

Décision

Procédure d'opposition n° 103517

dans la cause

eeproperty SA
Place de la Gare 1
1009 Pully

Partie opposante

représentée par

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

Marque suisse n° 757016 - Volta

contre

Triathlon Holding GmbH
Am Brand 11 - 13
90602 Pyrbaum OT Seligenporten
DE-Allemagne

Partie défenderesse

représentée par

Peter Rutz
c/o RUTZ & PARTNER
Alpenstrasse 14
Postfach 7627
6302 Zug

enregistrement international n° 1713343 - VOLTAWORLD

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° 1713343 - "VOLTAWORLD" (ci-après marque attaquée) a été publié le 27.04.2023 dans la Gazette des marques internationales n° 15/2023. Il revendique entre autres les produits et services suivants:

Classe 9 : Batteries; accumulateurs; chargeurs de batteries et d'accumulateurs électriques; modules photovoltaïques; accessoires pour modules photovoltaïques; piles solaires; stations de charge pour véhicules électriques; dispositifs de commutation de sécurité pour pannes de réseaux électriques; onduleurs (électricité); installations d'alimentation électrique, en particulier installations de batteries centrales, systèmes d'alimentation collective, installations d'alimentation sans coupure, se composant principalement d'accumulateurs, de compteurs de courant, de chargeurs et de transformateurs de courant; instruments de mesure et de commande pour batteries; logiciels de gestion de batteries [téléchargeables]; logiciels informatiques pour l'exploitation d'installations photovoltaïques; logiciels d'informatique dans le nuage pour la gestion de batteries.

Classe 37 : Recharge de batteries et d'accumulateurs; remplacement de batteries et accumulateurs; maintenance et réparation de modules photovoltaïques, batteries et accumulateurs, bornes de recharge pour véhicules électriques, dispositifs de commutation de sécurité pour pannes de réseaux électriques, installations d'alimentation électrique, en particulier installations de batteries centrales, systèmes d'alimentation groupée, installations pour blocs d'alimentation sans coupure.

Classe 42 : Création de logiciels pour la gestion de batteries et/ou l'exploitation d'installations photovoltaïques; logiciels en tant que service (SaaS) pour la gestion de batteries et/ou pour l'exploitation d'installations photovoltaïques; services d'hébergement en nuage pour la gestion de batteries et/ou pour l'exploitation d'installations photovoltaïques; mise à disposition d'environnements et de systèmes informatiques virtuels par le biais de l'informatique en nuage pour la gestion de batteries et/ou pour l'exploitation d'installations photovoltaïques; réglage de logiciels sur mesure pour la gestion de batteries et/ou pour l'exploitation d'installations photovoltaïques; conception sur mesure de logiciels informatiques pour la gestion de batteries et/ou l'exploitation d'installations photovoltaïques; recherche et développement dans le domaine de la technologie énergétique.

2. Le 31.07.2023, la partie opposante a formé une opposition partielle à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 757016 "Volta" (ci-après marque opposante), enregistrée pour les produits et services suivants :

Classe 9 : Bornes de recharge pour véhicules électriques; logiciel téléchargeable via smartphones, téléphones mobiles, terminaux mobiles ou d'autres applications d'ordinateurs portables et de bureau; applications pour ordinateurs, téléphones intelligents, téléphones mobiles et tablettes informatiques relatives aux services financiers, bancaires et d'assurance; applications logicielles informatiques téléchargeables; chargeurs pour accumulateurs électriques; accumulateurs.

Classe 36 : Services de transactions financières en ligne; services de traitement de transactions par carte de crédit, carte de débit et chèque électronique.

Classe 37 : Recharge de véhicules électriques; recharge de batteries; installation, maintenance et réparation d'onduleurs, de batteries et d'appareils de raccordement électrique pour des systèmes fonctionnant à l'énergie solaire; installation, maintenance et réparation de batteries et d'accumulateurs.

Classe 39 : Distribution d'énergie; location de voitures électriques; location de scooters pour le transport; location d'automobiles et de bicyclettes; location de garages et places de stationnement.

4. Le 08.08.2023, 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 et services 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 20.10.2023, la partie défenderesse a désigné un mandataire en Suisse dans le délai imparti.
6. Le 23.10.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
7. Le 30.10.2023, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti. Elle a notamment invoqué la faiblesse du signe opposant.
8. Le 02.11.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
9. Le 17.01.2024, la partie opposante a présenté une réplique dans le délai imparti (prolongé).
10. Le 18.01.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
11. Le 15.02.2024, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti.
12. Le 15.02.2024, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
13. 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 28.11.2022 avec une priorité selon l'art. 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP, RS 0232.04) au 27.05.2022 (DE-Allemagne). La marque opposante est antérieure car elle a été déposée le 22.06.2020. 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 et services

1. Des produits et/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 similarité peut aussi exister entre un produit et un service. En fonction du caractère différent des produits et des services, il faut relativiser les critères de distinction habituels. Il s'agit d'examiner, du point de vue du consommateur, si le titulaire d'une marque de service peut également être actif dans la fabrication et la

distribution de produits ou, inversement, si le titulaire d'une marque de produits peut fournir des services y relatifs. Cet examen consiste à se demander si le service est d'une utilité particulière pour le produit, par exemple s'il facilite sa conservation ou sa transformation. Si tel est le cas, le consommateur perçoit le produit et le service comme une prestation formant un tout cohérent. Ainsi, des services de réparation et d'entretien, qui complètent l'offre de produits, peuvent être considérés comme similaires aux produits (« service après-vente ») (Directives, Partie 6, ch. 6.1.3).

3. La marque attaquée revendique les produits et services suivants :

Classe 9 : Batteries; accumulateurs; chargeurs de batteries et d'accumulateurs électriques; modules photovoltaïques; accessoires pour modules photovoltaïques; piles solaires; stations de charge pour véhicules électriques; dispositifs de commutation de sécurité pour pannes de réseaux électriques; onduleurs (électricité); installations d'alimentation électrique, en particulier installations de batteries centrales, systèmes d'alimentation collective, installations d'alimentation sans coupure, se composant principalement d'accumulateurs, de compteurs de courant, de chargeurs et de transformateurs de courant; instruments de mesure et de commande pour batteries; logiciels de gestion de batteries [téléchargeables]; logiciels informatiques pour l'exploitation d'installations photovoltaïques; logiciels d'informatique dans le nuage pour la gestion de batteries.

Classe 37 : Recharge de batteries et d'accumulateurs; remplacement de batteries et accumulateurs; maintenance et réparation de modules photovoltaïques, batteries et accumulateurs, bornes de recharge pour véhicules électriques, dispositifs de commutation de sécurité pour pannes de réseaux électriques, installations d'alimentation électrique, en particulier installations de batteries centrales, systèmes d'alimentation groupée, installations pour blocs d'alimentation sans coupure.

Classe 42 : Création de logiciels pour la gestion de batteries et/ou l'exploitation d'installations photovoltaïques; logiciels en tant que service (SaaS) pour la gestion de batteries et/ou pour l'exploitation d'installations photovoltaïques; services d'hébergement en nuage pour la gestion de batteries et/ou pour l'exploitation d'installations photovoltaïques; mise à disposition d'environnements et de systèmes informatiques virtuels par le biais de l'informatique en nuage pour la gestion de batteries et/ou pour l'exploitation d'installations photovoltaïques; réglage de logiciels sur mesure pour la gestion de batteries et/ou pour l'exploitation d'installations photovoltaïques; conception sur mesure de logiciels informatiques pour la gestion de batteries et/ou l'exploitation d'installations photovoltaïques; recherche et développement dans le domaine de la technologie énergétique.

4. La marque opposante bénéficie de la protection pour les produits et services suivants :

Classe 9 : Bornes de recharge pour véhicules électriques; logiciel téléchargeable via smartphones, téléphones mobiles, terminaux mobiles ou d'autres applications d'ordinateurs portables et de bureau; applications pour ordinateurs, téléphones intelligents, téléphones mobiles et tablettes informatiques relatives aux services financiers, bancaires et d'assurance; applications logicielles informatiques téléchargeables; chargeurs pour accumulateurs électriques; accumulateurs.

Classe 36 : Services de transactions financières en ligne; services de traitement de transactions par carte de crédit, carte de débit et chèque électronique.

Classe 37 : Recharge de véhicules électriques; recharge de batteries; installation, maintenance et réparation d'onduleurs, de batteries et d'appareils de raccordement électrique pour des systèmes fonctionnant à l'énergie solaire; installation, maintenance et réparation de batteries et d'accumulateurs.

Classe 39 : Distribution d'énergie; location de voitures électriques; location de scooters pour le transport; location d'automobiles et de bicyclettes; location de garages et places de stationnement.

5. Les produits contestés de la classe 9 « batteries; accumulateurs; chargeurs de batteries et d'accumulateurs électriques; modules photovoltaïques; accessoires pour modules photovoltaïques; piles solaires; stations de charge pour véhicules électriques; dispositifs de commutation de sécurité pour pannes de réseaux électriques; onduleurs (électricité); installations d'alimentation électrique, en particulier installations de batteries centrales, systèmes d'alimentation collective, installations d'alimentation sans coupure, se composant principalement d'accumulateurs, de compteurs de courant, de chargeurs et de transformateurs

de courant; instruments de mesure et de commande pour batteries; logiciels de gestion de batteries [téléchargeables]; logiciels informatiques pour l'exploitation d'installations photovoltaïques; logiciels d'informatique dans le nuage pour la gestion de batteries » sont divers produits en rapport avec la production, le stockage, l'utilisation et la transmission de l'électricité tels que des batteries, piles, chargeurs, accumulateurs, modules photovoltaïques, divers dispositifs, instruments et installations dans ce domaine, des logiciels d'exploitation dans ce domaine. Certains de ces produits sont identiques ou compris dans les produits de la marque opposante en classe 9 « bornes de recharge pour véhicules électriques », « chargeurs pour accumulateurs électriques ; accumulateurs » ou encore « logiciel téléchargeable via smartphones, téléphones mobiles, terminaux mobiles ou d'autres applications d'ordinateurs portables et de bureau » et « applications logicielles informatiques téléchargeables ». Pour les produits contestés qui ne seraient pas identiques ou compris dans ces catégories, il convient de reconnaître qu'ils présentent des points de contact évidents de par leur nature, leur but, leur méthode d'utilisation avec les produits de la marque opposante mentionnés ci-dessus. Ils peuvent aussi présenter certains caractères de complémentarité. Ils concernent les mêmes destinataires et peuvent se trouver sur les mêmes lieux de vente. Les produits contestés peuvent aussi présenter des liens de complémentarité avec les services de la classe 37 de la marque opposante « recharge de véhicules électriques; recharge de batteries; installation, maintenance et réparation d'onduleurs, de batteries et d'appareils de raccordement électrique pour des systèmes fonctionnant à l'énergie solaire; installation, maintenance et réparation de batteries et d'accumulateurs ». Ces produits sont donc en partie identiques et en partie similaires.

Les services contestés de la classe 37 « recharge de batteries et d'accumulateurs; remplacement de batteries et accumulateurs; maintenance et réparation de modules photovoltaïques, batteries et accumulateurs, bornes de recharge pour véhicules électriques, dispositifs de commutation de sécurité pour pannes de réseaux électriques, installations d'alimentation électrique, en particulier installations de batteries centrales, systèmes d'alimentation groupée, installations pour blocs d'alimentation sans coupure » sont en grande partie compris dans le libellé de la classe 37 de la marque opposante « recharge de véhicules électriques; recharge de batteries; installation, maintenance et réparation d'onduleurs, de batteries et d'appareils de raccordement électrique pour des systèmes fonctionnant à l'énergie solaire; installation, maintenance et réparation de batteries et d'accumulateurs ». Pour ceux qui ne se retrouveraient pas de manière identique dans le libellé de la marque opposante ou qui ne seraient pas compris dans une catégorie de ce libellé, il convient de reconnaître qu'ils sont très similaires de par leur nature, leur but, leur utilisation notamment. Les services contestés présentent aussi des liens de complémentarité avec certains produits de la classe 9 de la marque opposante. Ces services sont donc en partie identiques et en partie très similaires.

Les services contestés de la classe 42 « création de logiciels pour la gestion de batteries et/ou l'exploitation d'installations photovoltaïques; logiciels en tant que service (SaaS) pour la gestion de batteries et/ou pour l'exploitation d'installations photovoltaïques; services d'hébergement en nuage pour la gestion de batteries et/ou pour l'exploitation d'installations photovoltaïques; mise à disposition d'environnements et de systèmes informatiques virtuels par le biais de l'informatique en nuage pour la gestion de batteries et/ou pour l'exploitation d'installations photovoltaïques; réglage de logiciels sur mesure pour la gestion de batteries et/ou pour l'exploitation d'installations photovoltaïques; conception sur mesure de logiciels informatiques pour la gestion de batteries et/ou l'exploitation d'installations photovoltaïques; recherche et développement dans le domaine de la technologie énergétique » sont des services informatiques pour la gestion et l'exploitation de batteries, d'installations photovoltaïques, des services de recherche et de développement dans le domaine de la technologie énergétique. Ils présentent des points de contact avec les produits « logiciel téléchargeable via smartphones, téléphones mobiles, terminaux mobiles ou d'autres applications d'ordinateurs portables et de bureau » et « applications logicielles informatiques téléchargeables » de la classe 9 de la marque opposante. Il existe en effet généralement une similarité entre la conception et le développement de logiciels de la classe 42 et les logiciels de la classe 9 puisque ces derniers sont des systèmes techniques complexes devant être conçus pour des utilisations spécifiques personnalisées, mais aussi pour l'utilisation de masse, ce qui implique parfois des travaux importants d'adaptation et de paramétrage. Il paraît dès lors difficile, voire même exclu, de procéder à une délimitation entre le développement et la vente de produits finis (voir Directives, Partie 6.1.3 ; TAF, B-259/2012, cons. 4.2 – FOCUS / AbaFocus; TAF, B-2256/2019, cons. 6.3.1 – carl software [fig.] / TC CARL [fig.]). Les logiciels et applications logicielles de la marque opposante ne sont pas limitées à un domaine particulier et peuvent donc comprendre des logiciels ou applications dans le domaine de l'électricité. Dans le contexte du cas

d'espèce, il pourrait même y avoir aussi un rapport de complémentarité entre les services contestés et les « bornes de recharge pour véhicules électriques » ainsi que les « chargeurs pour accumulateurs électriques; accumulateurs » au vu de la formulation des services en cause qui définit précisément leur domaine d'application en particulier dans le domaine de la gestion et de l'exploitation de batteries ou d'installations photovoltaïques. Ces services sont donc similaires.

6. Il est à constater que les produits et services en question sont en partie identiques et en partie similaires ou très similaires. Il convient ensuite 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).
3. La marque opposante est la marque verbale « Volta ».
4. La marque contestée est la marque verbale « VOLTAWORLD ».
5. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils contiennent tous les deux le terme « VOLTA ». Ils diffèrent dans la mesure où le signe contesté contient en plus le terme « WORLD » (**Volta / VOLTAWORLD**). Conformément à la jurisprudence, le fait que la marque opposante soit écrite en lettres minuscules à l'exception de la lettre initiale, alors que la marque attaquée est écrite en lettres majuscules, n'est pas significatif en termes de caractère distinctif (TAF, B-4728/2014, cons. 5.3.1 - *WINSTON / Wilson*), car les lettres majuscules et minuscules ne marquent généralement pas l'impression d'ensemble (TAF, B-953/2013, cons. 2.3 – *CIZELLO / SCIELO*). Ainsi, dans la comparaison des éléments verbaux de marques, il n'est ainsi généralement pas tenu compte des variantes en majuscules et minuscules de lettres pour déterminer la similarité de marques verbales pures (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1 ; TAF, B-1306/2021, cons. 3.3.3 - *YT / EYT [fig.]*).
6. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « v o l t a » communes aux deux signes et diffèrent dans la mesure du son des lettres « w o r l d » supplémentaires du signe contesté.
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. 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).
8. Sur le plan conceptuel ou du contenu sémantique, le signe opposant est composé du mot « volta ». En italien, ce mot signifie « voûte » (architecture / anatomie – voûte crânienne, voûte plantaire par exemple), « cave » (cantina), « fois » (une fois, deux fois, etc.), « tour », « détour », « direction » (voir par exemple dictionnaire Garzanti linguistica, italien-français). Ce mot peut également faire référence à divers concepts tels que : - un fleuve qui sillonne trois pays de l'Afrique de l'Ouest (Burkina Faso, Ghana et Côte d'Ivoire) ; - d'anciennes entités territoriales – colonie française de Haute-Volta ; - un lac dans ces régions (voir par exemple encyclopédie wikipedia sous « volta »). Le mot « Volta » peut aussi se rapporter à un nom de famille et des personnes connues : un évêque italien, un clarinettiste français, un footballeur italien, une musicologue italienne et un physicien italien (voir wikipedia). Il est à noter que ce dernier, le comte Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, est l'inventeur de la pile électrique, appelée pile voltaïque.

9. En ce qui concerne le signe contesté, il est composé du mot « voltaworld ». Le mot anglais « world » peut être perçu dans ce signe. Il signifie « monde » en anglais (voir par exemple Collins, english-french dictionary) et fait partie du langage courant compréhensible par un public suisse moyen. Dans la pratique d'examen des motifs absolus de l'Institut, ce mot « désigne un point de vente ou un rayon supposé couvrir tous les besoins dans un domaine donné. Dans des combinaisons verbales usuelles, WORLD désigne également un domaine délimité, en particulier un domaine thématique ou un secteur professionnel (p. ex. « business world », « banking world », etc.). Ce type de combinaisons courantes avec les termes WORLD ou WELT est refusé au motif qu'il est dépourvu de caractère distinctif et perçu uniquement comme une référence au secteur d'activité (classes concernées : 1-45) » (<https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>). Les Directives en matière de marques de l'Institut précisent également que « ce mot [monde] peut, selon les combinaisons aussi se rapporter à un point de vente ou un lieu de fourniture de services (« LE MONDE DE L'ÉLECTRONIQUE » pour des ordinateurs en classe 9 par exemple ; voir Directives, Partie 5, ch. 4.4.2.7.10). Dans le cas d'espèce, le signe contesté pourrait ainsi être compris comme signifiant « le monde Volta » ou le « monde de Volta » dans le sens d'un domaine délimité, d'un domaine thématique (en rapport avec les définitions du terme « volta » mentionnées ci-dessus).
10. Les signes sont donc similaires conceptuellement dans la mesure où ils partagent le(s) concept(s) de « volta ».
11. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les signes présentent des similitudes sur le plan visuel, auditif et conceptuel 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, une partie des produits et des services est identique ou très similaire. Il sied donc d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière en rapport avec elle.
4. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits et/ou les services 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 en cause de la classe 9 ne sont pas des produits ou des articles de consommation quotidienne mais de consommation relativement courante. Ils visent un public assez large mais également des spécialistes et des professionnels. Le degré d'attention est donc supposé être de moyen à légèrement élevé (TAF, B-8028/2010, cons. 4.1 – *SWISS VIEW [fig.] / VIEW*; voir également TAF, B-3663/2011, cons. 4.2. – *INTEL INSIDE, Intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE*). En ce qui concerne les services de la classe 37 du cas d'espèce, dans la mesure où ils sont complémentaires aux produits de la classe 9, ils en constituent la suite logique et concernent les mêmes destinataires. Ainsi, pour les mêmes raisons que pour les produits, le degré d'attention est supposé être de moyen à légèrement élevé. En ce qui concerne les services de la classe 42, on s'attend généralement à un degré d'attention élevé en particulier parce que ces services ne couvrent pas uniquement des besoins quotidiens et

supposent souvent une relation économique plus intense (TAF, B-6783/2017, cons. 3 – *UBER / uberall* [fig.]; TAF, B-3012/2012, cons. 4.2.1 – *PALLAS / Pallas Seminare* [fig.]). Le degré d'attention est donc supposé être de moyen à élevé selon les produits ou services concernés.

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, le terme « volta » formant la marque opposante renvoie à diverses significations telles que « *voûte* », « *cave* », « *fois* », « *tour* », « *détour* », « *direction* » en italien ; il peut aussi faire référence à un fleuve africain, à d'anciennes colonies françaises ou encore à un nom de famille et diverses personnalités (voir ci-dessus la comparaison conceptuelle des signes III, C., 8.). Ces divers contenus sémantiques n'ont cependant pas de sens directement descriptif et restent donc indéterminés en rapport avec les produits et services en cause dans le cas présent. Il est vrai que ce mot peut également faire référence à un nom de famille et en particulier au nom du célèbre physicien Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta qui est l'inventeur de la pile électrique, appelée pile voltaïque (voir ci-dessus III, C., 8.). Toutefois, bien que les produits et services soient ou puissent être en rapport avec le domaine de l'électricité, ce terme seul reste indéterminé ou indirect en rapport avec eux. Il n'est pas non plus utilisé de manière usuelle pour les désigner. La marque opposante dispose par conséquent d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
7. La défenderesse estime au contraire que le nom « Volta » appartiendrait au domaine public et ne pourrait pas être enregistré à titre de marque. Le titulaire de la marque ne pourrait ainsi pas en tirer de protection. En se basant sur les Directives de l'Institut, elle invoque que si le nom de personnes est accepté à l'enregistrement à titre de marques, y compris le nom de personnes célèbres, ce ne serait pas le cas du nom de personnes ayant exercé une influence hors du commun dans un domaine d'activité et cite l'exemple mentionné dans les Directives (« Mozart » pour des enregistrements sonores), ce qui serait également le cas de « Volta ». Elle est d'avis que le nom de « Volta » est largement connu comme inventeur de la pile électrique et dans le domaine de l'électricité en général. Son œuvre aurait influencé toute la société. La défenderesse mentionne dans sa réponse toute une série de liens internet au sujet du physicien « Volta ». Elle donne aussi la référence de sites d'entreprises comprenant la raison de commerce « Volta ».
8. L'Institut ne suit pas l'approche de la défenderesse. La pratique d'examen des marques de l'Institut en ce qui concerne les noms de personnes considère qu'en principe un signe constitué d'un nom de personne est accepté à titre de marque, quels que soient les produits et les services désignés et quelle que soit l'identité du déposant. Ce principe est également valable pour les noms de personnes célèbres, réelles ou fictives. Font néanmoins exception à ce principe les signes constitués notamment du *nom d'une personne réelle ayant exercé une influence hors du commun dans un domaine d'activité* (p. ex. une personne ayant créé une œuvre d'une très grande renommée) *et qui sont utilisés couramment pour décrire le thème de certains produits et services* (exemple : MOZART pour des enregistrements sonores) (voir Directives, Partie 5, ch. 4.4.2.7.6 in fine). Comme déjà mentionné, le mot « VOLTA » a plusieurs sens et il n'est pas établi que la référence au physicien italien vienne automatiquement à l'esprit du consommateur. Sorti de son contexte et sans précision, ce mot est a priori indéterminé. Dans le cas où le consommateur ferait le lien avec le physicien « Volta », cela ne signifierait pas encore que ce terme appartiendrait au domaine public ou serait faible en rapport avec les produits et services en question. Il ne décrit en effet aucune caractéristique des produits ou services en cause, d'une part, et, d'autre part, il n'est pas établi qu'il soit couramment utilisé pour désigner les produits ou les services du cas d'espèce. Les différents liens et documents produits par la défenderesse renvoient à des informations sur le personnage Volta et son œuvre, à des documents techniques ainsi qu'à des sites de sociétés commerciales qui contiennent ce mot mais ne disent rien de son usage courant pour désigner tel ou tel produit ou service. Dans la mesure où « VOLTA » n'est pas un terme utilisé couramment pour désigner un thème des produits ou services en cause, la situation n'est pas comparable avec celle du nom « MOZART » en rapport avec des enregistrements sonores (voir exemple

des directives cité ci-dessus). Le fait que certains termes en rapport avec l'électricité soient dérivés du nom du physicien « Volta » (par exemple la « pile voltaïque » ou l'unité de mesure de tension « volt ») n'implique pas que le nom « Volta » seul soit descriptif de produits ou services en rapport avec l'électricité ni qu'il soit couramment utilisé en rapport avec eux. Au vu de ces éléments, l'Institut maintient donc sa position selon laquelle le champ de protection de la marque opposante est normal.

9. Les produits et services sont identiques, très similaires et similaires. Les signes sont similaires visuellement, phonétiquement et conceptuellement dans la mesure de « VOLTA ». Le champ de protection de la marque opposante est normal. Le degré d'attention est supposé être de moyen à élevé. Le fait que les signes aient les lettres (ou le mot) « VOLTA » en commun est un élément fort de convergence qui influence grandement leur impression d'ensemble, qui est ainsi très proche. De manière générale, la reprise de la marque opposante ou la reprise d'un élément essentiel de cette marque par la marque contestée est de nature à fonder un risque de confusion. In casu, la reprise intégrale de la marque opposante par le signe contesté est apte à fonder un risque de confusion. Le mot « VOLTA » est en effet bien perceptible dans les deux signes tant visuellement que phonétiquement (**VOLTA / VOLTAWORLD**). Dans la mesure où le mot « volta » peut avoir une signification compréhensible par un consommateur suisse, le contenu sémantique peut également être un élément de rapprochement. « VOLTA » est l'élément distinctif ou le plus distinctif dans le signe contesté dans la mesure où « WORLD » peut évoquer un domaine délimité (« le monde volta » ou « le monde de volta ») et ainsi constituer une indication descriptive ou à tout le moins faible (voir ci-dessus, comparaison de signes, III., C., 9.). Ainsi, en prenant en compte l'identité, la forte similarité et la similarité des produits et des services, il existe un risque de confusion même en prenant en compte le degré d'attention élevé ou légèrement plus élevé que la moyenne pour une partie des produits et des services. Il est certes possible, voire probable, que le consommateur perçoive les divergences qui existent entre les marques, mais, dans ce cas de figure, il pourrait facilement penser à une série de marques ou à une variante de la marque de base (risque de confusion indirect).
10. L'opposition n° 103517 est donc bien fondée et l'enregistrement international n° 1713343 "VOLTAWORLD" est refusé à la protection en Suisse pour l'ensemble des produits et services à l'exception des services suivants :

Classe 35 : tous les services revendus.

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 (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 deux échanges 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 2'400.00 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 de CHF 800.00. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 3'200.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **103517** est admise.

2.

La protection en Suisse de l'enregistrement international n° **1713343** - "**VOLTAWORLD**" est admise selon la règle 18ter.2ii) du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Rex) uniquement pour les services suivants :

Classe 35 : tous les services revendiqués.

3.

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

4.

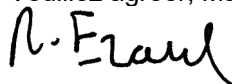
Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 3'200.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition).

6.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 4 juillet 2024

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).