

## Décision Procédure d'opposition n° 15569 Dans la cause

Orange Brand Services Limited  
3 More London Riverside  
GB-London SE1 2AQ

### Opposante

représentée par Kirker & Cie SA, Conseils en Marques, Rue de Genève 122, 1226 Thônex

Enregistrement international n° 790 992 « ORANGE »

### contre

ORANGE ONE REAL ESTATE S.A.  
Rue de l'eau 18  
LU-1449 Luxembourg

### Défenderesse

Enregistrement international n° 1 335 514



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. L'enregistrement international n° 1 335 514 « ORANGE » (fig.) a été publié le 23 mars 2017 dans la Gazette des marques internationales n° 10/2017. Il est enregistré notamment pour les produits suivants :

*Classe 9 : Émetteurs à induction; régulateurs à induction; onduleurs; transducteurs; appareils, instruments et câbles pour l'électricité; appareils et instruments pour l'accumulation et le stockage d'électricité; régulateurs de puissance; transformateurs de courant électrique; composants électriques et électroniques; dispositifs de guidage, de navigation, de suivi, de ciblage et d'élaboration de cartes; dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; logiciels informatiques pour la création de sites web dynamiques; logiciels informatiques; logiciels d'électrotechnique; logiciels d'ingénierie mécanique; logiciels de diagnostic et recherche de pannes; équipements audiovisuels et de technologie de l'information; batteries rechargeables; batteries pour véhicules électriques; matériel informatique; programmes informatiques pour le fonctionnement de véhicules; combinaisons de course automobile ignifuges pour la sécurité; capteurs électroniques; démarreurs électromagnétiques; commandes électroniques pour moteurs.*

2. Par requête du 29 juin 2017, l'opposante a formé opposition partielle contre cette marque, à l'encontre des produits précités de la classe 9. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 790 992 « ORANGE », protégé en Suisse notamment pour les produits suivants :

*Classe 9 : Appareils et instruments électriques et électroniques de communication et de télécommunication; appareils et instruments de communication et de télécommunication; appareils et instruments électriques et électroniques, tous destinés au traitement, à la connexion, au stockage, à la transmission, l'extraction ou la réception de données; appareils et instruments d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son, d'images ou de données codées; appareils et instruments de télévision; hologrammes; ordinateurs; périphériques d'ordinateur; circuits électroniques comportant des données programmées; programmes informatiques; logiciels; disques, bandes et fils en tant que supports de données magnétiques; cartes magnétiques vierges et pré-enregistrées; logiciels fournis par l'Internet; publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne depuis des bases de données informatiques ou l'Internet; logiciels et appareils de télécommunication (notamment modems) permettant de se connecter à des bases de données et à l'Internet; logiciels de recherche de données; musique numérique (téléchargeable) fournie par une base de données informatiques ou l'Internet; musique numérique (téléchargeable) fournie par des sites Internet MP3; lecteurs de fichiers MP3; émetteurs et récepteurs de signaux par satellite; fils et câbles électriques; fils de résistance; électrodes; appareils et instruments de radiomessagerie, radiotéléphonie et bips; téléphones, téléphones portables et combinés téléphoniques; accessoires de téléphones et combinés téléphoniques; adaptateurs téléphoniques; chargeurs de piles pour téléphones; postes mains-libres à haut-parleur intégré installés sur un pupitre de bureau ou dans une voiture; supports de combinés téléphoniques pour voiture; sacs et étuis spécialement aménagés pour tenir ou transporter des téléphones portables et des équipements et accessoires téléphoniques; agendas électroniques personnels; antennes; piles; microprocesseurs; claviers; modems; systèmes mondiaux de localisation; appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement; appareils et instruments de contrôle (autres que pour contrôle in-vivo); appareils et instruments de radio; appareils et instruments électriques de commande, d'essai (autres que pour tests in-vivo), de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils et instruments optiques et électro-optiques; films vidéo; accessoires et périphériques électriques et électroniques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs, appareils audiovisuels ainsi que matériel et appareils de jeux électroniques; pièces et accessoires pour tous les produits précités.*

3. Le 3 juillet 2017, l'Institut a émis une notification de refus provisoire partiel (sur motifs relatifs) à l'encontre de l'enregistrement international attaqué, pour les produits de la classe 9 mentionnés 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 4 octobre 2017, l'Institut a informé l'opposante que la partie défenderesse n'avait pas désigné de mandataire dans le délai imparti, ni indiqué de domicile de notification en Suisse. Il 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 22 juin 2016, avec priorité selon l'art. 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP) au 14 juin 2016, alors que l'enregistrement international sur lequel est basée l'opposition a été enregistré le 9 mai 2001. 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 ne désigne pas de domicile de notification ou de mandataire dans les délais, il est exclu de la procédure (art. 21 al. 2 OPM) (voir Directives de l'Institut en matière de marques, état au 01.01.2017 [ci-après Directives], Partie 6, ch. 8.2 ss, [disponibles sous [www.ige.ch](http://www.ige.ch)]).

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

5. Des produits ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires, qu'ils proviennent de la même entreprise ou du moins qu'ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique des marques (Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).
6. L'opposition vise les produits suivants de la marque attaquée :

*Classe 9 : Émetteurs à induction; régulateurs à induction; onduleurs; transducteurs; appareils, instruments et câbles pour l'électricité; appareils et instruments pour l'accumulation et le stockage d'électricité; régulateurs de puissance; transformateurs de courant électrique; composants électriques et électroniques; dispositifs de guidage, de navigation, de suivi, de ciblage et d'élaboration de cartes; dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; logiciels informatiques pour la création de sites web dynamiques; logiciels informatiques; logiciels d'électrotechnique; logiciels d'ingénierie mécanique; logiciels de diagnostic et recherche de pannes; équipements audiovisuels et de technologie de l'information; batteries rechargeables; batteries pour véhicules électriques; matériel informatique; programmes informatiques pour le fonctionnement de véhicules; combinaisons de course automobile ignifuges pour la sécurité; capteurs électroniques; démarreurs électromagnétiques; commandes électroniques pour moteurs.*

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

*Classe 9 : Appareils et instruments électriques et électroniques de communication et de télécommunication; appareils et instruments de communication et de télécommunication; appareils et instruments électriques et électroniques, tous destinés au traitement, à la connexion, au stockage, à la transmission, l'extraction ou la réception de données; appareils et instruments d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son, d'images ou de données codées; appareils et instruments de télévision; hologrammes; ordinateurs; périphériques d'ordinateur; circuits électroniques comportant des*

*données programmées; programmes informatiques; logiciels; disques, bandes et fils en tant que supports de données magnétiques; cartes magnétiques vierges et pré-enregistrées; logiciels fournis par l'Internet; publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne depuis des bases de données informatiques ou l'Internet; logiciels et appareils de télécommunication (notamment modems) permettant de se connecter à des bases de données et à l'Internet; logiciels de recherche de données; musique numérique (téléchargeable) fournie par une base de données informatiques ou l'Internet; musique numérique (téléchargeable) fournie par des sites Internet MP3; lecteurs de fichiers MP3; émetteurs et récepteurs de signaux par satellite; fils et câbles électriques; fils de résistance; électrodes; appareils et instruments de radiomessagerie, radiotéléphonie et bips; téléphones, téléphones portables et combinés téléphoniques; accessoires de téléphones et combinés téléphoniques; adaptateurs téléphoniques; chargeurs de piles pour téléphones; postes mains-libres à haut-parleur intégré installés sur un pupitre de bureau ou dans une voiture; supports de combinés téléphoniques pour voiture; sacs et étuis spécialement aménagés pour tenir ou transporter des téléphones portables et des équipements et accessoires téléphoniques; agendas électroniques personnels; antennes; piles; microprocesseurs; claviers; modems; systèmes mondiaux de localisation; appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement; appareils et instruments de contrôle (autres que pour contrôle in-vivo); appareils et instruments de radio; appareils et instruments électriques de commande, d'essai (autres que pour tests in-vivo), de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils et instruments optiques et électro-optiques; films vidéo; accessoires et périphériques électriques et électroniques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs, appareils audiovisuels ainsi que matériel et appareils de jeux électroniques; pièces et accessoires pour tous les produits précités.*

8. Produits identiques ou similaires :

*Les produits « émetteurs à induction, régulateurs à induction ; onduleurs, transducteurs, appareils, instruments et câbles pour l'électricité ; appareils et instruments pour l'accumulation et le stockage d'électricité ; régulateurs de puissance ; transformateurs de courant électrique ; composants électriques et électroniques » de la marque attaquée sont similaires avec les « accessoires et périphériques électriques et électroniques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs fils et câbles électriques, fils de résistance, électrodes » de la marque opposante.*

*Les produits « dispositifs de guidage, de navigation, de suivi, de ciblage et d'élaboration de cartes; dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance » et les « batteries rechargeables; batteries pour véhicules électriques » de la marque attaquée sont similaires avec les « appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement ; circuits électroniques comportant des données programmées ; piles » de la marque opposante.*

*Les produits « logiciels informatiques pour la création de sites web dynamiques ; logiciels informatiques ; logiciels d'électrotechnique ; logiciels d'ingénierie mécanique ; logiciels de diagnostic et recherche de pannes, matériel informatique ; programmes informatiques pour le fonctionnement de véhicules » de la marque attaquée sont manifestement identiques respectivement similaires aux produits de la marque opposante « ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs, programmes informatiques ; logiciels ».*

*De même, il y a similarité entre les « équipements audiovisuels et de technologie de l'information » de la marque attaquée avec les « appareils et instruments électriques et électroniques de communication et de télécommunication » de la marque opposante.*

*En ce qui concerne les « capteurs électroniques, démarreurs électromagnétiques ; commandes électroniques pour moteurs » de la marque attaquée, il y a similarité avec les « appareils et instruments électriques et électroniques de communication et de télécommunication » de la marque opposante. Aujourd'hui, les voitures peuvent être pilotées et gérées grâce aux appareils de téléphonie mobile, particulièrement les voitures électriques.*

9. La grande majorité des produits de la marque attaquée sont en relation ou sont conçus pour la télécommunication en particulier la téléphonie mobile. En outre, celle-ci est de plus en plus en interaction étroite avec la voiture, dont la commande et la gestion est effectuée grâce à la téléphonie mobile, la voiture possédant une carte SIM, tout comme le téléphone portable.
10. Pour les produits « combinaisons de course automobile ignifuges pour la sécurité », il y a lieu de nier la similarité avec les produits de la classe 9. En effet, ces produits sont des produits spécifiques qui ne

relèvent ni de l'électronique, ni de l'informatique. Ils n'ont pas le même usage que les produits de la marque opposante et ne sont pas substituables.

11. Il y a lieu également de nier la similarité des « combinaisons de course automobile ignifuges pour la sécurité » avec les autres produits de la marque opposante à savoir :

Classe 16 : *Papier, cartes, carton et articles en ces matières, non compris dans d'autres classes; imprimés; photographies; images; livres; magazines; périodiques; publications imprimées; instruments d'écriture; articles de papeterie; fournitures de bureau; fournitures pour le rangement d'articles de papeterie, non comprises dans d'autres classes; bacs de rangement; matériel de dessin et de peinture; blocs-notes, carnets d'adresses, agendas et cahiers à usage personnel; signets; calendriers; affiches; carnets d'emploi du temps; matériaux pour le modelage non compris dans d'autres classes; matériel pédagogique et d'enseignement; sacs à provisions en papier, papier fort et plastique compris dans cette classe.*

Classe 18 : *Articles en cuir ou imitation cuir; sacs, bourses, portefeuilles et malles; parapluies et parasols; sacs à provisions en matières plastiques compris dans cette classe.*

Classe 25 : *Articles d'habillement; chaussures; chapellerie, comprise dans cette classe.*

Classe 28 : *Jeux et jouets; jeux électroniques non compris dans d'autres classes; articles de gymnastique; articles de sport.*

Même si on pourrait voir une certaine similarité entre les « combinaisons de course automobile ignifuges pour la sécurité » de la marque attaquée et les « articles d'habillement » (classe 25) de la marque opposante, dans la mesure où ce sont des objets fabriqués pour couvrir le corps humain, les combinaisons ont des particularités spécifiques à la course automobile, notamment qu'elles sont ignifuges. Ainsi, ces produits ne sont pas substituables, n'ont pas les mêmes buts d'utilisation, ne bénéficient pas des mêmes canaux de distribution et des mêmes lieux de production et enfin ne bénéficient pas du même savoir-faire que des articles d'habillement de la classe 25. Il n'y a pas de similarité pour ces produits.

12. Il faut également nier la similarité de ces produits avec les services des classes 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
13. En conséquence, il convient de reconnaître l'identité respectivement la forte similarité des produits suivants :

Classe 9 : *Émetteurs à induction; régulateurs à induction; onduleurs; transducteurs; appareils, instruments et câbles pour l'électricité; appareils et instruments pour l'accumulation et le stockage d'électricité; régulateurs de puissance; transformateurs de courant électrique; composants électriques et électroniques; dispositifs de guidage, de navigation, de suivi, de ciblage et d'élaboration de cartes; dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; logiciels informatiques pour la création de sites web dynamiques; logiciels informatiques; logiciels d'électrotechnique; logiciels d'ingénierie mécanique; logiciels de diagnostic et recherche de pannes; équipements audiovisuels et de technologie de l'information; batteries rechargeables; batteries pour véhicules électriques; matériel informatique; programmes informatiques pour le fonctionnement de véhicules; capteurs électroniques; démarreurs électromagnétiques; commandes électroniques pour moteurs.*

Pour ces produits, il convient de passer à l'examen des signes opposés.

14. La similarité est niée pour les « combinaisons de course automobile ignifuges pour la sécurité ».

### C. Comparaison des signes

15. De l'avis du Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l'impression d'ensemble que chacune laisse au public visé. Étant 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 l'élément distinctif d'une marque est insuffisant si ceux-ci ne sont pas aptes à modifier le signe de manière sensible et si les marques continuent de

concorde dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3).

16. En l'occurrence, il y a lieu de comparer une marque verbale et une marque combinée. L'impression d'ensemble des marques verbales est déterminée par l'effet auditif, l'effet visuel et le sens. Une similitude sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admettre un risque de confusion pour les marques verbales. L'effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles. Une suite identique de voyelles et le fait que les signes opposés riment sont des indices en faveur de la similitude des marques. L'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similitude ou de la différence des caractères. Comme le début et la fin d'un mot s'imprègnent très bien dans la mémoire, ces deux éléments revêtent une importance plus grande dans l'appréciation de l'effet auditif et de l'effet visuel que les syllabes médianes (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).
17. En ce qui concerne les marques combinées, il faut examiner de cas en cas si la partie verbale ou la partie figurative d'une marque combinant éléments verbaux et figuratifs domine ou est d'une importance décisive. C'est également l'impression d'ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Toute forme de schématisation est à éviter ; en effet, ni l'élément verbal ni l'élément figuratif ne sont présumés être prépondérants. Il faut en effet déterminer concrètement le caractère distinctif des différents éléments. Si une marque contient des éléments distinctifs aussi bien verbaux que figuratifs, ils sont tous les deux susceptibles de marquer l'impression d'ensemble. Si l'élément graphique n'est qu'un ajout figuratif sans importance, il peut être écarté (Directives, Partie 6, ch. 6.3.3).
18. En l'espèce, la marque opposante est constituée du mot « ORANGE » en lettres majuscules. La marque défenderesse est également constituée du terme « ORANGE » en lettres majuscules, mais la couleur des caractères est orange. De plus, le « O » initial contient en son centre un chiffre « 1 » en blanc sur fond noir.
19. Sur le plan phonétique, les deux termes « ORANGE » se prononcent de la même manière. Il n'est pas certain que le chiffre « 1 », inséré dans la lettre « O » initiale, serait prononcé en cas de lecture de la marque. En effet, ce chiffre est de taille relativement petite et la police utilisée n'est pas très distinctive, la barre oblique du chiffre 1 étant très fine par rapport à la barre verticale. De plus, le fait qu'il soit inséré à l'intérieur de l'élément verbal et non avant ou après celui-ci, le rend moins visible.
20. Sur le plan visuel, les marques sont identiques dans le nombre et la suite des lettres ; seul diffère l'élément graphique, à savoir le « 1 » situé dans la première lettre « O », qui n'apparaît toutefois pas de manière distincte dans l'impression d'ensemble.
21. Au niveau sémantique « ORANGE » peut désigner une ville (chef-lieu du canton de Vaucluse), un fruit comestible ou une couleur (dictionnaire Larousse). Dans la mesure où le terme « ORANGE » apparaît comme un élément indépendant dans les deux signes, il faut reconnaître une similitude sémantique.
22. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de fortes similitudes entre les signes et de déterminer ci-après si ces similitudes constatées sont susceptibles d'entraîner un risque de confusion.

#### **D. Risque de confusion**

23. 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).
24. 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, les produits en cause étant identiques respectivement fortement similaires, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.
25. Il est important de savoir à quels cercles de destinataires les produits ou les services sont destinés et avec quel degré d'attention ils seront achetés ou pris en compte. Ainsi, 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, tel que des professionnels (Directives, Partie 6, ch. 6.6).
26. En ce qui concerne les produits de la classe 9, qui s'adressent tant à des spécialistes qu'à des consommateurs moyens, la jurisprudence retient un degré d'attention légèrement élevé, voir élevé (TAF B-8028/2010 SWISSVEIW (fig.) / VIEW). Les produits concernés sont certes acquis avec une certaine régularité mais pas de manière quotidienne si bien qu'il convient de reconnaître un degré d'attention légèrement élevé.
  27. 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).
  28. La marque opposante « ORANGE » est considérée comme notoirement connue pour les services de communication de la classe 38. S'agissant de la classe 9, l'Institut estime que le libellé de l'opposante contient (ou peut contenir) des produits présentant un lien étroit avec les services précités. Il ne fait dès lors aucun doute que, pour ces produits, le destinataire ne reconnaîtra pas dans le signe une indication de couleur, un fruit ou la ville française « Orange », mais bien un renvoi direct à l'entreprise du titulaire. Pour les produits considérés, cette signification est originale et ne renvoie pas à une indication descriptive des produits concernés. Elle dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec les produits revendiqués.
  29. Le fait d'ajouter des éléments à l'élément distinctif principal d'une marque est insuffisant si ceux-ci ne sont pas aptes à modifier le signe de manière sensible 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. Ce procédé conduit à de fausses associations et à un risque de confusion au sens large. Pour créer une nouvelle marque, on ne peut pas simplement reprendre une marque de manière inchangée et la compléter par son propre signe. Si une marque antérieure ou si un de ses composants distinctifs, perçu comme un élément indépendant dans l'impression d'ensemble, est repris dans un signe plus récent, la similitude des signes est en général admise. Elle peut toutefois être niée si l'élément repris est à ce point intégré dans le nouveau signe qu'il y perd son individualité et qu'il n'y est pas perçu de façon indépendante (Directives, Partie 6, ch. 6.3).
  30. En l'espèce, la marque attaquée reprend entièrement l'élément verbal de la marque opposante, soit le terme « ORANGE ». L'adjonction du chiffre 1 à l'intérieure du « O » initial, ainsi que les couleurs (noir et orange) n'apportent pas à la marque attaquée une spécificité telle qu'elle lui permette de se démarquer de la marque opposante.
  31. En l'espèce, vu le champ de protection normal de la marque opposante, la forte similarité voir l'identité des produits ainsi que la grande similitude des signes et malgré le degré d'attention légèrement élevé des consommateurs, il y a lieu d'admettre un risque de confusion. L'opposition est partiellement bien fondée, à savoir concernant tous les produits attaqués sauf « *combinaisons de course automobile ignifuges pour la sécurité* ».
  32. Par ailleurs, même si destinataire devait percevoir des divergences visuelles et auditives entre les marques en présence (dû au fait que dans la marque attaquée, l'élément « ORANGE » est combiné avec un élément graphique), il pourrait facilement penser à une variante de la marque de base ou à une marque de série et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu'il s'agit du même titulaire que l'opposante ou d'un titulaire qui lui est lié. On parle alors de risque de confusion indirect (Directives, Partie 6, ch. 6.4.2).

#### 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 1, ch. 7.3.2.3).

La procédure a nécessité un seul échange d'écritures. Dès lors que l'opposition est admise dans sa quasi-

totalité, il convient d'attribuer à l'opposante une somme de CHF 2'000.- 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 n° 15569.
2. L'opposition n° 15569 contre l'enregistrement international n° 1 335 514 « ORANGE » (fig.) est partiellement admise à savoir à l'encontre des produits suivants :  
Classe 9 : Émetteurs à induction; régulateurs à induction; onduleurs; transducteurs; appareils, instruments et câbles pour l'électricité; appareils et instruments pour l'accumulation et le stockage d'électricité; régulateurs de puissance; transformateurs de courant électrique; composants électriques et électroniques; dispositifs de guidage, de navigation, de suivi, de ciblage et d'élaboration de cartes; dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; logiciels informatiques pour la création de sites web dynamiques; logiciels informatiques; logiciels d'électrotechnique; logiciels d'ingénierie mécanique; logiciels de diagnostic et recherche de pannes; équipements audiovisuels et de technologie de l'information; batteries rechargeables; batteries pour véhicules électriques; matériel informatique; programmes informatiques pour le fonctionnement de véhicules; capteurs électroniques; démarreurs électromagnétiques; commandes électroniques pour moteurs.
3. Vu l'admission partielle de l'opposition, l'Institut émettra une déclaration d'octroi partiel de la protection selon la règle 18ter2)ii) du règlement d'exécution commun admettant les produits et services suivants de l'enregistrement international n° 1 335 514 « ORANGE » (fig.).  
Classe 7 : tous les produits revendus.  
Classe 9 : combinaisons de course automobile ignifuges pour la sécurité.  
Classe 35 : tous les services revendus.
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 2'000.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition).
6. La présente décision est notifiée par écrit à l'opposante. Le dispositif de la décision est notifié à la partie défenderesse par l'intermédiaire de la règle 23<sup>bis</sup> RexC.

Berne, le 3 janvier 2018

Division des marques

Doris Meyer Debonneville  
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.**