

Décision Procédure d'opposition n° 103828 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

Markantus AG
Wigärtlistrasse 7
8274 Tägerwilten

Partie défenderesse

représentée par

freigutpartners IP Law Firm
Rechtsanwalt Dr. Robert Flury
Gämsenstrasse 3
8006 Zürich

Marque suisse n° 805835 - VOLTAIK ((fig.))



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 de la marque suisse n° 805835 - "VOLTAIK ((fig.))" (ci-après marque attaquée) a été publié le 09.11.2023 dans Swissreg. Il revendique les produits et services suivants :

Classe 9 : Computersoftwareplattformen; gespeicherte oder herunterladbare Software-Plattformen; Batterien; Vibrationssensoren zum Einbau in die Gehäuse von Windkraftanlagen; Wechselrichter; Solar-Wafer; Solarmodule für die Stromerzeugung; Solarbatterien; Solarzellen; Ladestationen für Elektrofahrzeuge; Solaranlage; Solardacheindeckung; Solarvordach; Erdsonde.

Classe 19 : Solarcarport.

Classe 37 : Installation, Wartung und Reparatur durch Handwerker; Reparatur oder Wartung von Tankstellenausrüstung sowie Bereitstellung von Informationen dazu; Installation, Wartung und Reparatur von Zapfsäulen und Tankstellen; Betrieb von Tankstellen; Bau, Installation, Wartung und Reparatur von Solaranlagen; Aufladen von Batterien; Installation, Reparatur und Wartung von Energieumwandlungsanlagen und Kraftwerken; Reparatur oder Wartung von Maschinen und Anlagen zur Energieverteilung oder -steuerung sowie Bereitstellung von Informationen dazu; Bereitstellung von Informationen zu Reparatur oder Wartung von Maschinen und Anlagen zur Energieverteilung oder -steuerung; Auftanken von Fahrzeugen mit elektrischer Energie; Bau von energieeffizienten Gebäuden und Bauwerken; Bau, Installation, Reparatur und Unterhalt von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage; Montage, Installation, Wartung und Reparatur von Windmühlen, Windkraftanlagen, Windturbinen und anderen windbetriebenen Anlagen; Installation, Wartung und Reparatur von Wechselrichtern, Akkus, Solarenergieanlagen sowie Windkraftanlagen; Pflege, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen; Bau, Installation, Wartung und Reparatur von Wechselrichtern, Akkus und elektrischen Verbindungen für Solarenergieanlagen; Wartung und Reparatur von Elektrofahrzeugen; Aufladen von Elektrofahrzeugen; Verleih von elektrischen Waschmaschinen und Bereitstellung von Informationen dazu; Vermietung von Autowaschanlagen sowie Bereitstellung von Informationen dazu; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf die Reparatur oder Wartung von elektronischen Maschinen und Geräten; Bereitstellen von Informationen bezüglich der Reparatur oder der Wartung von Lagertanks; Werkstattservice für die Reparatur von Fahrzeugen sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge; technischer Kundendienst durch Wartung, Instandhaltung und Reparatur von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, einschliesslich Problemanalyse und Reparaturbegleitung mittels einer Software für den Fernzugriff sowie die Fernsteuerung und die Fernwartung dieser Anlagen durch Servicetechniker; Fahrzeugservice (Betanken und Instandhaltung); Baudienstleistungen; Installationsarbeiten und Reparaturdienstleistungen; Reservierungsdienstleistung für E-Ladesäulen; Zurverfügungstellen von Tankstellen-Informationen sowie Informationen zu Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie Wasserstofftankstellen; Zurverfügungstellen von Informationen über Installation und Reparatur von Windkraftanlagen und Solaranlagen.

Classe 39 : Zurverfügungstellen von Informationen im Bereich der Energieverteilung; Vermietung von Stromleitungen an Dritte zur Durchleitung von elektrischer Energie; Lieferung von elektrischer Energie, Gas, Wasser und Fernwärme; Beratung im Bereich der Übertragung und Verteilung von Energie; Lieferung sowie Verteilung von elektrischer Energie, Gas, Wasser und Fernwärme; Vermietung von Garagen und Parkplätzen; Parkgaragendienste; Reservierungsdienstleistung für Parkplätze; Zurverfügungstellen von Informationen über Preise, Fahrpläne und Beförderungsmethoden; Bereitstellung von Routenwahlinformationen für Reisezwecke; Bereitstellung von Verkehrsinformationen; Reiseinformationen; Zurverfügungstellen von Reiseinformationen.

2. Le 07.02.2024, la partie opposante a formé opposition totale 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 13.02.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Le 13.03.2024, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti. Elle a notamment invoqué la faiblesse du signe opposant.
6. Le 14.03.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique et se prononcer sur la prétendue faiblesse de son signe.
7. Le 26.04.2024, la partie opposante a présenté une réplique dans le délai imparti (prolongé).
8. Le 29.04.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
9. Le 16.05.2024, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti.
10. Le 21.05.2024, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
11. Les arguments des parties, dans la mesure où ils sont 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 déposée le 30.12.2022. 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 des services

- 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 (Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).
- 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).
- La marque attaquée revendique les produits et services suivants :

Classe 9 : Computersoftwareplattformen; gespeicherte oder herunterladbare Software-Plattformen; Batterien; Vibrationssensoren zum Einbau in die Gehäuse von Windkraftanlagen; Wechselrichter; Solar-Wafer; Solarmodule für die Stromerzeugung; Solarbatterien; Solarzellen; Ladestationen für Elektrofahrzeuge; Solaranlage; Solardacheindeckung; Solarvordach; Erdsonde.

Classe 19 : Solarcarport.

Classe 37 : Installation, Wartung und Reparatur durch Handwerker; Reparatur oder Wartung von Tankstellenausrüstung sowie Bereitstellung von Informationen dazu; Installation, Wartung und Reparatur von Zapfsäulen und Tankstellen; Betrieb von Tankstellen; Bau, Installation, Wartung und Reparatur von Solaranlagen; Aufladen von Batterien; Installation, Reparatur und Wartung von Energieumwandlungsanlagen und Kraftwerken; Reparatur oder Wartung von Maschinen und Anlagen zur Energieverteilung oder -steuerung sowie Bereitstellung von Informationen dazu; Bereitstellung von Informationen zu Reparatur oder Wartung von Maschinen und Anlagen zur Energieverteilung oder -steuerung; Auftanken von Fahrzeugen mit elektrischer Energie; Bau von energieeffizienten Gebäuden und Bauwerken; Bau, Installation, Reparatur und Unterhalt von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage; Montage, Installation, Wartung und Reparatur von Windmühlen, Windkraftanlagen, Windturbinen und anderen windbetriebenen Anlagen; Installation, Wartung und Reparatur von Wechselrichtern, Akkus, Solarenergieanlagen sowie Windkraftanlagen; Pflege, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen; Bau, Installation, Wartung und Reparatur von Wechselrichtern, Akkus und elektrischen Verbindungen für Solarenergieanlagen; Wartung und Reparatur von Elektrofahrzeugen; Aufladen von Elektrofahrzeugen; Verleih von elektrischen Waschmaschinen und Bereitstellung von Informationen dazu; Vermietung von Autowaschanlagen sowie Bereitstellung von Informationen dazu; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf die Reparatur oder Wartung von elektronischen Maschinen und Geräten; Bereitstellen von

Informationen bezüglich der Reparatur oder der Wartung von Lagertanks; Werkstattservice für die Reparatur von Fahrzeugen sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge; technischer Kundendienst durch Wartung, Instandhaltung und Reparatur von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, einschliesslich Problemanalyse und Reparaturbegleitung mittels einer Software für den Fernzugriff sowie die Fernsteuerung und die Fernwartung dieser Anlagen durch Servicetechniker; Fahrzeugservice (Betanken und Instandhaltung); Baudienstleistungen; Installationsarbeiten und Reparaturdienstleistungen; Reservierungsdienstleistung für E-Ladesäulen; Zurverfügungstellen von Tankstellen-Informationen sowie Informationen zu Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie Wasserstofftankstellen; Zurverfügungstellen von Informationen über Installation und Reparatur von Windkraftanlagen und Solaranlagen.

Classe 39 : Zurverfügungstellen von Informationen im Bereich der Energieverteilung; Vermietung von Stromleitungen an Dritte zur Durchleitung von elektrischer Energie; Lieferung von elektrischer Energie, Gas, Wasser und Fernwärme; Beratung im Bereich der Übertragung und Verteilung von Energie; Lieferung sowie Verteilung von elektrischer Energie, Gas, Wasser und Fernwärme; Vermietung von Garagen und Parkplätzen; Parkgaragendienste; Reservierungsdienstleistung für Parkplätze; Zurverfügungstellen von Informationen über Preise, Fahrpläne und Beförderungsmethoden; Bereitstellung von Routenwahlinformationen für Reisezwecke; Bereitstellung von Verkehrsinformationen; Reiseinformationen; Zurverfügungstellen von Reiseinformationen.

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.

Classe 9

5. Les produits contestés de la classe 9 « Batterien ; Solarbatterien ; Ladestationen für Elektrofahrzeuge ; Solar-Wafer; Solarmodule für die Stromerzeugung ; Solarzellen; Solaranlage; Solardacheindeckung; Solarvordach » sont divers produits en rapport avec la production, le stockage, l'utilisation et la transmission de l'électricité telles que des batteries, batteries solaires, stations de recharge pour véhicules électriques et divers appareils et installations solaires. Certains de ces produits sont identiques ou compris dans les produits de la classe 9 de la marque opposante « bornes de recharge pour véhicules électriques », « chargeurs pour accumulateurs électriques », « accumulateurs ». 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 de par leur nature, leur but, leur méthode d'utilisation avec les produits de la marque opposante mentionnés ci-dessus. En particulier, les appareils et installations solaires sont étroitement liés par exemple aux chargeurs pour accumulateurs et accumulateurs dans le sens que les uns sont indispensables aux autres pour produire et stocker de l'énergie solaire. Ils présentent ainsi des caractères de complémentarité. Ils concernent les mêmes destinataires et peuvent se trouver sur les mêmes lieux de vente ou suivre les mêmes voies de distribution. Les produits contestés mentionnés ici 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 ». Il est en particulier admis que des services d'entretien ou de réparation ou plus généralement des services formant une prestation cohérente avec l'offre de produits sont similaires (voir par exemple TF, sic ! 2019, 495, cons. 2.3.4 – *Tecton / Dekton* ; TAF, B-1327/2019, cons. 3.4 – *MOBALPA / Mobalpa* ; TAF, B-5179/2012, cons. 3.2 et 5.1 – *TIVO / tivù sat HD (fig.)* ; TAF, B-7202/2014, cons. 6.1 et 6.2 – *GEO / GEO influence*). Ces produits sont donc en partie identiques et en partie similaires.

Les produits contestés de la classe 9 « *Computersoftwareplattformen; gespeicherte oder herunterladbare Software-Plattformen* » sont des plates-formes logicielles informatiques, stockées ou téléchargeables et présentent des points de contact avec les produits de la classe 9 de la marque opposante « *logiciel téléchargeable via smartphones, téléphones mobiles, terminaux mobiles ou d'autres applications d'ordinateurs portables et de bureau* », « *applications pour ordinateurs* » et « *applications logicielles informatiques téléchargeables* ». Il s'agit en effet dans les deux cas de produits informatiques, à savoir des plates-formes pour logiciels, des logiciels, des applications pour ordinateurs, des applications logicielles téléchargeables. Ces produits sont en partie compris dans la formulation large « *applications logicielles informatiques téléchargeables* » de la marque opposante. Pour les produits contestés qui ne seraient pas identiques ou compris dans cette catégorie, il y a lieu de relever qu'ils présentent à l'évidence des caractères de complémentarité. Ils ont également des points de rapprochement en fonction de leur nature, de leur but et de leur utilisation. Ils concernent également les mêmes destinataires et passent généralement par les mêmes canaux de distribution. Ces produits sont donc en partie identiques et en partie similaires.

Les produits contestés de la classe 9 « *Wechselrichter* » sont des onduleurs et présentent des points de contact avec certains produits de la classe 9 de la marque opposante tels que « *chargeurs pour accumulateurs électriques; accumulateurs* » ou avec les services de la marque opposante en 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* ». Les onduleurs sont des appareils électroniques permettant de générer toute forme de courant dont par exemple un courant alternatif à partir d'un courant continu (voir par exemple encyclopédie en ligne wikipedia). On trouve ce genre d'appareils dans toutes sortes de domaines d'activité en rapport avec l'énergie électrique (onduleurs pour voitures électriques, onduleurs pour centrales solaires photovoltaïques ou encore dans le domaine de l'énergie éolienne par exemple). Ces produits sont étroitement liés aux appareils de stockage et de diffusion de l'électricité ainsi qu'aux services de réparation et de maintenance de ce type d'installations revendiqués par la marque opposante en classe 9 et en classe 37. La nature, le but et l'utilisation de ces produits et services sont proches et ils présentent des liens de complémentarité. Ils peuvent provenir des mêmes types d'entreprises et visent les mêmes destinataires. Ces produits sont donc similaires.

Les produits contestés de la classe 9 « *Erdsonde* » sont des sondes géothermiques. Il s'agit d'équipements permettant de récupérer la chaleur contenue dans la profondeur du sol à l'aide d'une pompe à chaleur pour chauffer une maison et/ou l'eau d'une maison. Il s'agit de produits spécifiques fabriqués par des entreprises spécialisées dans ce domaine. En ce sens, ils n'ont a priori pas de point de contact avec les produits de la classe 9 ni avec les services des classes 36, 37 et 39 de la marque opposante. Toutefois, il y a lieu de prendre en compte que la marque opposante bénéficie de la protection pour des services de « *distribution d'énergie* ». Certes, l'activité spécifique des sociétés de distribution d'énergie est de fournir des sources d'énergie et de l'acheminer chez le client mais elles offrent aussi couramment d'autres prestations ou des prestations complémentaires comme par exemple des solutions clé en main pour des clients tels que des petits propriétaires en leur proposant l'installation de systèmes de chauffage avec pompe à chaleur. Il y a donc dans ce cas une offre de services et d'accompagnement mais aussi l'offre de produits ou des installations nécessaires à la réalisation du projet (sonde géothermique, pompe à chaleur, etc.) (voir par exemple le cas de *viteos* qui est une société de distribution d'énergie en Suisse : <https://www.viteos.ch/chaleur-et-gaz/installation-pompe-a-chaleur>). Ces produits sont donc similaires aux services de distribution d'énergie de la marque opposante.

Les produits contestés de la classe 9 « *Vibrationssensoren zum Einbau in die Gehäuse von Windkraftanlagen* » sont des capteurs de vibrations à intégrer dans les boîtiers d'éoliennes. Il s'agit de composants spécifiques et liés à la construction d'éoliennes et ne présentent pas de point de contact avec les produits de la classe 9 ni avec les services des classes 36, 37 et 39 de la marque opposante. En effet, leur nature, leur but et leur utilisation sont différents. Les produits de la classe 9 mentionnés ci-dessus proviennent d'entreprises spécialisées dans la fabrication d'éléments de construction des machines éoliennes et qui ne sont généralement pas du même type que celles des produits et services de la marque opposante. Les destinataires diffèrent également. Ces produits sont donc différents.

Classe 19

Les produits contestés de la classe 19 « *Solarcarport* » sont des abris pour voitures que l'on nomme généralement carport photovoltaïques ou carport solaire. Il s'agit d'une installation photovoltaïque sous la forme d'un toit (abri) qui génère de l'électricité et contient généralement une batterie de stockage électrique. Ce type d'installation produit de l'énergie pour la recharge d'un véhicule électrique. Ce produit a donc des points de contact avec certains produits de la classe 9 tels que « *bornes de recharge pour véhicules électriques; chargeurs pour accumulateurs électriques; accumulateurs* » ainsi qu'avec les services de la 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* » de la marque opposante. En effet, ces produits et services ont un but identique, une nature et une utilisation proche. Ils peuvent aussi présenter des liens de complémentarité. Ils visent aussi les mêmes destinataires. Ces produits sont donc similaires.

Classe 37

Les services contestés de la classe 37 « *Installation, Wartung und Reparatur durch Handwerker; Reparatur oder Wartung von Tankstellenausstattung sowie Bereitstellung von Informationen dazu; Installation, Wartung und Reparatur von Zapfsäulen und Tankstellen; Betrieb von Tankstellen; Bau, Installation, Wartung und Reparatur von Solaranlagen; Aufladen von Batterien; Installation, Reparatur und Wartung von Energieumwandlungsanlagen und Kraftwerken; Reparatur oder Wartung von Maschinen und Anlagen zur Energieverteilung oder -steuerung sowie Bereitstellung von Informationen dazu; Bereitstellung von Informationen zu Reparatur oder Wartung von Maschinen und Anlagen zur Energieverteilung oder -steuerung; Auftanken von Fahrzeugen mit elektrischer Energie; Bau von energieeffizienten Gebäuden und Bauwerken; Bau, Installation, Reparatur und Unterhalt von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage; Montage, Installation, Wartung und Reparatur von Windmühlen, Windkraftanlagen, Windturbinen und anderen windbetriebenen Anlagen; Installation, Wartung und Reparatur von Wechselrichtern, Akkus, Solarenergieanlagen sowie Windkraftanlagen; Pflege, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen; Bau, Installation, Wartung und Reparatur von Wechselrichtern, Akkus und elektrischen Verbindungen für Solarenergieanlagen; Wartung und Reparatur von Elektrofahrzeugen; Aufladen von Elektrofahrzeugen; Werkstattservice für die Reparatur von Fahrzeugen sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge; technischer Kundendienst durch Wartung, Instandhaltung und Reparatur von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, einschliesslich Problemanalyse und Reparaturbegleitung mittels einer Software für den Fernzugriff sowie die Fernsteuerung und die Fernwartung dieser Anlagen durch Servicetechniker; Fahrzeugservice (Betanken und Instandhaltung); Installationsarbeiten und Reparaturdienstleistungen; Reservierungsdienstleistung für E-Ladesäulen; Zurverfügungstellen von Tankstellen-Informationen sowie Informationen zu Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie Wasserstofftankstellen; Zurverfügungstellen von Informationen über Installation und Reparatur von Windkraftanlagen und Solaranlagen; Installationsarbeiten und Reparaturdienstleistungen » sont divers services d'installation, de réparation, d'entretien et de fournitures d'informations en rapport avec les stations-services, de systèmes d'énergie solaires, de recharge de batteries, d'équipements de conversion d'énergie et de centrales électriques, d'installations de distribution*

et de contrôle d'énergie, de système de chauffage, de ventilation et climatisation, d'éoliennes, d'aérogénérateurs, d'onduleurs, d'accumulateurs, de systèmes d'énergie solaire et d'éoliennes, de véhicules électriques, des services d'ateliers de réparation de véhicules et stations de recharge, des services de maintenance à distance, de réservation de bornes de recharge électriques, d'information sur l'installation d'éoliennes et d'installations solaires. Ces services ont des points de contact 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* ». Certains de ces services se retrouvent à l'identique ou sont compris dans une de ces catégories. Pour les autres, ils comportent d'importants points de convergence de par leur nature, leur but, leur utilisation. Ils font souvent appel au même savoir-faire et peuvent présenter des caractères de complémentarité. Ils peuvent aussi viser les mêmes types de destinataires. Les services de recharge de véhicules électriques ainsi que les services d'installation, de maintenance, de réparation de différents appareils, comme des onduleurs par exemple ou pour les systèmes fonctionnant à l'énergie solaire, couvrent une large palette de prestations et de services complémentaires. Les systèmes fonctionnant à l'énergie solaire en particulier peuvent concerner une gamme étendue de services dans le domaine de l'énergie, que ce soit dans le domaine du solaire ou de l'éolien par exemple. Il peut y avoir en particulier des interconnexions entre ces deux domaines. Tous les services en rapport avec les batteries, onduleurs, raccordements par exemple concernent tous les appareils qui fonctionnent avec le stockage de l'énergie et font appel au même savoir-faire. Les différents domaines concernés sont souvent couplés et utilisés de manière complémentaire sur un même réseau. Les informations relatives à ces différents services ainsi que les services de réservation de bornes de recharge par exemple sont la suite logique de l'offre d'une prestation principale y relative. Une partie de ces services a également des points de contact, dans un esprit de complémentarité, avec certains produits de la classe 9 de la marque opposante tels que « *bornes de recharge pour véhicules électriques* », « *chargeurs pour accumulateurs électriques* », « *accumulateurs* ». Ces services sont donc en partie identiques et en partie similaires.

Les services contestés de la classe 37 « *Verleih von elektrischen Waschmaschinen und Bereitstellung von Informationen dazu; Vermietung von Autowaschanlagen sowie Bereitstellung von Informationen dazu; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf die Reparatur oder Wartung von elektronischen Maschinen und Geräten; Bereitstellen von Informationen bezüglich der Reparatur oder der Wartung von Lagertanks; Baudienstleistungen* » sont des services de location machines à laver électriques et de fourniture d'informations à ce sujet, de location d'installations de lavage de voitures et fournitures d'informations à ce sujet, de fourniture d'informations relatives à la réparation et à l'entretien des machines électroniques, de fourniture d'informations relatives à la réparation ou à l'entretien des réservoirs de stockage et des services de construction et ne présentent pas de véritable point de contact avec les services de la classe 37 ni avec les produits et services des classes 9, 36 et 39 de la marque opposante. En effet, la nature, le but et l'utilisation de ces services diffèrent. Ils ne proviennent généralement pas des mêmes types d'entreprises et ne visent pas les mêmes destinataires. Ces produits sont donc différents.

Classe 39

Les services contestés de la classe 39 « *Zurverfügungstellen von Informationen im Bereich der Energieverteilung; Vermietung von Stromleitungen an Dritte zur Durchleitung von elektrischer Energie; Lieferung von elektrischer Energie, Gas, Wasser und Fernwärme; Beratung im Bereich der Übertragung und Verteilung von Energie; Lieferung sowie Verteilung von elektrischer Energie, Gas, Wasser und Fernwärme* » sont des services de distribution d'énergie, de fourniture d'informations et de conseils dans ce domaine et sont donc en partie compris dans les services de la classe 39 de la marque opposante « *distribution d'énergie* ». Pour ceux qui ne seraient pas directement compris dans cette catégorie, ils présentent une grande proximité de par leur nature, leur but, leur utilisation. Ils présentent des caractères de complémentarité, font appel au même savoir-faire, proviennent généralement des mêmes entreprises et concernent les mêmes destinataires. La fourniture de conseils et d'informations dans le domaine de la distribution d'énergie, vu la complexité et la spécificité de ce domaine, va généralement de pair avec le service principal de distribution d'énergie. Ces services sont donc en partie identiques et en partie

similaires.

Les services contestés de la classe 39 « *Vermietung von Garagen und Parkplätzen; Parkgaragendienste; Reservierungsdienstleistung für Parkplätze; Zurverfügungstellen von Informationen über Preise, Fahrpläne und Beförderungsmethoden; Bereitstellung von Routenwahlinformationen für Reisezwecke; Bereitstellung von Verkehrsinformationen; Reiseinformationen; Zurverfügungstellen von Reiseinformationen* » sont des services de location de garages et parkings, de fourniture d'informations dans ces domaines, de fourniture d'informations sur les prix d'information sur le choix des itinéraires à des fins de voyage, d'informations sur le trafic, d'informations sur les voyages et présentent des points de contact ou sont en partie identiques ou compris dans les services de la classe 39 de la marque opposante « *location de voitures électriques; location de scooters pour le transport; location d'automobiles et de bicyclettes; location de garages et places de stationnement* ». Pour ceux qui ne seraient pas directement compris dans ces catégories, ils présentent une grande proximité de par leur nature, leur but, leur utilisation. Ils présentent également des caractères de complémentarité, font appel au même savoir-faire, proviennent généralement des mêmes entreprises et concernent les mêmes destinataires. Il est à noter qu'il est courant que les entreprises de location de voitures électriques ou d'autres véhicules par exemple fournissent également des renseignements sur des itinéraires pour faciliter la vie de leurs clients notamment en rapport avec l'autonomie des véhicules et les points de recharge pour véhicules électriques. Ces services sont donc en partie identiques et en partie similaires.

6. Il est à constater que les produits et services en question sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents.
7. Pour les produits et services différents, soit en classe 9 « *Vibrationssensoren zum Einbau in die Gehäuse von Windkraftanlagen* » et en classe 37 « *Verleih von elektrischen Waschmaschinen und Bereitstellung von Informationen dazu; Vermietung von Autowaschanlagen sowie Bereitstellung von Informationen dazu; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf die Reparatur oder Wartung von elektronischen Maschinen und Geräten; Bereitstellen von Informationen bezüglich der Reparatur oder der Wartung von Lagertanks; Baudienstleistungen* », l'opposition est déjà à rejeter à ce stade. En effet, lorsque la condition de la similarité des produits ou des services n'est pas remplie, le risque de confusion doit être exclu et la similarité des signes ne doit plus être examinée (Directives, Partie 6, ch. 6.5 ; TAF, B-644/2011, cons. 4 – *Dole [fig.] / Dole [fig.]*).
8. 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). 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. Le signe opposant est la marque verbale « Volta ».

4. Le signe contesté est la marque combinée « VOLTAIK » (fig.). Il comporte une partie verbale formée par les lettres « V LTAIK » présentées dans une écriture légèrement en gras et légèrement stylisée. Il comporte également une partie figurative formée par un cercle interrompu représentant un fil électrique avec une fiche au bout. Cet élément est placé entre les lettres « V » et « L ». Malgré le caractère figuratif de cet élément, il est à remarquer que le fait qu'il représente un cercle interrompu a pour conséquence qu'il peut facilement être perçu comme une lettre « O ». Cette perception est de plus favorisée par son emplacement où il peut former, avec les autres lettres, un élément verbal composé des lettres « VOLTAIK ».
5. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils partagent les lettres « V LTA ». Ils diffèrent par les lettres supplémentaires « IK » et par l'élément figuratif du signe contesté. Il est à relever que l'élément figuratif pouvant être perçu également comme une lettre « O » modifiée ou mutilée, les signes peuvent présenter une certaine similarité visuelle de ce point de vue également (**VOLTA / VOLTAIK**). Le fait que la marque opposante soit écrite en lettres minuscules (sauf la première lettre « V ») alors que la marque contestée est écrite en lettres majuscules (sauf la deuxième lettre qui a un caractère plutôt figuratif) n'est pas significatif. Le fait d'écrire en majuscules ou en minuscules n'a généralement pas d'impact sur l'impression générale dégagée par les signes (TAF, B-953/2013, cons. 2.3 – *CIZELLO / SCIELO*). Les signes présentent donc des similitudes visuelles.
6. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « v l t a » ou « v o l t a » (dans le cas où l'élément figuratif serait perçu comme une lettre « o ») et diffèrent dans la mesure du son des lettres supplémentaires « i k » contenues dans le signe contesté (**v o l t a / v o l t a i k**).
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. Les lettres « V LTAIK » du signe contesté ne véhiculent pas de signification. Dans l'hypothèse où l'élément figuratif mentionné ci-dessus (cons. 4 et 5) était perçu comme une lettre « O » stylisée, le signe pourrait être compris comme un simple mot « VOLTAIK ». Ce mot seul ne semble pas avoir de signification précise et semble plutôt indéterminé. Il n'existe pas en tant que tel en allemand ou dans les langues à prendre en considération en Suisse. Il peut toutefois faire allusion au mot français « voltaïque » qui se définit de la manière suivante : « se dit de la pile de Volta. *Arc voltaïque* : arc électrique » (Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française). Comme déjà mentionné, l'élément figuratif peut être perçu comme représentant un fil électrique avec une fiche à son extrémité et donc évoquer un certain concept dans cette mesure.
10. A première vue, les signes ne présentent pas de similarité conceptuelle. Toutefois, le signe contesté pouvant être perçu comme évoquant le mot « VOLTAIK », comprenant le mot « VOLTA, il peut présenter une similarité conceptuelle avec la marque opposante « Volta » dans la mesure du (des) concept(s) véhiculé(s) par ce terme.
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 services est identique et il sied 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. Les produits de la classe 19 ne sont généralement pas des produits ou articles de consommation quotidienne mais relativement courante. Ils visent un public assez large mais également des professionnels. De manière générale, le degré d'attention du public en rapport avec cette classe est considéré comme étant légèrement élevé (TF, 4A_510/2018, cons. 2.3.2.f. – *TECTON / DEKTON*). Vu la proximité, dans le cas d'espèce, des produits de cette classe avec les produits et services des classes 9 et 37, cette évaluation se confirme. Les services de la classe 39 du cas d'espèce peuvent s'adresser à un large public comme à des professionnels. Pour certains services, comme ceux en rapport avec la distribution d'énergie, on peut penser qu'ils ne couvrent pas uniquement des besoins quotidiens mais présupposent une relation économique plus intense qui peut impliquer un degré d'attention légèrement plus élevé que la moyenne. Le degré d'attention est donc supposé être de moyen à légèrement élevé pour l'ensemble des 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 dans sa réponse 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. La défenderesse est d'avis que le mot « Volta » serait courant en rapport avec des services dans le domaine de l'électricité et s'appuie sur une recherche Google qui a donné quatre résultats de sites internet en Suisse comportant ce terme. Elle invoque enfin une dilution de la marque opposante car il y aurait 6 enregistrements de marques suisses et 7 enregistrements internationaux avec protection à la Suisse qui contiendraient les lettres « VOLT » en rapport avec les classes 9, 36, 37 et 39. Elle estime que « Volta » ne serait en aucun cas une marque distinctive susceptible de fonder un risque de confusion. La défenderesse réitère ces arguments dans sa duplique. Elle prend également position sur les arguments de la réplique de l'opposante fondés sur les Directives de l'Institut en matière de marques, Partie 5, ch. 4.4.2.7.6 en rapport avec les indications relatives au contenu et noms de personnes célèbres et notamment les réflexions émises en rapport avec le terme « MOZART ».
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 enregistrement 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.
9. Les documents présentés par la défenderesse en annexe à sa réponse sont en rapport avec la définition du terme « volt » ou en rapport avec le personnage « Volta » et à son œuvre. Ils ne disent rien de l'usage courant du mot « VOLTA » 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 l'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 tension « volt », qui s'écrit de la même manière dans l'ensemble des langues d'examen) n'implique pas que le nom « Volta » seul soit descriptif de produits ou de services en rapport avec l'électricité ni qu'il soit couramment utilisé en rapport avec eux.
10. Les recherches de la défenderesse sur Google ne sont pas à même considérer que la marque opposante est faible. Elles se présentent comme suit:

«Eine Google-Recherche mit VOLTA zeigt zudem, dass dieser Begriff im Zusammenhang mit «Elektrodiennleistungen» in der Schweiz überaus gängig ist: Vgl. <https://www.volta-winterthur.ch/>, <https://myvolta.ch/>, <https://voltaschweiz.ch/> und <https://volutatrucks.com/de/>».

11. Il convient d'emblée de signaler qu'un des sites ne concerne pas la Suisse et qu'il est déjà à écarter. Ensuite, pour les trois autres, le fait de mentionner des sites contenant le terme « volta » n'a aucune pertinence dans le cas d'espèce. Ils ne disent rien de la force distinctive de la marque opposante et de son champ de protection, en particulier quant à la possible dilution de la force distinctive de cette marque ou encore sur l'éventuel caractère banal ou usuel du terme « volta ». Une telle appréciation ne pourrait se faire qu'en prenant en compte un usage effectif du signe sur le marché et non sur la simple mention d'un site internet qui ne donne aucune information dans ce sens. La mention de ces sites ne renseigne ni sur le fait que nous serions en présence de marques, ni sur le titulaire de la marque, ni sur la marque elle-même et les produits et services visés, ni sur son usage réel sur le marché et la connaissance qu'en ont les consommateurs.
12. En ce qui concerne la prétendue dilution de la force distinctive de la marque opposante invoquée par la défenderesse sur la base d'enregistrements de marques, l'Institut constate qu'elle ne peut être admise. Le fait de mentionner des enregistrements de marques ne suffit effectivement pas. Il est vrai que les marques dont la force distinctive s'est affaiblie suite à un usage fréquent pour des produits ou des services identiques ou similaires sont des marques dont la sphère de protection peut être diminuée. En effet, si le public est habitué à usage fréquent de signes similaires pour des produits identiques ou similaires, la dilution de la force distinctive du signe peut être admise. *Mais* cette appréciation ne peut se faire qu'en prenant en compte un *usage effectif du signe sur le marché* et non sur la simple base des marques inscrites au registre ou sur un simple extrait d'une recherche Google sans autre information. La jurisprudence a eu à plusieurs reprises l'occasion de rappeler à propos de listes de marques enregistrées 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. En effet, seules les marques véritablement utilisées sur le marché sont connues des consommateurs et susceptibles de causer un phénomène de dilution alors qu'il est admis par expérience que les marques enregistrées ne sont pas toutes utilisées (voir par exemple TAF, B-7468/2006, cons. 5.2 – *Seven / Seven for all mankind* ; voir aussi, par exemple, I. CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 115, en particulier n. 372 et 373 ; pour plus de détails, voir G. JOLLER, in : M. Noth / G. Bühler / F. Thouvenin [édit.], SHK, Markenschutzgesetz [MSchG], 2^{ème} éd., Berne 2017, art. 3 LPM, n° 109-110 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). Dans le cas d'espèce, les simples extraits d'enregistrements de marques présentés sans autres compléments n'ont donc aucune pertinence par rapport à l'éventuel caractère distinctif diminué de la marque opposante.
13. Au vu de ces éléments, l'Institut considère que le champ de protection de la marque opposante est normal.
14. Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. Les signes sont similaires visuellement, auditivement 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 légèrement 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 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 marques tant visuellement qu'auditivement (**VOLTA** / **VOLTAIK**). Dans la mesure où « volta » peut avoir une signification pour un consommateur suisse, le contenu sémantique véhiculé par ce mot présent dans les deux signes peut également être un élément de rapprochement. Le fait que le signe contesté contienne deux lettres supplémentaires (« IK ») et le fait que l'élément placé entre le « V » et le « L » du signe contesté puisse être perçu comme un élément figuratif ne changent pas ces constatations dans la mesure où l'impression d'ensemble n'est pas modifiée au point d'exclure le cas de figure dans lequel le mot « VOLTA » serait perçu. Ainsi, en prenant en compte l'identité et la similarité des produits et services, il existe un risque de confusion même en prenant en compte le degré d'attention légèrement plus élevé que la moyenne pour une partie des produits ou des services. Il est certes possible, voire probable, que le consommateur perçoive les divergences qui existent entre les marques, mais, dans cette hypothèse, il

pourrait facilement penser à une série de marques ou à une variante de la marque de base (risque de confusion indirect).

15. L'opposition n° 103828 est donc partiellement bien fondée. L'enregistrement de la marque suisse n° 805835 "VOLTAIK ((fig.))" est révoqué pour les produits et services suivants :

Classe 9 : Computersoftwareplattformen; gespeicherte oder herunterladbare Software-Plattformen; Batterien; Wechselrichter; Solar-Wafer; Solarmodule für die Stromerzeugung; Solarbatterien; Solarzellen; Ladestationen für Elektrofahrzeuge; Solaranlage; Solardacheindeckung; Solarvordach; Erdsonde.

Classe 19 : Solarcarport.

Classe 37 : Installation, Wartung und Reparatur durch Handwerker; Reparatur oder Wartung von Tankstellenausrüstung sowie Bereitstellung von Informationen dazu; Installation, Wartung und Reparatur von Zapfsäulen und Tankstellen; Betrieb von Tankstellen; Bau, Installation, Wartung und Reparatur von Solaranlagen; Aufladen von Batterien; Installation, Reparatur und Wartung von Energieumwandlungsanlagen und Kraftwerken; Reparatur oder Wartung von Maschinen und Anlagen zur Energieverteilung oder -steuerung sowie Bereitstellung von Informationen dazu; Bereitstellung von Informationen zu Reparatur oder Wartung von Maschinen und Anlagen zur Energieverteilung oder -steuerung; Auftanken von Fahrzeugen mit elektrischer Energie; Bau von energieeffizienten Gebäuden und Bauwerken; Bau, Installation, Reparatur und Unterhalt von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage; Montage, Installation, Wartung und Reparatur von Windmühlen, Windkraftanlagen, Windturbinen und anderen windbetriebenen Anlagen; Installation, Wartung und Reparatur von Wechselrichtern, Akkus, Solarenergieanlagen sowie Windkraftanlagen; Pflege, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen; Bau, Installation, Wartung und Reparatur von Wechselrichtern, Akkus und elektrischen Verbindungen für Solarenergieanlagen; Wartung und Reparatur von Elektrofahrzeugen; Aufladen von Elektrofahrzeugen; Werkstattservice für die Reparatur von Fahrzeugen sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge; technischer Kundendienst durch Wartung, Instandhaltung und Reparatur von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, einschliesslich Problemanalyse und Reparaturbegleitung mittels einer Software für den Fernzugriff sowie die Fernsteuerung und die Fernwartung dieser Anlagen durch Servicetechniker; Fahrzeugservice (Betanken und Instandhaltung); Installationsarbeiten und Reparaturdienstleistungen; Reservierungsdienstleistung für E-Ladesäulen; Zurverfügungstellen von Tankstellen-Informationen sowie Informationen zu Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie Wasserstofftankstellen; Zurverfügungstellen von Informationen über Installation und Reparatur von Windkraftanlagen und Solaranlagen.

Classe 39 : Zurverfügungstellen von Informationen im Bereich der Energieverteilung; Vermietung von Stromleitungen an Dritte zur Durchleitung von elektrischer Energie; Lieferung von elektrischer Energie, Gas, Wasser und Fernwärme; Beratung im Bereich der Übertragung und Verteilung von Energie; Lieferung sowie Verteilung von elektrischer Energie, Gas, Wasser und Fernwärme; Vermietung von Garagen und Parkplätzen; Parkgaragendienste; Reservierungsdienstleistung für Parkplätze; Zurverfügungstellen von Informationen über Preise, Fahrpläne und Beförderungsmethoden; Bereitstellung von Routenwahlinformationen für Reisezwecke; Bereitstellung von Verkehrsinformationen; Reiseinformationen; Zurverfügungstellen von Reiseinformationen.

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). Si l'opposition n'est que partiellement admise, la taxe d'opposition est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés (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 seulement partiellement. 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, les frais des parties sont compensés et la taxe d'opposition est répartie par moitié. Il convient ainsi de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la moitié de la taxe d'opposition, soit CHF 400.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **103828** est partiellement admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **805835 - "VOLTAIK ((fig.))"** est révoqué pour les produits et services suivants :

Classe 9 : Computersoftwareplattformen; gespeicherte oder herunterladbare Software-Plattformen; Batterien; Wechselrichter; Solar-Wafer; Solarmodule für die Stromerzeugung; Solarbatterien; Solarzellen; Ladestationen für Elektrofahrzeuge; Solaranlage; Solardacheindeckung; Solarvordach; Erdsonde.

Classe 19 : Solarcarport.

Classe 37 : Installation, Wartung und Reparatur durch Handwerker; Reparatur oder Wartung von Tankstellenausrüstung sowie Bereitstellung von Informationen dazu; Installation, Wartung und Reparatur von Zapfsäulen und Tankstellen; Betrieb von Tankstellen; Bau, Installation, Wartung und Reparatur von Solaranlagen; Aufladen von Batterien; Installation, Reparatur und Wartung von Energieumwandlungsanlagen und Kraftwerken; Reparatur oder Wartung von Maschinen und Anlagen zur Energieverteilung oder -steuerung sowie Bereitstellung von Informationen dazu; Bereitstellung von Informationen zu Reparatur oder Wartung von Maschinen und Anlagen zur Energieverteilung oder -steuerung; Auftanken von Fahrzeugen mit elektrischer Energie; Bau von energieeffizienten Gebäuden und Bauwerken; Bau, Installation, Reparatur und Unterhalt von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage; Montage, Installation, Wartung und Reparatur von Windmühlen, Windkraftanlagen, Windturbinen und anderen windbetriebenen Anlagen; Installation, Wartung und Reparatur von Wechselrichtern, Akkus, Solarenergieanlagen sowie Windkraftanlagen; Pflege, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen; Bau, Installation, Wartung und Reparatur von Wechselrichtern, Akkus und elektrischen Verbindungen für Solarenergieanlagen; Wartung und Reparatur von Elektrofahrzeugen; Aufladen von Elektrofahrzeugen; Werkstattservice für die Reparatur von Fahrzeugen sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge; technischer Kundendienst durch Wartung, Instandhaltung und Reparatur von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, einschliesslich Problemanalyse und Reparaturbegleitung mittels einer Software für den Fernzugriff sowie die Fernsteuerung und die Fernwartung dieser Anlagen durch Servicetechniker; Fahrzeugservice (Betanken und Instandhaltung); Installationsarbeiten und Reparaturdienstleistungen; Reservierungsdienstleistung für E-Ladesäulen; Zurverfügungstellen von Tankstellen-Informationen sowie Informationen zu Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie Wasserstofftankstellen; Zurverfügungstellen von Informationen über Installation und Reparatur von Windkraftanlagen und Solaranlagen.

Classe 39 : Zurverfügungstellen von Informationen im Bereich der Energieverteilung; Vermietung von Stromleitungen an Dritte zur Durchleitung von elektrischer Energie; Lieferung von elektrischer Energie, Gas, Wasser und Fernwärme; Beratung im Bereich der Übertragung und Verteilung von Energie; Lieferung sowie Verteilung von elektrischer Energie, Gas, Wasser und Fernwärme; Vermietung von Garagen und Parkplätzen; Parkgaragendienste; Reservierungsdienstleistung für Parkplätze; Zurverfügungstellen von Informationen über Preise, Fahrpläne und Beförderungsmethoden; Bereitstellung von Routenwahlinformationen für Reisezwecke; Bereitstellung von Verkehrsinformationen; Reiseinformationen; Zurverfügungstellen von Reiseinformationen.

3.

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

4.

Les dépens sont compensés.

5.

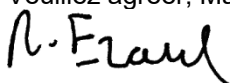
Il est mis à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la moitié de la taxe d'opposition de CHF 400.00.

6.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 10 octobre 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).