Connecticut

Opposante

représentée par

Katzarov SA
Rue des Epinettes 19
1227 Genève

Marque suisse n° 616 137 : « **CARRIER** »

contre

KARYER ISI TRANSFER SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI
Topçular Mah.
Tikvesli Yolu No:8
TR-Topçular Eyüp Istanbul

(pas de représentation)

Défenderesse

Enregistrement international n° 1 166 686 :



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. L'enregistrement international n° 1 166 686 « Karyer.. » (fig.) a été publié le 25 juillet 2013 dans la Gazette des marques internationales n° 27/2013. Il est enregistré pour les produits suivants:
Classe 11: Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires.
2. Par requête du 1^{er} novembre 2013, l'opposante a formé opposition totale contre cette marque, à l'encontre des produits précités de la classe 11. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 616 137 « CARRIER », protégée en Suisse notamment pour les produits suivants:
Classe 11 : Appareils de chauffage, réfrigération, ventilation et climatisation; poêles à chaleur et pompes à chaleur; chambres de réfrigération pour camions, remorques et containers; ventilateurs à usage résidentiel ou professionnel; appareils de climatisation à usage résidentiel ou professionnel; appareils pour le traitement et l'amélioration de l'air, à savoir filtres à air à usage résidentiel, professionnel et industriel; dispositifs de réfrigération à usage professionnel; réfrigérateurs et armoires réfrigérantes pour la préservation de la nourriture; casiers réfrigérés et leurs parties constitutives; banques, armoires et présentoirs réfrigérés, réfrigérateurs et congélateurs à usage professionnel et commercial pour le stockage et la présentation aux consommateurs de denrées alimentaires surgelées, leurs accessoires et parties constitutives.
3. Le 7 février 2014, l'Institut a émis une notification de refus provisoire total (sur motifs relatifs) à l'encontre des produits susmentionnés sous chiffre 1. Conformément à l'art 42 LPM, le titulaire a été invité à désigner dans les trois mois un domicile de notification ou un mandataire domicilié en Suisse.
4. Le 10 juin 2014, la défenderesse n'ayant pas désigné de domicile de notification ni de mandataire en Suisse, 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, le délai commençant à courir pour les enregistrements internationaux (ou les désignations postérieures à ces enregistrements) dès le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la publication dans la Gazette OMPI des marques internationales est intervenue (art. 50 OPM). La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.

L'enregistrement international attaqué est protégé en Suisse depuis le 3 mai 2013, alors que la marque suisse sur laquelle est basée l'opposition a été déposée le 10 novembre 2010, avec une priorité US-États-Unis d'Amérique (priorité partielle) au 12 mai 2010. 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.

Il ressort de l'art. 42 LPM que le titulaire d'une marque qui n'a en Suisse ni domicile ni siège doit désigner un domicile de notification en Suisse. Si le défendeur qui n'a ni siège ni domicile en Suisse ne désigne pas un domicile de notification en Suisse dans le délai imparti par l'Institut, comme dans le cas d'espèce, il est exclu de la procédure et celle-ci est poursuivie d'office sans qu'il ne soit entendu (art. 21 al. 2 OPM) (voir Directives de l'Institut en matière de marques, état au 01.07.2014 [ci-après Directives], sous https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/rlma/rlma_f.pdf, Partie 5, ch. 4). Dans le cas d'espèce, la défenderesse est donc à exclure de la procédure.

III. Examen matériel

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

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 Directives, Partie 5, ch. 7.1 et ss).

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

Classe 11: Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires.

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

Classe 11 : Appareils de chauffage, réfrigération, ventilation et climatisation; poêles à chaleur et pompes à chaleur; chambres de réfrigération pour camions, remorques et containers; ventilateurs à usage résidentiel ou professionnel; appareils de climatisation à usage résidentiel ou professionnel; appareils pour le traitement et l'amélioration de l'air, à savoir filtres à air à usage résidentiel, professionnel et industriel; dispositifs de réfrigération à usage professionnel; réfrigérateurs et armoires réfrigérantes pour la préservation de la nourriture; casiers réfrigérés et leurs parties constitutives; banques, armoires et présentoirs réfrigérés, réfrigérateurs et congélateurs à usage professionnel et commercial pour le stockage et la présentation aux consommateurs de denrées alimentaires surgelées, leurs accessoires et parties constitutives.

3. Les produits contestés « *appareils de chauffage, de réfrigération, de ventilation* » se retrouvent à l'identique dans le libellé de la marque opposante. Ces produits sont donc identiques.
4. Les produits contestés « *appareils d'éclairage, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de distribution d'eau et d'installations sanitaires* », bien que ne se retrouvant pas à l'identique dans le libellé des produits de la marque opposante, présentent des liens étroits avec eux. En effet, certains appareils de chauffage par exemple comportent des ampoules chauffantes et sont de ce fait des appareils d'éclairage également. Ces produits ont donc une nature proche, une utilisation semblable et peuvent provenir des mêmes fabricants. Ils peuvent également s'obtenir sur les mêmes lieux de vente et suivre les mêmes canaux de distribution. Il en est de même pour les appareils de distribution d'eau et d'installations sanitaires. En effet, ceux-ci présentent des liens avec les appareils de chauffage et de climatisation qui utilisent des installations de réseaux de distributions d'eau par exemple. Les installations sanitaires comportent aussi souvent des installations de traitement et d'amélioration de l'air ou de ventilation. Les appareils de production de vapeur, de cuisson, de séchage présentent aussi des liens évidents avec les différents appareils de la marque opposante tels que les poêles à chaleur, pompes à chaleur, appareils pour le traitement et l'amélioration de l'air ou les ventilateurs par exemple. Ces produits sont donc fortement similaires.
5. Il convient donc de reconnaître l'identité et la similarité des produits en cause 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'occurrence, il y a lieu de comparer une marque verbale et une marque combinée. L'impression d'ensemble pour une marque verbale 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, ch. 7.3.1). En ce qui concerne une marque combinée, 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).
3. En l'espèce, la marque opposante est constituée du mot « CARRIER ». La marque contestée est la marque combinée « Karyer HEAT EXCHANGERS » (fig.) ; cette marque comporte le mot « Karyer » écrit en bleu dans une écriture légèrement stylisée qui occupe la majorité de l'espace de la marque avec un trait de soulignement de couleur rouge dans lequel on peut lire en plus petits caractères « HEAT EXCHANGERS ». La marque est enregistrée avec la revendication de couleurs suivante : « « Karyer » est inscrit en bleu ; « Heat exchangers » est inscrit en blanc sur fond rouge ».
4. Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un faible degré, dans la mesure où tous les deux comportent les lettres « .ar. » et « .er » (CARRIER //Karyer..) ; ils diffèrent dans la mesure des lettres « C » « RI » pour la marque opposante et « K », « y », « HEAT EXCHANGERS » et les éléments figuratifs (couleurs, écriture stylisée et trait de soulignement) pour la marque contestée.
5. Sur le plan phonétique, les signes sont identiques dans la mesure du son des mots « c a r r i e r » et « k a r y e r » et différents dans la mesure du son des mots supplémentaires contenus dans le signe contesté, savoir « h e a t e x c h a n g e r s ».
6. Sur le plan conceptuel, le terme « carrier » de la marque opposante signifie notamment « commissionnaire », « porteur », « messenger » en anglais. Le terme « Karyer » du signe contesté n'a pas de signification. Néanmoins, comme les signes "carrier" et "Karyer" sont identiques sur le plan phonétique, la différence sémantique entre ces deux termes ne sera pas entendue par le public. Il est à noter que le signe contesté comporte les mots « heat exchangers » qui peuvent être compris comme signifiant « échangeurs de chaleur ». Les signes sont donc conceptuellement similaires dans la mesure du sens de « carrier » dans le cadre d'une perception phonétique des signes et différents dans la mesure du sens de « heat exchangers ». Ils sont conceptuellement différents dans le cadre d'une perception visuelle.
7. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de similitudes entre les signes et de déterminer ci-après si les similitudes constatées sont susceptibles d'entraîner 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, une partie des produits en cause étant identique et l'autre partie fortement similaire, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur

particulière.

3. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits 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 produits visés de la classe 11 sont des produits qui peuvent s'adresser autant à des professionnels qu'au grand public et dont la fréquence de consommation est moyenne voire faible. Il faut ainsi s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction normale, moyenne de la part des consommateurs.
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 de la classe 11 et dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
5. Les produits sont identiques et fort similaires. Les signes sont phonétiquement similaires dans la mesure du son des mots « CARRIER » et « KARYER », qui se prononcent de manière identique. Dans cette mesure, les signes sont également conceptuellement similaires (voir comparaison des signes). Le champ de protection de la marque opposante est normal. Le degré d'attention est moyen. La partie la plus distinctive de la marque contestée est « Karyer » car « heat exchangers » peut être descriptif ou faible en rapport avec une partie des produits en cause. Il est à noter aussi que « Karyer » est dominant, c'est-à-dire visuellement accrocheur. Ainsi, en prenant en compte l'identité phonétique « carrier / karyer », il y a reprise de la marque opposante par la marque contestée. Les éléments supplémentaires compris dans le signe contesté ne sont pas en mesure de compenser cette importante convergence. Ainsi, en présence de produits identiques et fortement similaires, il existe un risque de confusion. Les différences visuelles, auditives et conceptuelles du signe contesté pourraient aussi faire penser à une variante de la marque de base opposante dans le cadre d'une série de marques. L'opposition est donc 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 admise dans sa totalité, il convient d'attribuer à l'opposante une somme de CHF 1'800.- à titre de dépens (CHF 800.- inclus à titre de remboursement de la taxe d'opposition).

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. La défenderesse est exclue de la procédure.
2. L'opposition n° 13348 contre l'enregistrement international n° 1 166 686 « Karyer.. » (fig.) est admise.
3. L'Institut émettra une déclaration de refus définitif total selon la règle 18ter3) du règlement d'exécution commun.
4. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
5. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante de CHF 1'800.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition).
6. La présente décision est notifiée aux parties, par publication dans la Feuille fédérale pour la défenderesse.

Berne, le 29 août 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.