

Décision Procédure d'opposition n° 103541 dans la cause

Solaxess SA
Rue des Indiennes 13a
2074 Marin-Epagnier

Partie opposante

représentée par

P&TS Marques SA
Avenue Jean-Jacques-Rousseau 4
P.O. Box 2848
2001 Neuchâtel

Marque suisse n° 778754 - SOLAXESS

contre

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No. 288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu County, Hangzhou City,
Zhejiang Province
CN-Chine

Partie défenderesse

représentée par

Oriti Patents-Franco Oriti
Viale Carlo Cattaneo, 23
6900 Lugano

Marque suisse n° 797059 - SOLAX ((fig.))



L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application des art 31 ss en relation avec l'art. 3 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 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 de la Marque suisse n° 797059 - "SOLAX ((fig.))" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 09.05.2023 dans Swissreg. Il revendique les produits suivants :

Classe 9 : Trasformatori; Invertitori [elettricità]; Banchi di distribuzione [elettricità]; Raddrizzatori di corrente; Apparecchi elettrodinamici per il telecomando dei segnali; Apparecchi elettrici di commutazione; Accumulatori elettrici; Batterie elettriche; Materiale per condotte per l'elettricità [fili, cavi]; Pile solari; Circuiti integrati; Stazioni di rifornimento per veicoli elettrici; Caricabatterie per accumulatori elettrici; Caricabatterie; Cassette per accumulatori; Cellule fotovoltaiche; Interruttori [elettricità]; Relè elettrici; Collettori elettrici; Armadi di distribuzione [elettricità].

2. En date du 08.08.2023, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 778754 "SOLAXESS" (ci-après : la marque opposante), enregistrée pour les produits suivants :

Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d'électricité; panneaux solaires pour la production d'électricité; appareils et installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; cellules photovoltaïques et panneaux électriques solaires; cellules solaires; modules photovoltaïques

Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de fabrication; films de polypropylène, autres que pour l'emballage; films de polyuréthane, autres que pour l'emballage; films en matières plastiques autres que pour l'emballage; films plastiques laminés pour fenêtres; films polymères pour la fabrication de circuits électroniques; matières filtrantes en films plastiques mi-ouvrés; matières plastiques extrudées sous forme de feuilles à utiliser au cours d'opérations de fabrication; polymères élastomères sous forme de feuilles à utiliser au cours d'opérations de fabrication; résines acryliques en feuilles pour la fabrication de verre feuilleté; résines synthétiques sous forme de feuilles à utiliser au cours d'opérations de fabrication; films complexes ou nanotechnologiques à base de polymères pour panneaux photovoltaïques.

Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; toitures non métalliques; toitures non métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; façades non métalliques; façades non métalliques incorporant des cellules photovoltaïques.

4. Le 14.08.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Par courrier du 08.10.2023, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti (prolongé).
6. Le 10.10.2023, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
7. Le 15.12.2023, la partie opposante a envoyé une prise de position spontanée faisant suite à la réponse de la défenderesse du 08.10.2023.
8. Le 19.12.2023, l'Institut a porté une copie de la prise de position spontanée de la partie opposante à la connaissance de la partie défenderesse.
9. 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 déposée le 19.04.2023. La marque opposante est antérieure, car elle a été déposée le 23.03.2022. 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. Dès lors que la prise de position spontanée du 19.12.2023 a été déposée après la clôture de l'instruction, il convient de la qualifier de tardive. Les arguments qui y sont développés seront par conséquent pris en considération dans la mesure où ils sont décisifs, conformément à l'art. 32 al. 2 PA (Directives en matière de marques [Directives], Partie 1, ch. 5.7.1.3 sous www.ige.ch).

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 9 : Trasformatori; Invertitori [elettricità]; Banchi di distribuzione [elettricità]; Raddrizzatori di corrente; Apparecchi elettrodinamici per il telecomando dei segnali; Apparecchi elettrici di commutazione; Accumulatori elettrici; Batterie elettriche; Materiale per condotte per l'elettricità [fili, cavi]; Pile solari; Circuiti integrati; Stazioni di rifornimento per veicoli elettrici; Caricabatterie per accumulatori elettrici; Caricabatterie; Cassette per accumulatori; Cellule fotovoltaiche; Interruttori [elettricità]; Relè elettrici; Collettori elettrici; Armadi di distribuzione [elettricità].

3. La marque opposante est enregistrée pour les produits suivants :

Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d'électricité; panneaux solaires pour la production d'électricité; appareils et installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; cellules photovoltaïques et panneaux électriques solaires; cellules solaires; modules photovoltaïques

Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de fabrication; films de polypropylène, autres que pour l'emballage; films de polyuréthane, autres que pour l'emballage; films en matières plastiques autres que pour l'emballage; films plastiques laminés pour fenêtres; films polymères pour la fabrication de circuits électroniques; matières filtrantes en films plastiques mi-ouvrés; matières plastiques extrudées sous forme de feuilles à utiliser au cours d'opérations de fabrication; polymères élastomères sous forme de feuilles à utiliser au cours d'opérations de fabrication; résines acryliques en feuilles pour la fabrication de verre feuilleté; résines synthétiques sous forme de feuilles à utiliser au cours d'opérations de fabrication; films complexes ou nanotechnologiques à base de polymères pour panneaux photovoltaïques.

Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; toitures non métalliques; toitures non métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; façades non métalliques; façades non métalliques incorporant des

cellules photovoltaïques.

4. Les produits contestés « *Cellule fotovoltaiche* » sont identiques au libellé de la marque opposante « *cellules photovoltaïques* ».

Les autres produits contestés, à savoir « *Trasformatori; Invertitori [elettricità]; Banchi di distribuzione [elettricità]; Raddrizzatori di corrente; Apparecchi elettrodinamici per il telecomando dei segnali; Apparecchi elettrici di commutazione; Accumulatori elettrici; Batterie elettriche; Materiale per condotte per l'elettricità [fili, cavi]; Pile solari; Circuiti integrati; Stazioni di rifornimento per veicoli elettrici; Caricabatterie per accumulatori elettrici; Caricabatterie; Cassette per accumulatori; Interruttori [elettricità]; Relè elettrici; Collettori elettrici; Armadi di distribuzione [elettricità]* » sont couverts par l'intitulé plus large de la marque opposante « *Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d'électricité* » avec lesquels ils partagent la même finalité, à savoir la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d'électricité. Ils 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 une marque verbale avec une marque combinée.
3. Pour les 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. 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).
4. S'agissant des signes combinés, il faut examiner au cas par 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).
5. La marque opposante est une marque verbale composée du terme « SOLAXESS » en lettres majuscules. L'Institut note à ce propos que la partie défenderesse est dans l'erreur quand elle mentionne la marque opposante en tant que « SOLAXNESS ».
6. La marque opposante se présente comme suit.

SOLAX

L'élément figuratif de la marque attaquée se limite à la reproduction de l'élément verbal « SOLAX » en

lettres majuscules dans une police d'écritures très légèrement stylisée qui ne s'écarte pas quoi qu'il en soit des polices d'écritures usuelles ou banales. La représentation graphique n'est dans ces conditions pas susceptible de rester dans la mémoire du public concerné et d'avoir une influence particulière sur l'impression d'ensemble de la marque. Partant, l'Institut estime qu'elle doit être considérée comme une marque « quasi-verbale ». L'Institut note au demeurant qu'en tant que marque verbale, la marque opposante peut également être produite dans la même police d'écritures que la marque attaquée, de sorte que l'élément figuratif de cette dernière peut être écarté dans le cadre de l'examen de la similarité de signes et de l'appréciation du risque de confusion. La comparaison des deux marques en conflit peut par conséquent se limiter à une comparaison des éléments verbaux afin d'évaluer la similitude des signes

7. Sur le plan visuel, la marque attaquée comporte un mot de cinq lettres contre un mot de huit lettres pour la marque opposante. Les deux signes coïncident dans la mesure où ils partagent les mêmes cinq premières lettres, de surcroît dans le même ordre (**SOLAXESS / SOLAX**). Ils ne diffèrent que par les lettres finales de la marque opposante « ESS ». Dès lors que, compte tenu qu'ils s'imprègnent davantage dans la mémoire, le début d'un signe revêt une importance plus grande dans l'appréciation de l'effet visuel (et auditif) que sa partie médiane (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1; TAF B-1637/2015, consid. 4.1 avec références – FEMIBION (fig.) / FEMINABIANE), il y a lieu de retenir que les marques opposées présentent une relativement forte similarité visuelle.
8. Sur la plan auditif, le signe opposant présente trois syllabes « SO-LA-XESS » contre deux syllabes au signe attaqué « SO-LAX ». Il y a lieu de retenir une similarité sur le plan auditif des marques opposées, dans la mesure où elles coïncident sur le son des cinq premières lettres qui est identique. Bien que les marques diffèrent dans la mesure de la terminaison de la marque opposante, à savoir « -ESS », celle-ci ne génère pas une différence tonale importante, le début du signe revêtant une importance plus grande dans l'appréciation de l'effet auditif (cf. consid. 7 supra). Enfin, comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 6 supra), l'élément graphique de la marque attaquée n'est pas un élément propre à écarter la similarité entre les signes SOLAXESS/SOLAX, eu égard à son caractère banal et au fait que l'objet de la protection de la marque opposante s'étend à sa reproduction dans cette police d'écriture. Par conséquent, il y a lieu de retenir une forte similarité auditive entre les signes.
9. Comme le destinataire moyen de la marque retrace 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).
10. Au niveau sémantique, les signes n'ont pas de signification (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/dizionario.html> ; Grand Robert & Collins, disponible sous : <https://grc.lerobert.com>, consultés le 15.05.2024), ce qui est également admis par les parties en présence. Le public visé percevra ainsi les signes en question comme des mots fantaisistes n'ayant aucun sens clairement identifiable. En conséquence, il peut être retenu que l'aspect sémantique n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la similitude des signes. Cette absence de coïncidence ne permet toutefois pas d'écarter les similitudes non négligeables que présentent les marques opposées sur les plans phonétique et visuel.
11. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de fortes similitudes visuelle et auditive 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 visés de la classe 9 s'adressent à des consommateurs moyens mais aussi à des professionnels qui les achètent à des fins commerciales. On estime que l'achat de tels produits implique un degré d'attention légèrement plus élevé puisque leur fonction et leur équipement sont contrôlés lors de l'achat, tant par le consommateur moyen que le professionnel.
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).
6. En l'espèce, la marque opposante « SOLAXESS » ne présente pas de signification déterminée en relation avec les produits en cause (cf. consid. III. C. 10). Elle dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
7. Etant donné l'identité des produits en cause, le signe postérieur doit se distinguer fortement du signe antérieur pour exclure le risque de confusion. En l'espèce, les signes en question concordent sur leurs cinq premières lettres (**SOLAXESS / SOLAX**) et ont ainsi des débuts identiques. En outre, du fait qu'aucune des marques n'a de signification, le sens des signes ne saurait les différencier. L'absence de la terminaison « -ESS » dans la marque attaquée n'est pas suffisamment significative dans l'impression d'ensemble ; le destinataire, qui garde en mémoire la marque opposante, sera amené à attribuer la marque attaquée à la même entreprise, les deux marques ayant la même composante « SOLAX ». Enfin, le champ de protection de la marque verbale opposante couvre la reproduction de cette marque dans la police d'écritures de la marque attaquée et la divergence résidant dans le très léger graphisme de la marque attaquée (cf. III. C. 6) n'est pas de nature à écarter un risque de confusion. Au vu de ces éléments, le consommateur sera facilement enclin à confondre les marques en cause, et ce même en tenant compte d'un degré d'attention légèrement plus élevé ; il ne faut en effet pas oublier que le consommateur moyen ne conserve qu'un vague souvenir de la marque antérieure (Directives, Partie 6, ch. 6.3). Il y a ainsi lieu d'admettre un risque de confusion.
8. L'opposition n° 103541 est donc bien fondée et l'enregistrement de la marque suisse attaquée n° 797059 "SOLAX ((fig.))" est révoqué.

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. Les écritures des parties qui n'ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées (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° **103541** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **797059**"**SOLAX ((fig.))**" est révoqué.

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 21 mai 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).