

Décision

Procédure d'opposition n° 102969

dans la cause

SEAT, S.A.
Autovía A-2, Km. 585
08760 Martorell (Barcelona)
ES-Espagne

Partie opposante

représentée par

CAA Etudes et Services SA
8, rue de Fribourg
1800 Vevey

enregistrement international n° 1144674 - SEAT ((fig.))



contre

BYD COMPANY LIMITED
No. 1, Yan'an Road, Kuichong Street,
Dapeng New District,
Shenzhen
Guangdong
CN-Chine

Partie défenderesse

représentée par

INLEX IP EXPERTISE
Boulevard Georges Favon 43, RDC
1204 Genève

enregistrement international n° 1670358 - Seal

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° 1670358 - "Seal" (ci-après marque attaquée) a été publié le 07.07.2022 dans la Gazette des marques internationales Nr. 25/2022. Il revendique les produits suivants :
Classe 12 : Voitures; autocars; camions; autobus; carrosseries d'automobiles; châssis automobiles; moteurs électriques pour véhicules terrestres; motocycles; plaquettes de freins pour automobiles; chariots élévateurs à fourche.
2. Le 31.10.2022, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1144674 "SEAT ((fig.))" (ci-après marque opposante), enregistré pour les produits suivants :
Classe 12 : Véhicules automobiles; voitures ainsi que leurs parties et accessoires compris dans cette classe.
4. Le 09.11.2022, l'Institut a émis à l'encontre de l'enregistrement international attaqué une notification de refus provisoire total 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. Le 26.01.2023, la partie défenderesse a désigné un mandataire en Suisse dans le délai imparti.
6. Le 30.01.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
7. Le 28.02.2023, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti.
8. Le 07.03.2023, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
9. Les arguments des parties, 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 09.05.2022 avec une priorité selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP, RS 0.232.04) à la Chine (CN) au 15.12.2021. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 15.11.2012 avec une priorité selon la CUP à l'Espagne (ES) au 06.08.2012. 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.

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 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. Le fait que les produits ou les services revendus 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 les produits suivants :
Classe 12 : Voitures; autocars; camions; autobus; carrosseries d'automobiles; châssis automobiles; moteurs électriques pour véhicules terrestres; motocycles; plaquettes de freins pour automobiles; chariots élévateurs à fourche.
3. La marque opposante bénéficie de la protection pour les produits suivants :
Classe 12 : Véhicules automobiles; voitures ainsi que leurs parties et accessoires compris dans cette classe.
4. Les produits contestés de la classe 12 « voitures; autocars; camions; autobus; carrosseries d'automobiles; châssis automobiles; moteurs électriques pour véhicules terrestres; motocycles; plaquettes de freins pour automobiles; chariots élévateurs à fourche » sont compris dans le libellé de la classe 12 de la marque opposante « véhicules automobiles ; voitures ainsi que leurs parties et accessoires ». Ces produits sont donc identiques.
5. Il est à constater que les produits en question sont identiques et il convient 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. S'agissant des marques verbales, l'impression d'ensemble est déterminée par l'effet auditif, l'effet visuel et le sens. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admettre un risque de confusion (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1). S'agissant des signes combinés, 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 prépondérants. 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 6, ch. 6.3.3).
3. La marque opposante est un signe combiné comportant une partie verbale formée des lettres « SEAT » ainsi que d'une partie figurative formée d'un signe composé de deux éléments opposés et mis l'un sur l'autre et formant dans son ensemble une sorte de « S » très stylisé. L'élément figuratif occupe la surface principale et la partie supérieure du signe. En dessous, figure la partie verbale, plus petite et formant une espèce de « socle » à l'ensemble du signe (la partie figurative se trouve au-dessus des lettres « EA » du mot « SEAT » alors que le « S » et le « T » de ce mot constituent les parties délimitant le bord gauche et le bord droit du signe). Les lettres « SEAT » sont présentées dans une écriture très légèrement stylisée.
4. La marque contestée est la marque verbale « Seal ».

5. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils comportent tous les deux les lettres « SEA ». Ils diffèrent dans la mesure où le signe opposant contient la lettre « T » à la suite des lettres « SEA » et le signe contesté la lettre « L » à la suite des lettres SEA » (**SEAT** / **Seal**). Ils diffèrent aussi visuellement dans la mesure de l'élément figuratif présent dans la marque opposante (« S » très stylisé).
6. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « s e a » communes aux deux signes et diffèrent dans la mesure du son des consonnes « t » (marque opposante) et « l » (marque contestée). Il est à noter qu'un public suisse aura tendance à prononcer les signes de deux manières différentes au vu de la suite des consonnes et voyelles, à savoir une prononciation anglophone [s i : t] / [s i : l] ou non : [s e a t] / [s e a l]. Mais ces deux variantes ne changent pas la concordance phonétique dans le son des lettres « s e a ».
7. 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. À 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).
8. Sur le plan conceptuel ou du contenu sémantique, les signes ne véhiculent pas de concept dans les langues nationales ou officielles suisses. En anglais, le terme « seat » signifie notamment « siège », « selle », « place » (voir par exemple Larousse, dictionnaire bilingue anglais-français). En anglais, le terme « seal » signifie notamment « phoque », « sceau », « cachet », « plombage » (voir Larousse cité). Il est généralement admis que les mots appartenant au vocabulaire de base anglais sont connus du public suisse (voir Directives, Partie 5, ch. 3.6). En l'espèce, l'Institut est d'avis que le terme « seat » fait partie du vocabulaire de base anglais et est donc susceptible d'être compris par un public suisse. Ce mot est aussi couramment utilisé en Suisse, en particulier dans les transports ou dans les lieux publics, et peut donc facilement être compris. Il est par ailleurs proche du mot français « siège », du mot allemand « Sitz » ou encore des mots italiens « sedile » ou « sede » par exemple qui sont leur équivalent dans ces langues nationales suisses. Il n'en est en revanche pas de même en ce qui concerne le mot « seal ». Ce mot ne fait pas partie du vocabulaire de base en anglais et ne sera vraisemblablement pas compris d'un public suisse moyen. Certes, quelques cercles spécialisés dans le domaine des sciences naturelles (« phoque ») ou des soins dentaires (« plombage ») seront mieux à même de comprendre sa signification. Il en est probablement de même des personnes disposant d'une très bonne maîtrise de la langue anglaise. Ces différents milieux ne représentent cependant pas le public suisse en général, le consommateur moyen, celui qui est à prendre en considération dans la présente procédure. Compte tenu du fait que l'un des signes ne véhicule pas de concept compréhensible pour le public pertinent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel et ne peuvent pas non plus se différencier par une signification clairement divergente. Il est à noter, pour compléter, que la partie figurative de la marque opposante (« S » stylisé ») ne véhicule pas non plus de concept. La comparaison conceptuelle n'a ainsi pas d'influence sur les similitudes visuelles et phonétiques constatées.
9. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de similitudes visuelles et auditives entre les signes et de déterminer si elles sont 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 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. 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 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, 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 12, soit en particulier les différents véhicules et leurs parties, font généralement l'objet d'un degré d'attention élevé (voir TAF, B-4829/2012, cons. 7.2.2 – *LAND ROVER / Land Gilder*). Le degré d'attention est donc supposé 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). Il convient à ce propos de rappeler que le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d'un signe du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s'étend pas à l'élément appartenant au domaine public. Ce principe s'applique aussi pour les marques fortes (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
6. En l'espèce, la marque opposante n'a pas de sens descriptif en rapport avec les produits en cause. Elle dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en rapport avec les produits sur lesquelles elle se fonde.
7. Les produits sont identiques. Les signes sont similaires visuellement et auditivement. Le champ de protection de la marque opposante est normal, moyen. Le degré d'attention est supposé élevé. Le fait que les marques aient les lettres « SEA » en commun est un élément fort de convergence susceptible de fonder un risque de confusion. Il y a trois lettres en commun sur quatre (**SEAT** / **SEAL**). Le fait que ces lettres soient placées en début de signe et qu'elles constituent les trois quarts des marques (respectivement de l'élément verbal de la marque opposante) est de nature à frapper l'attention du consommateur tant visuellement qu'auditivement. Ces lettres ont une influence décisive sur l'impression d'ensemble des signes, qui est ainsi très proche. Dans ces circonstances, la différence de consonne dans la lettre finale (« T » / « L ») n'apparaît pas suffisante pour contrebalancer les importantes convergences constatées. Le fait qu'une partie des lettres du signe contesté soit en lettres minuscules par rapport aux lettres majuscules de la marque opposante n'a pas d'influence déterminante sur l'appréciation globale des signes. Il est à rappeler d'ailleurs que dans la comparaison des éléments verbaux de marques, il n'est généralement pas tenu compte des variantes en majuscules ou minuscules des lettres (voir Directives, Partie 6, ch. 6.3.1 ; TAF, B-1306/2021 cons. 3.3.3 – *YT / EYT [fig.]*). Il en est de même de l'élément figuratif de la marque opposante (« S » stylisé). En effet, malgré le fait qu'il soit bien visible et audible (pour autant qu'il soit perçu comme un « S »), la partie verbale « SEAT » reste également bien visible et audible et n'est en aucune manière occultée par cet élément. Il est à mentionner dans ce contexte que le fait d'ajouter des éléments à un élément distinctif principal d'une marque est insuffisant si ceux-ci ne sont pas apte à modifier le signe de manière sensible et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (voir Directives, Partie 6, ch. 6.3) comme in casu.
8. Au vu de ce qui précède, il existe un risque de confusion. Certes, le degré d'attention supposé élevé pourrait être pris en compte comme un facteur en défaveur du risque de confusion. Il est cependant largement compensé ou neutralisé par l'identité des produits, qui est un facteur en faveur du risque de confusion. Un consommateur spécialement attentif percevant des divergences entre les signes pourrait facilement penser aussi à des marques appartenant au même titulaire ou à des titulaires liés et en déduire qu'il serait en présence d'une variante de la marque de base ou à une série de marques (risque de confusion indirect).

9. La défenderesse a invoqué qu'il s'agissait de marques courtes, ayant de plus une signification et une prononciation différente, ce qui exclurait le risque de confusion. Elle a également cité trois décisions de l'Institut pour illustrer ses propos.
10. Il est vrai qu'en ce qui concerne les signes courts, les différences existantes entre eux sont généralement facilement perceptibles et peuvent écarter le risque de confusion (voir par exemple R. SCHLOSSER / C. MARADAN, CR PI, Bâle 2013, art. 3, n° 73 et exemples cités). Cette règle n'est cependant pas absolue. Dans le cas d'espèce, le fait que les signes soient courts n'est pas un critère déterminant pour écarter le risque de confusion au vu de la concordance importante dans les trois lettres d'attaque qui ont une influence déterminante sur l'impression d'ensemble des signes comme expliqué ci-dessus (III., D., cons. 7).
11. En ce qui concerne les décisions citées, elles divergent sur plusieurs points du cas d'espèce et ne sont donc pas directement comparables.
12. L'Institut ne suit pas non plus la défenderesse lors qu'elle prétend que la signification et la prononciation différent et renvoie à ce sujet à la comparaison des signes effectuée plus haut (voir comparaison auditive et conceptuelle, III., C., cons. 6 et 8). La défenderesse a invoqué en particulier que « SEAT » était l'acronyme de la société « Sociedad Española de Automoviles de Turismo ». Cet argument n'est pas pertinent dans la mesure où le signe ne sera pas perçu comme tel par l'ensemble du public et il n'est pas non plus établi que « SEAT » véhicule ce concept de par un éventuel caractère usuel ou banal de cet acronyme. De plus, même si cet acronyme évoquait un contenu sémantique, il ne pourrait se distinguer par sa signification de la marque contestée puisque celle-ci est indéterminée (voir comparaison conceptuelle). Dans ce contexte, il convient aussi de rappeler que lorsque l'on compare des signes, il faut se baser sur les inscriptions au registre (Directives, Partie 6, cons. 6.3 ; TAF, B-6628/2019, cons. 2.3 – « *Polospieler* » (fig.) / *U.S.A. POLO.SPORT.COMPANY Since 1870* (fig.); TAF, B-4714/2020, cons. 3.3. – *DOLOCYL* / *DOLOCAN*). Ainsi, seuls les signes tels que figurant au registre et la signification éventuelle qui leur est liée sont déterminants. Peut importe donc les motifs ou considérations qui en sont à l'origine et qui ont conduit à leur formation.
13. L'opposition est donc bien fondée et l'enregistrement international n°1670358 "Seal" est refusé à la protection en Suisse pour tous les produits.

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) (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 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 à la partie opposante. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la taxe d'opposition de CHF 800.00. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 2'000.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **102969** est admise.

2.

La protection en Suisse de l'enregistrement international n° **1670358** - "**Seal**" sera définitivement refusée par une déclaration de refus total selon la règle 18ter.3) du règlement d'exécution commun (RexC).

3.

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

4.

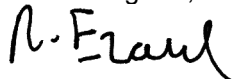
Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 2'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition).

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 11 juillet 2023

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Raoul Erard

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).