

Décision Procédure d'opposition n° 103219 dans la cause

SEAT, S.A.
Autovia 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° 1537397 - CUPRA BORN

contre

Interessengemeinschaft Süddeutscher Landmaschinen- und Motorgeräte-Fachbetriebe eG ILAFA
Luisenplatz 4
78315 Radolfzell
DE-Allemagne

Partie défenderesse

représentée par

Thum & Partner | Thum, Mötsch, Weickert Patentanwälte ParG mbB (DE)
Limmatquai 4
8001 Zürich

enregistrement international n° 1696167 - EBORN

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application des art. 35a ss en relation avec l'art. 12 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 24a ss de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI du 2 décembre 2016 sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement international n° 1696167 - "EBORN" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 17.11.2022 dans la Gazette des marques internationales Nr. 44/2022. Il revendique les produits suivants :
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, air ou eau; véhicules destinés à un usage terrestre; bicyclettes; trottinette; scooters.
2. En date du 28.02.2023, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1537397 "CUPRA BORN" (ci-après marque : la marque opposante), enregistré pour les produits suivants :
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion terrestre; automobiles; parties et accessoires de véhicules.
4. Le 14.03.2023, 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. Par courrier du 14.06.2023, la partie défenderesse a désigné un mandataire en Suisse dans le délai imparti.
6. Le 03.07.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
7. Par courrier du 04.10.2023, la partie défenderesse a demandé une troisième prolongation de délai en invoquant que des pourparlers de conciliation sont en cours.
8. Par courrier du 13.10.2023, l'Institut a informé la partie défenderesse que ses explications ne justifient pas une troisième prolongation de délai et qu'il ressort au contraire de la lettre de la partie adverse du 12.10.2023 que les parties ne sont pas en pourparlers. L'Institut a par conséquent octroyé un ultime délai exceptionnel jusqu'au 24.10.2023 pour répondre à l'opposition.
9. Par courrier du 24.10.2023, la partie défenderesse a présenté une prise de position.
10. Le 26.10.2023, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
11. Par courrier du 15.12.2023, le mandataire initialement désigné par la partie défenderesse a indiqué qu'il ne représentait plus cette dernière.
12. Par courrier du 02.02.2024, un nouveau mandataire en Suisse s'est constitué afin de représenter la partie défenderesse dans la présente procédure d'opposition.
13. Les arguments développés par les parties seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

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 23.09.2022 avec une priorité au sens de l'art. 7 al. 1 LPM fondée sur la marque allemande n° 30 2022 104 646 au 23.03.2022. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 26.05.2020. 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 en matière de marques [Directives], Partie 6, ch. 6.1 et ss, sous www.ige.ch).
2. La marque attaquée revendique les produits suivants :
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, air ou eau; véhicules destinés à un usage terrestre; bicyclettes; trottinette; scooters.
3. La marque opposante bénéficie de la protection en Suisse pour les produits suivants :
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion terrestre; automobiles; parties et accessoires de véhicules.
4. Les produits contestés « *Véhicules; appareils de locomotion par terre* » sont compris à l'identique dans le libellé de la marque opposante. Les autres produits contestés, à savoir « *appareils de locomotion par air ou eau; véhicules destinés à un usage terrestre; bicyclettes; trottinette; scooters* » sont compris dans l'intitulé plus large de la marque opposante « *véhicules* » et sont donc également 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. En l'occurrence, il y a lieu de comparer deux marques verbales. L'impression d'ensemble de ces dernières 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. 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'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).
3. La marque opposante est formée de l'élément verbal « CUPRA BORN ». La marque attaquée est composée du terme « EBORN ».
4. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où la marque attaquée reprend la totalité du

second élément de la marque opposante, à savoir « BORN ». Les marques en question diffèrent dans la mesure de l'élément « CUPRA » de la marque opposante et de la lettre initiale supplémentaire « E » dans le signe contesté « EBORN ». Il y a ainsi lieu de retenir ici que les marques opposées présentent d'importantes similitudes sur le plan visuel.

5. Sur la plan auditif, la marque opposante présente trois syllabes (CU-PRA BORN) et la marque attaquée deux (E-BORN). Les marques opposées coïncident sur leur syllabe finale « BORN » et divergent dans la mesure de leur(s) syllabe(s) initiale(s). Par conséquent, il y a lieu de retenir une similarité sur le plan phonétique ou auditif des marques opposées, dans la mesure de la syllabe « BORN ». Cet élément correspondant à la syllabe finale des marques en cause et dans la mesure où celle-ci est assez marquante eu égard à ses caractéristiques, cette similarité doit également être qualifiée de forte.
6. 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).
7. La marque opposante comprend les termes « CUPRA » et « BORN » : le premier n'a aucune signification dans les langues d'examen (cf. les ouvrages de référence pertinents : Le Petit Robert de la langue, française, disponible sous : <https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp> ; DUDEN, disponible sous : <https://www.duden.de/woerterbuch> ; SAPERE, disponible sous : <https://www.sapere.it/sapere/dizionari.html> ; Grand Robert & Collins, disponible sous : <https://grc.lerobert.com>, consultés le 06.02.2024) ; le second est un terme anglais qui se traduit en français par « né » (cf. Grand Robert & Collins, disponible sous : <https://grc.lerobert.com>, consultés le 06.02.2024).

La marque opposante est composée de l'élément verbal « EBORN » qui n'a pas de signification dans son ensemble.

Selon la jurisprudence, dans l'ensemble du domaine de la mobilité, la lettre « E » fait référence à une solution de mobilité électronique en tant que terme générique pour les véhicules à propulsion électronique ou électrique (cf. TAF B-3264/2020, consid. 5.3.1 - EQ / EQART; TAF B-1303/2021, consid. 6.3.1 - YT / EYT [fig.]; voir également règle d'examen relative à « E » dans l'Aide à l'examen de l'Institut, disponible sous <https://ph.ige.ch> [consulté le 06.02.2024]). La combinaison de la lettre « E » et de l'élément « BORN » signifie « né-électrique » et ne fait pas de sens. Au niveau conceptuel, cette combinaison renvoie néanmoins, en relation avec des véhicules, à une version électronique/électrique de « BORN ».

Au vu de ces éléments, il est raisonnable de conclure que les signes disposent d'une similarité conceptuelle et sémantique dans la mesure où ils contiennent tous les deux le mot « BORN ».

8. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de fortes similitudes 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. Une telle atteinte est donnée lorsqu'il y a un danger que le public concerné soit induit en erreur par la similitude des marques et attribue les produits portant 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). En l'occurrence, les produits concernés sont des véhicules et leurs parties et accessoires. Il est rare que ces produits soient achetés spontanément et sans information préalable. On peut donc supposer qu'ils sont achetés avec une attention accrue (cf. TAF B-4829/2012, consid. 7.2.2 – LAND ROVER / Land Gilder).
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. 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 est composée de deux termes, à savoir « CUPRA » et « BORN ». La partie défenderesse fait valoir que la marque opposante se caractérise par l'élément distinctif « CUPRA » et que le public n'attribuera pas de force distinctive au terme « BORN », qui relève de la langue anglaise, car il comprendra l'élément comme « né » et donc, dans le cas de la marque opposante, comme « né de Cupra ». Selon elle, il s'agit d'une indication descriptive pour des véhicules.
7. Cet argument ne saurait être suivi. En effet, le terme anglais « BORN » (en français « né ») ne revêt ni de signification particulière ni de caractère descriptif en rapport avec les produits sur lesquels se base l'opposition (cf. consid. III. C. 7). Cet élément ne saurait dès lors être qualifié de faible. En outre, force est d'admettre que l'association de ce mot avec le terme « CUPRA » n'a aucun caractère descriptif en relation avec les produits visés par la marque opposante, dans la mesure où aucune indication directe non seulement sur la destination mais encore sur les qualités, les caractéristiques, la composition, l'origine ou l'effet des produits, n'est directement perceptible pour le consommateur moyen sans effort intellectuel particulier ou recours à l'imagination. La marque opposante doit ainsi être qualifiée de fantaisiste et bénéficie d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
8. Selon la doctrine et la jurisprudence constante, la reprise complète d'une marque ou d'un de ses éléments essentiels engendre une similarité des signes et est de nature à fonder un risque de confusion (cf. par exemple TAF B-8468/2010, consid. 6.2 – TORRES / TORRE SARACENA; TAF B-4151/2009, consid. 8.3 – GOLAY / Golay Spierer [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 (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.3 et références jurisprudentielles citées).
9. La marque attaquée reprend le terme « BORN » de la marque opposante en lui adjoignant la lettre initiale « E » en son début. Dans l'ensemble, l'élément « EBORN » de la marque attaquée se divise sans effort de réflexion en « E-BORN ». Les marques en question coïncident ainsi dans l'élément distinctif « BORN » qui demeure clairement perceptible et ne perd ainsi pas son individualité. Ceci constitue un élément fort de convergence qui a une influence déterminante sur l'impression d'ensemble, qui est très proche. En effet, comme relevé précédemment, la lettre « E » est une abréviation courante de « électricité » (cf. consid. III. C. 7) et est couramment utilisée pour désigner les modèles de véhicules avec ce mode de propulsion (cf. p. ex. https://www.audi.ch/ch/web/fr/neuwagen/modèles_e-tron.html; <https://www.mercedes-benz.ch/fr/passengercars/models.html?filters=ELECTRIC&group=all&subgroup=see-all&view=BODYTYPE>; <https://www.peugeot.ch/fr/our-range/category/nos-vehicules-electriques.html>; consultés le 06.02.2024). Cette lettre, associée comme en l'espèce à des véhicules, constitue une référence descriptive directe à leur

nature et leurs propriétés, c'est-à-dire au fait qu'il s'agit de véhicules électriques. De tels éléments descriptifs ne sont généralement pas de nature à marquer l'impression générale d'une marque, car le public a tendance à réduire les signes aux éléments essentiels et distinctifs afin de les rendre plus faciles à retenir. L'ajout de l'élément « E », qui doit être qualifié de faible, n'est ainsi pas de nature à occulter l'élément « BORN ».

10. La partie défenderesse soutient que le public connaît plusieurs marques comprenant l'élément « BORN » en classe 12, par exemple « REBORN » (marque CH 75968/2018) ainsi que « BORN ELECTRIC » (marque IR 1092387) qui concernent toutes deux également des véhicules terrestres. Il est à relever que la coexistence de marques dans le registre ne reflète pas nécessairement la situation réelle, dans la mesure où il n'est pas certain que ces marques soient utilisées en Suisse. Seules les marques véritablement utilisées sur le marché sont connues des consommateurs et selon l'expérience, les marques enregistrées ne sont pas toutes utilisées (cf. TAF B-7468/2007, consid. 5.2 - Seven / Seven for all mankind). En outre, selon la jurisprudence, la dilution suppose un nombre considérable de marques tierces d'entreprises différentes pour les mêmes produits ou services en Suisse (cf. décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 101051 et n° 101052 – GORILLA [fig.] / GREENGORILLA [fig.]). Le nombre de marques utilisant l'élément « BORN » et citées par la partie défenderesse, à savoir deux, ne peut pas être qualifié de nombre important au sens de cette jurisprudence. Par conséquent, rien ne permet de conclure que les marques rapportées par la partie défenderesse sont toutes utilisées et que le terme « BORN » serait devenu une dénomination diluée et donc affaiblie en relation avec les produits visés de la classe 12.
11. Compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante, de la similitude entre les signes due à la reprise de l'élément « BORN », et de l'identité des produits en cause, le consommateur pourra facilement confondre les marques, et ce malgré un degré d'attention plus élevé. En effet, la lettre initiale descriptive "E" constitue la partie faiblement distinctive de la marque attaquée. Du point de vue du contenu sémantique, la marque attaquée est perçue comme une variation de la marque opposante, à savoir « la forme électronique/électrique de BORN ». Dans l'ensemble, l'ajout de la lettre « E » ne permet pas de créer une distance suffisante entre les signes (cf. TAF B-1303/2021, consid. 7.4 et 7.5 - YT / EYT [fig.]). En outre, les exigences relatives à la capacité des destinataires à se souvenir et à distinguer deux signes ne doivent pas être trop élevées. Un niveau d'attention élevé conduit effectivement à une mémoire plus aiguisée et peut rendre les différences entre les signes plus évidentes, mais il n'élimine pas la similitude entre les signes. Enfin, du fait de l'identité des produits en cause, le signe postérieur doit davantage se distinguer du signe antérieur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il y a ainsi lieu d'admettre un risque de confusion direct entre les signes.
12. En outre, même si une partie des destinataires devait être en mesure de distinguer les signes en litige, ils pourraient croire, à tort, à l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série désignant différentes lignes de produits provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées (cf. TAF B-7439/2006, consid. 7.1.2 - KINDER / Kinder Party). Il pourrait en effet présumer que les produits munis de la marque EBORN sont fabriqués par le même titulaire que la marque opposante et qu'il s'agit d'une gamme de produits électroniques/électriques, ce qui parle également en faveur d'un risque de confusion indirect (Directives, Partie 6, ch. 6.4.2).
13. L'opposition n° 103219 est donc bien fondée et l'enregistrement international n° 1696167 "EBORN" est refusé à la protection en Suisse.

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. 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, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **103219** est admise.

2.

La protection en Suisse de l'enregistrement international n° **1696167** - "**EBORN**" est définitivement refusée pour tous les produits désignés (Déclaration selon la règle 18ter.3 du Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques):

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 8 février 2024

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Cédric Freymond

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).