

Décision Procédure d'opposition n° 101119 dans la cause

ICE IP S.A.
Rue des Tilleuls 3
8832 Rombach
LU-Luxembourg

Partie opposante

représentée par

Intellectual Property Avenue Sàrl
Rue du Pré-de-la-Fontaine 19
1242 Satigny - Genève

enregistrement international n° 1128035 - ICE

contre

Greger Porsche Classic Cars GmbH
Neubaugasse 28/11
A-1070 Wien
AT-Autriche

Partie défenderesse

enregistrement international n° 1483402 - ICE GP RACE



L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application de l'art 31 ss. en relation avec l'art. 3 de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), l'art. 20 ss. de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), l'art. 1 ss. de l'Ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que l'art. 1 ss. de Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement international n° 1483402 - "ICE GP RACE (fig.)" (ci-après marque attaquée) a été publié le 22.08.2019 dans la Gazette des marques internationales Nr. 32/2019. Il revendique entre autres les produits suivants :

Classe 14 : instruments horaires.

2. En date du 29.11.2019, la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre de cet enregistrement dans la mesure des produits précités.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1128035 "ICE" (ci-après marque opposante), enregistré notamment pour les produits suivants :

Classe 14 : Produits en métaux précieux et leurs alliages non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques; tous les produits précités ne comportant pas et n'étant pas constitués de diamants; métaux précieux et leurs alliages.

4. Le 08.12.2019, l'Institut a émis à l'encontre de l'enregistrement international attaqué une notification de refus provisoire partiel de protection sur motifs relatifs pour les produits susmentionnés. Le titulaire a été invité à désigner dans les trois mois un domicile de notification ou un mandataire domicilié en Suisse, conformément à l'art. 42 LPM.
5. La partie défenderesse n'a pas désigné un mandataire en Suisse ou un domicile de notification en Suisse dans le délai imparti.
6. Le 27.03.2020, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
7. Les arguments de la partie opposante, dans la mesure où ils seront décisifs, seront pris en compte dans les considérants suivants.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. 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 (art. 31 al. 2 LPM).
2. La marque attaquée a été enregistrée dans le registre international le 09.05.2019, avec priorité selon l'art. 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP) au 12.11.2018. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 10.07.2012 avec priorité selon l'art. 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP) au 14.05.2012. L'opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM) et la taxe d'opposition a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.
3. Si la partie défenderesse 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, elle est exclue de la procédure et celle-ci est poursuivie d'office sans qu'elle ne soit entendue (art. 42 LPM en relation avec l'art. 21 al. 2 OPM et Directives en matière de marques [Directives], Partie 1, ch. 4.3 sous www.ige.ch). Le dispositif de la décision sera alors publié conformément à la règle 23^{bis} Règlement d'exécution commun à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement (RexC ; RS 0.232.112.21) par l'intermédiaire de l'OMPI.
4. Dans le cas d'espèce, la défenderesse est donc à l'exclusion 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 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. Le fait que les produits ou les services revendiqués relèvent de la même classe selon l'Arrangement de Nice ne préjuge pas d'une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu'une fonction d'aide purement formelle. La pratique a développé un certain nombre d'indices de l'existence ou non de la similarité (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).
2. La marque attaquée revendique notamment les produits suivants :
Classe 14 : instruments horaires.
3. La marque opposante bénéficie en Suisse de la protection pour les produits suivants :
Classe 14 : Produits en métaux précieux et leurs alliages non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques; tous les produits précités ne comportant pas et n'étant pas constitués de diamants; métaux précieux et leurs alliages.
4. Les produits de la marque attaquée « instruments horaires » sont définis comme « appareil qui a rapport aux heures (cf. Dictionnaire professionnel illustré de l'horlogerie, [<https://www.fhs.swiss/berner/?l=fr>], consulté le 09.06.2020). L'« horlogerie » de la marque opposante est définie par ce même dictionnaire professionnel comme « la science, l'art, l'industrie, le commerce des instruments propres à mesurer le temps », alors que la « chronométrie » est définie comme « la science de la mesure précise du temps ». Il y a donc identité ou à tout le moins une très forte similarité entre les produits en cause qui sont tous relatifs à la mesure du temps.

Par ailleurs, la limitation de la marque opposante « tous les produits précités ne comportant pas et n'étant pas constitués de diamants » n'a pas d'influence en ce qui concerne la similarité des produits dans la mesure où elle ne concerne qu'une petite partie des produits en conflits. De plus, les instruments horaires comportant des diamants seraient aussi très similaires avec les produits de l'horlogerie sans diamants.
5. Il est à constater que les produits en question sont identiques voire fortement similaire, et il convient de passer à l'examen des signes.

C. Comparaison des signes

1. De l'avis du 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 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 (Directives, Partie 6, ch. 6.3).
2. En l'occurrence, il y a lieu de comparer une marque verbale et une marque combinée.

S'agissant des marques verbales, l'impression d'ensemble est déterminée par leur effet auditif, leur effet visuel et leur sens. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admettre un risque de

confusion. 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 similarité ou de la différence des caractères. Comme le début et la fin d'un mot s'imprègne 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 (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).

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).

3. Comme le destinataire moyen de la marque retravaille dans ses pensées, parfois inconsciemment, ce qu'il lit ou entend, le sens d'une marque verbale est aussi déterminant pour l'impression d'ensemble. A côté de la signification propre du mot entrent en considération des associations de pensées que le signe suscite inévitablement. Des significations marquantes, qui s'imposent à l'esprit, à la lecture ou à l'écoute, sont aussi de nature à dominer l'impression d'ensemble. Si une des marques renvoie clairement à un sens qui ne se retrouve pas dans l'autre marque, la probabilité que le public acheteur soit trompé par un effet auditif ou visuel similaire est mince (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).
4. Le signe opposant est un signe verbal constitué du terme anglais « ICE » en lettres majuscules. Le mot « ice » signifie « glace » (cf. Dictionnaire Pons, [<https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-franz%C3%B6sisch/ice>], consulté le 09.06.2020).
5. Le signe attaqué est une marque combinée qui se présente comme suit :



Il est constitué de deux termes « ICE » et « RACE ». Entre ces termes, se trouve un élément figuratif qui s'apparente à un « C », voire un « G » et un « P » entrelacé, dont la taille et l'épaisseur du trait est environ deux fois plus grande que les mots « ICE » et « RACE ».

Le mot « ICE » signifie « glace » en français (cf. définition supra ch. 4) et le mot « RACE » est un mot qui se trouve tant dans la langue française que dans la langue anglaise. En français, il fait référence à la « population animale résultant, par sélection, de la subdivision d'une génération suivante – catégorie de classement de l'espèce humaine selon des critères morphologiques ou culturels sans aucune base scientifique et dont l'emploi est au fondement des divers racismes et de leurs pratiques » (cf. Dictionnaire Larousse, [<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/race/65899?q=race#65153>], consulté le 09.06.2020). En anglais, le terme « RACE » signifie « course » (cf. Dictionnaire Pons, [<https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-franz%C3%B6sisch/race?bidir=1>], consulté le 09.06.2020). Dans la mesure où le premier terme « ICE » est en anglais, on peut s'attendre à ce que le public, de manière logique, lise le second mot « RACE » également en anglais. Ceci est d'autant plus probable que l'indication anglaise « ice race » est utilisée pour les courses sur glace (cf. recherche Google, [https://www.google.ch/search?hl=de&source=hp&ei=BJLgXpq_PliYkwXhirDoBg&q=ice+race&oq=ice+race&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAziCCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BQqAELEDOgUIABCDVdJCfIFG2C2HGgAcAB4AIAbPQGIAdsFkgEDNi4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&scient=psy-ab&ved=0ahUKEwia0dLg4vbpAhUIzKQKHWEFDG0Q4dUDCAo&uact=5#spf=1591775753671], consulté le 09.06.2020), alors que la combinaison des termes « ice » et « race », ce dernier dans son acception française, tant dans son acception de population animale que de classement de l'espèce humaine, n'a pas de signification particulière.

6. S'agissant de signes formés de termes anglophones, la jurisprudence considère que les consommateurs suisses possèdent au moins le vocabulaire de base anglais (TAF B-7468/2006, consid. 5.1 - Seven/Seven for all mankind). En l'espèce, les termes « ice » et « race » appartiennent au vocabulaire de base anglais

compréhensible par le consommateur moyen suisse visé par les produits revendiqués (cf. Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz, English, consulté le 09.06.2020).

7. Sur le plan phonétique, la marque opposante est constituée d'une seule syllabe « ICE », la lettre « e » étant un « e » muet [ais], (cf. dictionnaire Collins, [<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ice>], consulté le 09.06.2020), alors que la marque attaquée en contient deux « ICE - RACE », les deux « e » finaux étant muets [ais], [reis], (cf. dictionnaire Collins [<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/race>], consulté le 09.06.2020). La suite des voyelles et des consonnes coïncide dans l'entier de la marque opposante qui est reprise en première position dans la marque attaquée.

Il n'y a pas de consensus quant à dire si la marque attaquée, dans son élément figuratif, sera lue et perçue phonétiquement par le consommateur moyen (cf. TAF B-3126/2010, consid. 7.2 - (fig.) / Organic Glam OG (fig.)). Dans le cas d'espèce, on peut toutefois estimer que l'élément figuratif de la marque attaquée est difficilement prononçable.

Par conséquent, il y a lieu de retenir une correspondance phonétique sur le son « ICE », soit l'entier de la marque opposante. Les marques ne riment pas.

8. Sur le plan visuel, on constate une certaine différence au niveau de l'impression générale d'ensemble des marques opposées.

La marque opposante est une marque purement verbale alors que la marque attaquée, outre l'élément verbal « ICE CARE », contient un élément figuratif situé au centre du signe, représenté par une combinaison de ce qui semble être les lettres « C », voire « G » et « P » entrelacées.

La marque opposante contient trois lettres qui forment un mot alors que la marque attaquée en contient sept, qui forment deux mots.

La marque opposante est une marque verbale en lettres majuscules et la marque attaquée est également en lettres majuscules dans une police de caractère standard.

En ce qui concerne l'élément figuratif au centre de la marque attaquée, il est difficile de lui donner une signification particulière. En effet, ce n'est pas une esperluette (&) ni un autre signe usuel. Selon la jurisprudence, l'impression d'ensemble d'une marque combinée est largement marquée par les éléments verbaux lorsque les éléments graphiques ne sont pas particulièrement originaux et que ceux-ci ne sont pas en mesure de conférer à la marque une image facile à retenir (TAF B-201/2009, consid. 6.3 - Atlantic (fig.) / TISSOT ATLAN-T et TAF B-7515/2008, consid. 4.1 - (fig.) / Kool). En l'espèce, on ne peut guère nier que l'élément graphique de la marque attaquée est banal, de telle sorte que l'élément verbal est dominant dans l'impression d'ensemble visuelle de la marque "ICE RACE (fig.)". Par ailleurs, l'attention du consommateur se porte en particulier sur le début d'une marque verbale (Cf. TAF B-7468/2006, consid. 6.1 - Seven (fig.) / SEVEN FOR ALL MANKIND ; ATF 122 III 382 - Kamillosan). Dans la marque attaquée, c'est donc le mot « ICE » qui retiendra davantage l'attention du consommateur.

Partant, il y a lieu de retenir que les marques opposées sont similaires sous l'angle visuel dans le début de celles-ci et presque identiques dans l'élément ICE, la lettre « E » de la marque attaquée n'étant pas complètement identique au « E » de la marque verbale opposante.

9. Au niveau sémantique et conceptuel, les marques ont toutes deux une signification identique en ce qui concerne le terme « ICE », (« glace ») soit l'entier de la marque opposante. Les deux marques font ainsi référence à la même notion de glace.

Il n'y a pas coïncidence sémantique dans l'élément « RACE » de la marque attaquée.

L'élément graphique placé au centre de la marque attaquée, pour autant qu'il puisse être identifié, n'a pas de signification particulière. Le terme « RACE » placé après le mot « ICE » n'apporte pas une signification différente à ce dernier.

10. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de fortes similitudes phonétique, visuelle et sémantique entre les signes et de déterminer si cette concordance est de nature à fonder 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 distinctive de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de créer une 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. L'appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d'une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La mesure de la différence dépend, d'une part, de l'étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d'autre part, des catégories de produits ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées (Directives, Partie 6, ch. 6.5).
3. Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus le risque de confusion est grand et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même dans le cas inverse. Il existe donc une interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.5). En l'espèce, les produits en cause étant identiques, voire fortement similaires, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.
4. 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 6, ch. 6.6). Les produits de la classe 14 tels que les montres ou les bijoux peuvent être des objets chers et de luxe et par conséquent faire l'objet d'une attention particulière de la part du consommateur ; cependant, il peut s'agir aussi d'articles bon marché tels que des accessoires de mode ou des objets de consommation relativement courante. Ainsi, il y a lieu de considérer que, pour les produits visés de la classe 14, le degré d'attention du consommateur est moyen (voir TAF B-4260/2010, cons. 7 – *Bally / BALU*). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré récemment que, pour les montres, le degré d'attention était légèrement élevé (TF, 4A_651/2018, cons. 3.3.2. – *Glycine Watch SA /Giorgio Armani S.p.A.*). Ainsi, dans le cas d'espèce, il y a lieu de considérer que le degré d'attention est de moyen à légèrement élevé.
5. 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. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante (Directives, Partie 6, ch. 6.7).

En l'espèce, la marque opposante renvoie à la signification de « glace » et n'a pas un sens directement descriptif en relation avec les produits revendiqués (cf. TAF B-1481/2015, consid. 7.2.1.1, *ice watch* (fig.) / *NICE watch* (fig.)). Dès lors, la marque opposante ne dispose pas de signification descriptive en relation avec les produits en cause. Elle dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec ces produits.

6. Selon la jurisprudence, l'impression d'ensemble d'une marque combinée est largement marquée par les éléments verbaux lorsque les éléments graphiques ne sont pas particulièrement originaux et que ceux-ci ne sont pas en mesure de conférer à la marque une image facile à retenir (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-201/2009, consid. 6.3 et la réf. *Atlantic* et B-7515/2008, consid. 4.1 – *Kool*). En l'espèce, on ne peut guère nier que l'élément graphique de la marque attaquée est banal et surtout peu prégnant, de telle sorte que l'élément verbal est dominant dans l'impression d'ensemble visuelle de la marque "*ICE RACE* (fig.)". Ce constat s'impose d'autant plus que, dans le commerce, l'utilisation de la marque est souvent basée sur l'élément verbal. Contrairement aux images, celui-ci est en effet utilisé dans les conversations directes avec les clients (voir notamment arrêt du TAF B-1398/2011, consid. 5.3.2 – *ETAVIS / ESTAVIS* [fig.]), raison pour laquelle il doit se voir reconnaître *in casu* une importance prépondérante.
7. Selon la pratique et la jurisprudence constantes, le fait de reprendre le signe opposant ou l'un de ses éléments essentiels est de nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple TAF, B-4151/2009 – *GOLAY / Golay Spierer* (fig.); TAF B-7500/2006 – *Diva Cravatte* (fig.) / *DD DIVO DIVA* (fig.)). On rappellera

également que le fait d'ajouter et d'enlever des éléments à l'élément distinctif principal d'une marque est insuffisant à éviter un risque de confusion s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible et déterminante le signe considéré dans son ensemble et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3 et références jurisprudentielles citées).

8. La marque opposante « ICE » est reprise telle quelle par la marque attaquée au début de celle-ci. Elle est bien individualisée et se distingue parfaitement, tant au niveau phonétique, visuel que sémantique. L'élément supplémentaire de la marque attaquée, soit le mot « RACE » n'est pas suffisant pour occulter la reprise de l'entier de la marque opposante. De même, l'élément figuratif ne peut faire passer la marque opposante au second plan. Il y a donc un risque de confusion entre les signes.
9. Par ailleurs, l'attention du consommateur se porte en particulier sur le début d'une marque verbale (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7468/2006, consid. 6.1 - Seven ; ATF 122 III 382 Kamillosan). C'est donc le mot « ICE », repris de la marque opposante, qui retiendra davantage l'attention du consommateur.
10. Un destinataire pourra certes percevoir des divergences visuelles et auditives entre les marques en présence, dans la mesure où la marque attaquée contient un terme supplémentaire « RACE » ainsi qu'un élément figuratif qui ne se retrouve pas dans la marque opposante.

Toutefois, au vu de leur coïncidence phonétique, visuelle et sémantique ainsi que l'identité voir la grande similarité des produits revendus par les deux marques, 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 (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.4.2).

11. Compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante, de la forte similitude entre les signes, et malgré le degré d'attention moyen pour les produits en question, il y a lieu d'admettre le risque de confusion. L'opposition n° 101119 est donc bien fondée et l'enregistrement international n° 1483402 "ICE GP RACE (fig.)" est refusé à la protection en Suisse pour les produits « *instruments horaires* » (classe 14).

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste acquise à l'Institut (art. 31 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. 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). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens). Lorsqu'une opposition est dirigée contre un enregistrement international et que le défendeur ne désigne pas de domicile de notification en Suisse, il est exclu de la procédure conformément à l'art. 21 al. 2 OPM et ne se voit pas non plus allouer de dépens, même si l'opposition est rejetée (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. Les procédures d'opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition partielle est admise dans son intégralité. La procédure a nécessité un seul échange d'écritures et il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut considère raisonnable d'allouer CHF 1'200.00 à titre de dépens. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la taxe d'opposition. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 2'000.00.

Pour ces motifs, l'Institut **décide** :

1.

La partie défenderesse est exclue de la présente procédure.

2.

L'opposition n° **101119** est admise.

3.

La protection en Suisse de l'enregistrement international n° **1483402 - "ICE GP RACE"** sera définitivement refusée pour les produits suivants :

Classe 14 : instruments horaires.

4.

Après l'entrée en force de la présente décision l'Institut émettra une déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)ii) du règlement d'exécution commun [sur motifs relatifs] admettant l'enregistrement international n° 1483402 - ICE GP RACE à la protection en Suisse pour les produits et services suivants:

Classe 9: Tous les produits revendus

Classe 12: Tous les produits revendus

Classe 14 : Anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, ainsi que breloques correspondantes

Classe 16: Tous les produits revendus

Classe 25: Tous les produits revendus

Classe 35: Tous les services revendus

Classe 39: Tous les services revendus

Classe 41: Tous les services revendus

5.

La taxe d'opposition de CHF 800.00 reste acquise à l'Institut.

6.

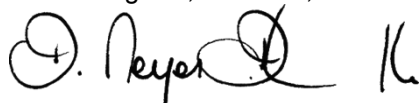
Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 2'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition).

7.

La présente décision est notifiée par écrit à la partie opposante. Le dispositif de la présente décision sera notifié à la partie défenderesse par l'intermédiaire de l'OMPI selon la règle 23^{bis} RexC.

Berne, le 29 juin 2020

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées



Doris Meyer Debonneville
Section des oppositions

Indication des voies de droit:

La présente décision peut faire l'objet d'un recours écrit auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale 9023, St-Gall, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le délai de recours est observé lorsque le recours est remis au Tribunal administratif fédéral ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle suisse; il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être joints pour autant qu'elles soient en mains de la partie recourante (art. 52 al. 1 PA).