

Décision Procédure d'opposition n° 15104 dans la cause

Younergy Solar SA
EPFL Innovation park, Bâtiment C
1015 Lausanne

Opposante

Marque suisse n° 681 511 : « **Abonnement Solaire** »

contre

Energie Zukunft Schweiz
Steinentorberg 26
4051 Basel

Défenderesse

représentée par

BianchiSchwald GmbH
Genferstrasse 24
Postfach 1534
8027 Zürich

Marque suisse n° 689 834 : « **SolarAbo** »

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 de l'Ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, 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° 689 834 « SolarAbo » a été publiée le 1^{er} juillet 2016 dans Swissreg. Elle est enregistrée pour les produits et services suivants:
Classe 9 : 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; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte.
Classe 37 : Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten.
Classe 40 : Materialbearbeitung.
Classe 42 : Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.
2. Par requête du 20 septembre 2016, l'opposante a formé opposition totale contre cette marque. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 681 511 « Abonnement Solaire », protégée en Suisse pour les services suivants:
Classe 37 : Installation, construction, maintenance, révision et réparation d'installations, équipements et appareils de production d'électricité et d'énergie électrique.
Classe 39 : Stockage d'énergie et de combustibles.
Classe 40 : Production d'électricité à partir de l'énergie solaire.
3. Le 28 septembre 2016, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 28 novembre 2016 à la défenderesse pour présenter une réponse. Le délai a été prolongé jusqu'au 30 mars 2017.
4. Le 28 mars 2017, soit dans le délai imparti, la défenderesse a présenté une réponse.
5. Le 29 mars 2017, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 29 mai 2017 pour présenter une réplique et prendre position sur la prétendue faiblesse de la marque opposante. Ce délai a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2017. L'opposante n'a pas présenté de réplique dans le délai imparti.
6. Le 24 août 2017, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
7. Les arguments des parties seront pris en compte dans les considérants suivants s'ils se révèlent décisifs.

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 23 octobre 2015, alors que la marque suisse sur laquelle est basée l'opposition a été déposée le 7 septembre 2015. 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. 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

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 produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique des marques (voir Directives en matière de marques, état au 01.01.2017 [ci-après Directives], sous https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/directives_marques/Directives_Marques_0101_2017.pdf, Partie 6, ch. 6.1 et ss).
2. L'opposition vise les produits et services suivants de la marque attaquée :

Classe 9 : 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; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte.

Classe 37 : Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten.

Classe 40 : Materialbearbeitung.

Classe 42 : Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

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

Classe 37 : Installation, construction, maintenance, révision et réparation d'installations, équipements et appareils de production d'électricité et d'énergie électrique.

Classe 39 : Stockage d'énergie et de combustibles.

Classe 40 : Production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

3. Les produits contestés de la classe 9 « *Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität* » ont des points de contact avec les services « *Installation, construction, maintenance, révision et réparation d'installations, équipements et appareils de production d'électricité et d'énergie électrique* » de la classe 37 de la marque opposante. Les services peuvent compléter l'offre de produits dans le sens d'une suite logique, d'une utilité particulière pour les produits ou d'un service après-vente. Il s'agit en effet d'appareils et d'instruments en rapport avec la production et la diffusion de l'électricité et de services en rapport avec des installations, équipements et appareils d'énergie électrique. Les produits contestés sont donc similaires.

En revanche, les autres produits de la classe 9 n'ont pas de point de contact avec les services de la marque opposante. Leur nature, leur but sont différents ; ils ne sont pas complémentaires ou en compétition et ne suivent généralement pas les mêmes voie de diffusion ou de distribution. Ces produits sont donc différents.

Les services contestés de la classe 37 « *Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten* » ont des points de contact avec les services « *Installation, construction, maintenance, révision et réparation d'installations, équipements et appareils de production d'électricité et d'énergie électrique* » de la classe 37 de la marque opposante. Il s'agit dans les deux cas de services de construction, de réparation, d'installation. Les services contestés sont libellés avec les intitulés génériques couvrant de larges catégories alors que les services de la marque opposante sont spécifiques au secteur de l'électricité. Ainsi, les services contestés comprennent les services de la marque opposante et dans ce sens ils sont en partie identiques. Pour les autres services contestés qui ne seraient pas identiques, ils sont à considérer comme étant similaires vu que leur nature et leur but sont identiques ou proches. Ces services sont donc en partie identiques et en partie similaires.

Les services contestés de la classe 40 « *Materialbearbeitung* » correspondent à l'intitulé générique de la classe 40 de la marque opposante, à savoir « *traitement de matériaux* » dans sa version française. Il convient toutefois de mentionner que seuls les services effectivement couverts par les indications générales sont protégés. Cela signifie que lorsqu'un déposant revendique toutes les indications générales de l'intitulé d'une classe, tous les produits ou les services de cette classe ne sont pas forcément couverts (Directives, Partie 2, ch. 4.3). In casu, les services de la marque opposante en classe 40 « *Production d'électricité à partir de l'énergie solaire* » ne tombent pas sous l'intitulé général « *traitement de matériaux* » de la marque contestée, bien que figurant dans la même classe ; il n'y a donc pas identité. Cependant, une similarité entre les services de la classe 40 des deux marques en conflit est à admettre dans le sens que le « *traitement de matériaux* » peut comprendre des services tels que le traitement de matériaux biologiques dans le but d'en faire de l'énergie ou encore des services de valorisation de déchets par leur transformation en énergie (chaleur, électricité par exemple). Ainsi, ces services, par leur nature et par leur but notamment, sont similaires à des services de production d'énergie solaire. Ces services sont donc similaires.

Les services contestés de la classe 42 « *Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –software* » n'ont pas de point de contact avec les services des classes 37, 39 et 40 de la marque opposante. Leur nature et leur but sont différents. Ils ne proviennent généralement pas des mêmes types d'entreprises et ne sont ni complémentaires ni en compétition. Ces services sont donc différents.

4. Les produits et services contestés sont donc en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Il convient ensuite 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 6, ch. 6.3).
2. En l'occurrence, il y a lieu de comparer deux marques verbales. 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 6, ch. 6.3.1).
3. Sur le plan visuel, les signes similaires dans la mesure où tous les deux contiennent les lettres « s o l a r a b o » et différents dans la mesure où la marque opposante contient les lettres supplémentaires « n n e m e n t i e » (**Abonnement Solaire / SolarAbo**) ; il convient de préciser toutefois que l'ordre des lettres n'est

pas le même, que la marque opposante est composée de deux mots alors que le marque contesté est formée d'un seul mot et que le signe opposant est plus long que le signe contesté. Les lettres d'attaque et de terminaison sont aussi différentes (abo... / solar... ; ... laire / Abo). Les signes sont ainsi similaires visuellement, mais à un faible degré.

4. Sur le plan phonétique, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « a b o s o l a r » et différents dans la mesure du son des lettres supplémentaires de la marque opposante (« n n e m e n t » « i » (« a i »)) ; il y a lieu de préciser que les parties similaires sont inversées (a b o... s o l a r... / s o l a r a b o) et que la suite des voyelles est différente (a o e e o a i / o a a o). Les signes sont ainsi phonétiquement similaires, mais à un faible degré.
5. Sur le plan conceptuel ou du contenu sémantique, la marque opposante véhicule le concept d'un « abonnement solaire ». Ce concept peut être perçu dans le signe contesté dans la mesure où « SolarAbo » peut facilement être compris comme la composition de deux termes, à savoir « solar » signifiant « solaire » en allemand ou en anglais et « abo » signifiant « abonnement » (abréviation courante en français et en allemand). Les deux signes ont donc exactement la même signification, à savoir : « abonnement solaire ». Les signes sont donc identiques du point de vue de leur contenu sémantique.
6. Les signes sont similaires à un faible degré visuellement et phonétiquement. Sur le plan conceptuel, ils sont identiques. Il convient ensuite de déterminer si les convergences 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 6, ch. 6.4.1).
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 6, ch. 6.5). En l'espèce, une partie des produits et services contestés étant identique, le risque de confusion est à examiner avec une certaine rigueur en rapport avec ces produits et services. Pour les autres produits ou services reconnus comme similaires, l'effet interactif est neutre.
3. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits et 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 6, ch. 6.6). Les produits et services identiques ou similaires peuvent concerner des professionnels mais aussi tout un chacun. Toutefois, le degré d'attention peut être considéré comme légèrement élevé. Il y a lieu de prendre en compte en effet le fait qu'il ne s'agit pas de produits ou de services de consommation courante ou quotidienne et que l'on choisit normalement avec une certaine attention (voir en rapport avec les produits de la classe 9 par exemple TAF, 8028/2010 [02.05.2012], cons. 4.1.1, 4.2.1 – *SWISSVIEW (fig.) / VIEW*). Le degré d'attention est donc supposé être légèrement élevé.
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 6, ch. 6.7). En l'espèce, la marque opposante ne dispose pas de signification directement descriptive en relation avec les services revendiqués dans les classes 37, 39 et 40. Il peut se poser toutefois la question de savoir si « abonnement solaire » ne pourrait pas évoquer « un service d'abonnement à l'énergie solaire ». Il convient ici de prendre quelques éléments en considération. D'abord le terme « énergie » est absent de la marque opposante et il faudrait ajouter ce terme dans la marque pour obtenir cette signification plus précise et plus facilement identifiable. Ensuite, le terme « solaire » qualifie naturellement le seul nom contenu dans

la marque, à savoir le terme « abonnement » ; l'expression ainsi constituée forme un tout indéterminé ou fantaisiste puisque un abonnement ne peut raisonnablement pas être « solaire ». Finalement, il convient de remarquer que la marque opposante ne revendique pas directement un service de « distribution d'électricité » (qui serait en classe 39) ou un « produit » « énergie électrique » (qui serait en classe 4) ; ces produits ou services seraient plus proches de l'interprétation mentionnée ci-dessus que les services effectivement revendiqués par la marque opposante (services d'installation, de construction, de maintenance d'appareils ou d'équipements électriques (classe 37), de production d'électricité à partir de l'énergie solaire (classe 40)). Ainsi, la marque opposante dispose d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.

5. Les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Les signes ont visuellement et phonétiquement similaires, mais à un faible degré. Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques. Le champ de protection de la marque opposante est normal. Le degré d'attention est légèrement élevé. Le fait que les deux marques véhiculent le même concept, et en prenant aussi en compte les similitudes visuelles et phonétiques (mêmes faibles), est de nature à fonder un risque de confusion en rapport avec les produits et services identiques et similaires. Les destinataires pourraient confondre les marques directement mais aussi penser, en percevant les différences existant entre elles, qu'elles proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées entre elles (risque de confusion indirect).
6. Même si la marque opposante était considérée comme allusive (dans le sens d'une force distinctive légèrement diminuée), cette situation serait compensée (ou neutralisée dans une large mesure) par le fait que les marque sont parfaitement identiques sur le plan de leur contenu sémantique. En prolongement de cette remarque, il est à rappeler que dans le cadre de l'examen du risque de confusion, les éléments d'un signe qui ne sont dotés que d'une faible force distinctive ne doivent toutefois pas être écartés, car ils sont susceptibles d'avoir une influence sur l'impression d'ensemble qui se dégage du signe (voir TAF, B-1481/2015 [09.05 2017], cons. 11.3.2.1 – *Ice watch (fig.) / NICE WATCH (fig.)* ; TAF, B-2711/2016 [12.12.2016], cons. 6.2 – *The Body Shop und THE BODY SHOP (fig.) / THE FACE SHOP (fig.)*).
7. Ainsi, en rapport avec les produits et services identiques et similaires, il existe un risque de confusion et l'opposition est partiellement bien fondée. Elle est admise pour les produits et services suivants : *Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität (classe 9)*; *Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten (classe 37)*; *Materialbearbeitung (classe 40)*. Elle est rejetée pour le reste.

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 1'200.- par échange d'écritures (Directives, Partie 5, ch. 9.4.).

La procédure a nécessité un seul échange d'écriture (l'opposante n'a pas présenté de réplique). Dès lors que l'opposition est admise pour environ la moitié des produits et services contestés, il convient de compenser les frais. Ainsi, aucuns dépens ne sont à allouer et il est à mettre à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante d'une somme de CHF 400.- à titre de prise en charge de la moitié de la taxe d'opposition.

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 15104 contre la marque suisse n° 689 834 « SolarAbo » est partiellement admise, à savoir à pour les produits et services suivants :

Classe 9 : Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität.

Classe 37 : Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten.

Classe 40 : Materialbearbeitung.

2. L'enregistrement de la marque suisse n° 689 834 « SolarAbo » est révoqué pour les produits et services suivants :

Classe 9 : Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität.

Classe 37 : Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten.

Classe 40 : Materialbearbeitung.

3. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
4. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante de CHF 400.- à titre de remboursement de la moitié de la taxe d'opposition.
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 11 décembre 2017
Division des marques

Raoul Erard, lic. en droit, LL.M.

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.