

Décision Procédure d'opposition n° 14661 Dans la cause

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District
CN-Shenzhen

Opposante

représentée par

Katzarov SA
Rue des Epinettes 19
1227 Genève

Enregistrement international n° 1 208 289:

HONOR

contre

Honor Technology, Inc.
450 Alabama St.
US-San Francisco CA 94110

(pas de représentation)

Défenderesse

Enregistrement international n° 1 265 869 : **HONOR**

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 232.148), 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° 1 265 869 « HONOR » a été publié le 24 septembre 2015 dans la Gazette des marques internationales n° 37/2015. Il est enregistré pour les produits suivants:

Classe 9 : Applications mobiles téléchargeables pour la mise en relation de prestataires de services avec des personnes âgées et d'autres personnes confinées à domicile en vue de la fourniture de services à la personne.

2. Par requête du 30 décembre 2015, l'opposante a formé une opposition totale contre cette marque.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1 208 289 (fig.), protégé en Suisse pour les produits suivants :

Classe 9 : Appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); équipements de communication de réseau; appareils de navigation par satellite; dispositifs mains libres pour téléphones; téléphones portables; équipements de communication optique; postes de radiotéléphonie portatifs; dispositifs de radiotéléphonie portatifs; émetteurs de signaux électroniques; systèmes de détection et de navigation par sonar.

4. Le 26 janvier 2016, 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.
5. Le 13 juin 2016, 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.
6. Les arguments de l'opposante, dans la mesure où ils sont décisifs, seront pris en compte dans les considérants suivants.

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 6 août 2015 avec une priorité selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (RS 0.232.04) au 6 février 2015, alors que l'enregistrement international opposant est protégé en Suisse depuis le 28 mars 2014. 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, Partie 5, ch. 2.4.3 consultables sous

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/directives_marques/directives_marques.pdf).

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. Sont déterminants uniquement les produits et les services figurant dans la liste de la marque antérieure et non pas les produits et services actuellement identifiés par la marque (Directives, Partie 5, ch. 7.1 et ss).
2. L'opposition vise les produits suivants de la marque attaquée :

Classe 9 : Applications mobiles téléchargeables pour la mise en relation de prestataires de services avec des personnes âgées et d'autres personnes confinées à domicile en vue de la fourniture de services à la personne.

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

Classe 9 : Appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); équipements de communication de réseau; appareils de navigation par satellite; dispositifs mains libres pour téléphones; téléphones portables; équipements de communication optique; postes de radiotéléphonie portatifs; dispositifs de radiotéléphonie portatifs; émetteurs de signaux électroniques; systèmes de détection et de navigation par sonar.

Les produits contestés « *applications mobiles téléchargeables pour la mise en relation de prestataires de services avec des personnes âgées et d'autres personnes confinées à domicile en vue de la fourniture de services à la personne* » ont un lien de complémentarité avec certains appareils de la marque opposante (ordinateurs de bord, équipements de communication en réseau, téléphones portables etc.) dans le sens qu'il existe une interdépendance fonctionnelle entre un ordinateur, un smartphone par exemple et des applications téléchargeables car l'un ne peut véritablement fonctionner sans l'autre. Il est d'ailleurs aussi courant dans le domaine des smartphones par exemple que les fabricants mettent à disposition des applications téléchargeables pour compléter ou mettre à jour des fonctionnalités. Ces fabricants contrôlent aussi souvent les différentes plateformes (tierces) de téléchargement. Les applications sont en fait des logiciels (software) qui sont complémentaires à des appareils hardware. Ces produits sont donc similaires.

3. Les produits sont donc similaires. Il convient ensuite de passer à la comparaison 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 combinée et une marque verbale. Pour examiner 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). L'impression d'ensemble d'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, c h. 7.3.1).

3. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure des lettres « HONOR ». Ils ne se différencient que par la légère présentation graphique dans l'écriture de la marque opposante. Les signes sont en fait presque identiques visuellement.
4. Sur le plan auditif, les signes sont identiques.
5. Sur le plan sémantique ou conceptuel, les signes sont identiques puisqu'ils sont constitués tous les deux par le mot « honor » signifiant « honneur ».
6. Les signes sont donc identiques auditivement et sémantiquement et presque identiques visuellement.

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 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 (Directives, Partie 5, ch. 7.5.). En l'espèce, les produits comparés sont similaires et l'effet interactif est neutre.
3. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits et services sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d'avis que pour les produits ou services de masse ou 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 ou services spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 5, ch. 7.6). En l'espèce, les produits en cause rentrant dans le champ de similarité ne sont pas des articles de consommation quotidienne mais de consommation relativement courante. Ils visent un public assez large mais également des spécialistes. Le degré d'attention est supposé légèrement élevé (voir TAF B-8028/2010 [14.10.2010], Cons 4.1.1, 4.2.1 - *SWISSVIEW* (fig.) / *VIEW*).
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 directement descriptive pour les produits en cause et son sens reste indéterminé en rapport avec eux. Elle dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
5. Les produits sont similaires. Les signes sont identiques sur le plan auditif et sur le plan sémantique ; visuellement, ils sont quasiment identiques. Le champ de protection de la marque opposante est normal. Par conséquent, il y a risque de confusion malgré le degré d'attention légèrement élevé et l'opposition est admise.

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. 8.4.).

La procédure a nécessité un échange d'écriture et est admise. Dès lors que l'opposition est admise, il convient d'attribuer à l'opposante une somme de CHF 1'800.- à titre de 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° 14661 contre l'enregistrement international n° 1 265 869 « HONOR » 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 9 septembre 2016
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.