

Décision

Procédure d'opposition n° 102751

dans la cause

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
63105 St. Louis (Missouri)
US-Etats-Unis d'Amérique

Partie opposante

représentée par

Philippe Gilliéron
Wilhelm Gilliéron Avocats SA
Avenue de Rumine 13
1002 Lausanne

Marque suisse n° 751961 - e ((fig.))



contre

e-OASI Management SA
Quartiere Maghetti 20
6900 Lugano

Partie défenderesse

Marque suisse n° 779656 - e - oasi ((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° 779656 - "e - oasis ((fig.))" (ci-après marque attaquée) a été publié le 11.04.2022 dans Swissreg. Il revendique les produits et services suivants :

Classe 4: Energia elettrica; energia elettrica ricavata da fonti sostenibili e rinnovabili.

Classe 9: Apparecchi, strumenti e cavi per controllo dell'elettricità; dispositivi elettrici, ovvero, stazioni di carica per veicoli elettrici; accumulatori per veicoli elettrici; hardware e server di comunicazione per sorveglianza e gestione di stazioni di carica e reti elettriche; contatori per controllo elettrico; hardware e software per carica di batterie ev; software di comunicazione per controllo e gestione di stazioni di carica e reti elettriche; hardware e software di computer per il monitoraggio, l'ottimizzazione e la regolazione dell'accumulazione, trasmissione e fornitura d'energia a un o da un sistema elettrico di batterie; hardware e software per elaborazione di pagamenti finanziari per l'elettricità; applicazioni software per telefoni cellulari.

Classe 12: Apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici; veicoli, veicoli automobilistici, veicoli per uso terrestre; veicoli elettrici, parti e componenti per veicoli, in particolare di veicoli elettrici.

Classe 35: Gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; acquisizione di contratti relativi all'acquisto di energia elettrica.

Classe 37: Installazione, integrazione, manutenzione e riparazione e potenziamento di sistemi elettrici di batterie nonché hardware e relativa consulenza in materia d'accumulazione, erogazione, fornitura, trasmissione e stabilizzazione di elettricità; servizi di leasing in relazione a sistemi elettrici di batterie e hardware per l'accumulazione, erogazione, fornitura, trasmissione e stabilizzazione dell'elettricità; gestione, manutenzione e regolazione di sistemi elettrici di batterie e hardware per accumulazione, erogazione, fornitura, trasmissione e stabilizzazione dell'elettricità con relativa consulenza, ricarica batterie per veicoli; ricarica di batterie ed accumulatori.

Classe 39: Fornitura e trasporto d'energia elettrica; distribuzione di energia; distribuzione dell'elettricità; trasporto, imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi; rimorchio; organizzazione di trasporti; servizio di noleggio di veicoli, in particolare di veicoli elettrici; mediazione nel carico, gestione di parchi autoveicoli in relazione a veicoli elettrici mediante apparecchi di navigazione e di localizzazione; servizi d'informazioni sul traffico; noleggio di posti di parcheggio; servizi per il parcheggio di veicoli.

Classe 42: Installazione, integrazione, manutenzione, riparazione e potenziamento di software e relativa consulenza per accumulazione, erogazione, fornitura, trasmissione e stabilizzazione dell'elettricità; servizi di leasing di software per accumulazione, erogazione, fornitura, trasmissione e stabilizzazione dell'elettricità; gestione, manutenzione e regolazione di software per accumulazione, erogazione, fornitura, trasmissione e stabilizzazione dell'elettricità e relativa consulenza.

Classe 43: Ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

2. Le 11.07.2022, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 751961 "e ((fig.))" (ci-après marque opposante), enregistrée pour les produits et services suivants :

Classe 12: Véhicules, soit en particulier automobiles, camions, voitures et autres véhicules terrestres.

Classe 35: Vente en gros de véhicules; vente au détail de véhicules; promotion commerciale de véhicules; services d'administration et de gestion de parc de véhicule; services de conseil aux entreprises concernant la gestion d'un parc de véhicules.

Classe 36: Services de leasing de véhicules; services de réservation en vue du leasing de véhicules.

Classe 37: Entretien et réparation de véhicules.

Classe 39: Services de location de véhicules; services de réservation en vue de la location de véhicules, en particulier en ce qui a trait à la réservation de location d'automobiles, de camions, de voitures et autres véhicules terrestres.

4. Le 18.07.2022, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Le 16.09.2022, la partie défenderesse a présenté, par l'intermédiaire de son mandataire, une prise de position dans le délai imparti (prolongé). Dans sa prise de position, la partie défenderesse a invoqué la faiblesse du signe opposant.
6. Le 22.09.2022, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
7. Le 26.10.2022, soit dans délai (prolongé) imparti, la partie opposante a requis une suspension de la procédure.
8. Le 27.10.2022, la partie défenderesse a communiqué à l'Institut son accord à la suspension de la procédure.
9. Le 28.10.2022, l'Institut a émis une décision de suspension de la procédure pour une durée indéterminée.
10. Le 01.02.2024, le mandataire de la partie défenderesse a informé l'Institut qu'il a renoncé à son mandat de représentation et a requis la radiation de son nom sur le registre en relation avec la marque attaquée.
11. Le 02.02.2024, l'Institut a communiqué la radiation requise au mandataire de la partie défenderesse ainsi qu'à la partie opposante.
12. Le 19.11.2024, la partie opposante, par l'intermédiaire de son mandataire, a requis la levée de la suspension et la poursuite de la procédure. Elle motive sa requête par le fait que la partie défenderesse est enjoignable et qu'il est de ce fait impossible d'aboutir à un accord à l'amiable.
13. Le 20.11.2024, l'Institut a levé la suspension de la procédure et imparti un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
14. Le 10.12.2024, le courrier envoyé en recommandé à la partie défenderesse n'ayant pas été retiré et étant venu en retour, il lui a été envoyé à nouveau mais par courrier A. Cette situation s'est reproduite lors de la prolongation du délai.
15. Le 07.02.2025, la partie opposante a présenté une réplique dans laquelle elle a modifié l'étendue de son opposition dans le sens que l'opposition totale formée initialement a été transformée en une opposition partielle (désistement partiel).

Les produits et les services contre lesquels l'opposition reste dirigée sont les suivants (voir tableau présenté par la partie opposante dans sa réplique, ch. II., 3; ch. III. Conclusions):

Classe 12: Apparecchi di locomozione terrestri; veicoli, veicoli automobilistici, veicoli per uso terrestre; veicoli elettrici, parti e componenti per veicoli, in particolare di veicoli elettrici.

Classe 35: Gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale.

Classe 37: Ricarica batterie per veicoli.

Classe 39: Organizzazione di viaggi; organizzazione di trasporti; servizio di noleggio di veicoli, in particolare di veicoli elettrici; gestione di parchi autoveicoli in relazione a veicoli elettrici mediante apparecchi di navigazione e di localizzazione; servizi per il parcheggio di veicoli.

Les produits et les services qui ne font plus l'objet de l'opposition sont donc les suivants:

Classe 4: Energia elettrica; energia elettrica ricavata da fonti sostenibili e rinnovabili.

Classe 9: Apparecchi, strumenti e cavi per controllo dell'elettricità; dispositivi elettrici, ovvero, stazioni di carica per veicoli elettrici; accumulatori per veicoli elettrici; hardware e server di comunicazione per

sorveglianza e gestione di stazioni di carica e reti elettriche; contatori per controllo elettrico; hardware e software per carica di batterie ev; software di comunicazione per controllo e gestione di stazioni di carica e reti elettriche; hardware e software di computer per il monitoraggio, l'ottimizzazione e la regolazione dell'accumulazione, trasmissione e fornitura d'energia a un o da un sistema elettrico di batterie; hardware e software per elaborazione di pagamenti finanziari per l'elettricità; applicazioni software per telefoni cellulari.

Classe 12: Aerei o nautici.

Classe 35: acquisizione di contratti relativi all'acquisto di energia elettrica.

Classe 37: Installazione, integrazione, manutenzione e riparazione e potenziamento di sistemi elettrici di batterie nonché hardware e relativa consulenza in materia d'accumulazione, erogazione, fornitura, trasmissione e stabilizzazione di elettricità; servizi di leasing in relazione a sistemi elettrici di batterie e hardware per l'accumulazione, erogazione, fornitura, trasmissione e stabilizzazione dell'elettricità; gestione, manutenzione e regolazione di sistemi elettrici di batterie e hardware per accumulazione, erogazione, fornitura, trasmissione e stabilizzazione dell'elettricità con relativa consulenza; ricarica di batterie ed accumulatori.

Classe 39: Fornitura e trasporto d'energia elettrica; distribuzione di energia; distribuzione dell'elettricità; trasporto, imballaggio e deposito di merci; rimorchio; mediazione nel carico; servizi d'informazioni sul traffico; noleggio di posti di parcheggio.

16. Le 12.02.2025, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
17. Le 24.03.2025, la partie défenderesse n'ayant pas répondu dans le délai imparti, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
18. 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 déposée le 29.11.2021. La marque opposante est antérieure car elle a été déposée le 24.10.2019. L'opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM) et la taxe d'opposition a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.
3. L'opposition a fait l'objet d'un désistement partiel en cours d'instance. L'Institut n'a donc pas à décider matériellement de l'objet du litige en rapport avec les produits et services contre lesquels l'opposition n'est plus dirigée.

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 ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

B. Comparaison des produits et services

1. Des produits ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu'ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu'ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique des marques. Le fait que les produits ou les services revendus relèvent de la même classe selon l'Arrangement de Nice ne préjuge pas d'une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu'une fonction d'aide purement formelle. La pratique a développé un certain nombre d'indices de l'existence ou non de la similarité (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 12: Apparecchi di locomozione terrestri; veicoli, veicoli automobilistici, veicoli per uso terrestre; veicoli elettrici, parti e componenti per veicoli, in particolare di veicoli elettrici.

Classe 35: Gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale.

Classe 37: Ricarica batterie per veicoli.

Classe 39: Organizzazione di viaggi; organizzazione di trasporti; servizio di noleggio di veicoli, in particolare di veicoli elettrici; gestione di parchi autoveicoli in relazione a veicoli elettrici mediante apparecchi di navigazione e di localizzazione; servizi per il parcheggio di veicoli.

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

Classe 12: Véhicules, soit en particulier automobiles, camions, voitures et autres véhicules terrestres.

Classe 35: Vente en gros de véhicules; vente au détail de véhicules; promotion commerciale de véhicules; services d'administration et de gestion de parc de véhicule; services de conseil aux entreprises concernant la gestion d'un parc de véhicules.

Classe 36: Services de leasing de véhicules; services de réservation en vue du leasing de véhicules.

Classe 37: Entretien et réparation de véhicules.

Classe 39: Services de location de véhicules; services de réservation en vue de la location de véhicules, en particulier en ce qui a trait à la réservation de location d'automobiles, de camions, de voitures et autres véhicules terrestres.

5. Les produits contestés de la classe 12 « *apparecchi di locomozione terrestri; veicoli, veicoli automobilistici, veicoli per uso terrestre; veicoli elettrici, parti e componenti per veicoli, in particolare di veicoli elettrici* » sont compris dans les produits de la classe 12 de la marque opposante « *véhicules, soit en particulier automobiles, camions, voitures et autres véhicules terrestres* ». En effet, le terme « *en particulier* » utilisé dans la liste de la marque opposante indique que les produits spécifiques ne constituent que des exemples d'éléments compris dans la catégorie visée et que la protection n'est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d'exemples non exhaustive. Par conséquent, le terme protégé est « *véhicules* » qui comprend les appareils de locomotion terrestre et les divers véhicules visés par le libellé de la marque attaquée. Ces produits sont donc identiques.

Les services contestés de la classe 35 « *gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale* » sont des services de gestion des affaires commerciale, d'administration commerciale. Ils comprennent les « *services d'administration et de gestion de parc de véhicule* » de la marque opposante et sont identiques dans cette mesure. Pour les autres services, c'est-à-dire ceux qui ne seraient pas identiques mais tout-de-même compris dans la catégorie « *gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale* », il y a lieu de reconnaître qu'ils présentent des points de contact de par leur nature, leur but et leur savoir-faire. Ils peuvent aussi viser les mêmes destinataires. Ces services sont donc similaires.

Les services contestés de la classe 37 « *ricarica batteria per veicoli* » sont des services de recharge de batteries pour véhicules et sont compris dans le libellé de la classe 37 de la marque opposante « *entretien et réparation de véhicules* ». Ces services sont donc identiques.

Les services contestés de la classe 39 « *servizio di noleggio di veicoli, in particolare di veicoli elettrici* » sont des services de location de véhicules et sont identiques aux « *services de location de véhicules* » de la marque opposante en classe 39.

Les services contestés de la classe 39 « *organizzazione di viaggi; organizzazione di trasporti; gestione di parchi autoveicoli in relazione a veicoli elettrici mediante apparecchi di navigazione e di localizzazione; servizi per il parcheggio di veicoli* » sont des services d'organisation de transport et de voyage, de gestion de parcs de véhicules, de parcage de véhicules et présentent des points de contact étroits avec les « *services de location de véhicules ; services de réservation en vue de la location de véhicules* » de la marque opposante en classe 39. En effet, les entreprises de location et de réservation de véhicules offrent aussi des prestations dans le domaine du conseil en relation avec l'utilisation des véhicules, des prescriptions à respecter, des règles à suivre, des possibilités de déplacement et d'éventuels dangers, des itinéraires conseillés (en particulier pour les véhicules électriques en rapport avec les possibilités de recharge qui être peuvent quelquefois problématiques), etc. Ces prestations sont proches de par leur nature, leur but et leur savoir-faire. Elles peuvent avoir aussi un caractère de complémentarité dans certaines circonstances. Ces entreprises gèrent aussi des parcs automobiles et le rapport avec ces services est évident. Elles visent également les mêmes destinataires. 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. 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 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 une marque combinée composée d'un double trait blanc sur un fond carré gris. Ce trait part du milieu du côté gauche du carré sur une ligne horizontale pour ensuite se diriger vers le haut et le bas par une sorte de forme arrondie évoquant une lettre « e » très stylisée. Il est à noter que la forme exécutée, bien qu'arrondie, ne forme pas une sorte de cercle interrompu mais plutôt une « forme ovale » (soit plus large que haute).
4. Le signe contesté est une marque combinée composée d'une lettre « e » stylisée et des lettres « oasi »

également stylisées. La lettre « e » se différencie d'une lettre standard par le trait gris épais la constituant et par le fait que ce trait se prolonge dans sa partie horizontale sur la gauche en dehors de la lettre. Les lettres « oasi » se différencient de lettres standards par le fait qu'elles sont présentées par un trait épais noir pour les lettres « asi » et la moitié inférieure de la lettre « o » ; la partie supérieure de cette lettre est représentée par un trait interrompu de couleur grise en dégradé (demi-cercle sous la forme d'une suite de six éléments). Il est encore à observer que la lettre « e » et les lettres « oasi » sont séparées par un trait horizontal gris de la même couleur et épaisseur que celui de la lettre « e » (sorte de grand « tiret »).

5. Sur plan visuel, les signes présentent un certain degré de similarité dans la mesure où ils peuvent évoquer tous les deux une lettre « e » stylisée avec un trait horizontal qui se prolonge sur la partie gauche. Cette similarité est à relativiser dans la mesure où les signes diffèrent sur plusieurs points dans leur représentation concrète respective : - double trait blanc / simple trait gris ; - forme arrondie aplatie (sorte d'« ovale ») / forme arrondie ; - fond carré / absence de fond ; - double trait touchant la limite du carré sur la gauche (idée de prolongement – sans limite) / simple trait gris prolongé ; - pas d'élément supplémentaire à la lettre « e » (à part le fond carré) / présence d'éléments supplémentaires constitués par les lettres « oasi » et leur présentation particulière ainsi que le trait gris (« tiret »).
6. Sur le plan auditif, dans la mesure où les signes peuvent être perçus comme comprenant et représentant une lettre « e » stylisée, il convient de les considérer comme étant phonétiquement similaires dans la mesure du son de cette lettre car ils seraient prononcés de la même manière en rapport avec elle. Ils diffèrent dans la mesure du son de lettres supplémentaires « o a s i » 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, dans la mesure où les signes peuvent être perçus comme évoquant une lettre « e », ils peuvent aussi évoquer le concept ou les concepts liés à cette lettre. Selon la pratique de l'Institut relative aux motifs absolus, la lettre « e » est considérée comme une « *référence usuelle et descriptive à « électronique », employée en particulier pour des produits ou des services informatiques ou en relation avec Internet et des médias électroniques. La lettre « e » (ou « E ») est de plus une abréviation courante pour le mot « électricité » ou « électrique » (« E-Werk » = usine électrique). Employée seule, la lettre est considérée comme un signe banal, dépourvu généralement de caractère distinctif et devant rester à la libre disposition des concurrents* » (voir à ce sujet : <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>). Il est ainsi à constater que les deux signes peuvent évoquer le même concept, à savoir notamment celui d'« électrique » ou d'« électricité » et ils sont donc similaires dans cette mesure du point de vue de leur contenu sémantique. Les lettres « oasi » du signe contesté ne véhiculent pas de sens.
9. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les signes sont similaires à un certain degré visuellement, auditivement et conceptuellement dans la mesure d'une lettre « e » stylisée. Il convient ensuite de déterminer si les concordances constatées 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 étant identique, 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 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).
5. En l'espèce, les produits de la classe 12 sont notamment divers véhicules terrestres et parties de ces véhicules. De manière générale, pour ces produits, et en particulier pour les véhicules, le degré d'attention est supposé élevé (TAF, B-4829/2012, cons. 7.2.2. – *LAND ROVER / Land Gilder*). Ces produits ne sont généralement pas des articles de masse qui s'achètent tous les jours et spontanément. On peut comprendre que pour les véhicules (une automobile par exemple), le consommateur va examiner tous les aspects en détail et mûrir sa réflexion avant d'acheter. La valeur de ces biens est aussi un facteur qui suppose une attention élevée. En ce qui concerne les services de la classe 37, dans la mesure où ils sont complémentaires aux produits de la classe 12, 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 plutôt élevé ou au moins un peu plus élevé que le degré d'attention moyen. En ce qui concerne les services de la classe 35, on s'attend généralement un degré d'attention élevé de la part du consommateur. En effet, en particulier en ce qui concerne la gestion des affaires commerciales, l'administration commerciale, les destinataires vérifient régulièrement les coûts et l'utilité des conditions contractuelles et examinent minutieusement différents points avant la conclusion de tels contrats (Directives, Partie 6, ch. 6.6 et réf.). En ce qui concerne les services de la classe 39, il convient d'admettre qu'ils peuvent s'adresser à un large public comme à des professionnels. Il y a lieu toutefois de prendre en compte que des services tels que la location et la réservation de véhicules font généralement l'objet d'un degré d'attention plus élevé que la moyenne dans la mesure où le destinataire va être spécialement attentif à certains paramètres de la location et envisager plusieurs possibilités ou variantes en fonction de ses besoins et de ses moyens. Le degré d'attention est donc supposé être élevé ou au moins un peu plus élevé que le degré d'attention moyen selon les produits ou services concernés.
6. 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. Pour qu'un risque de confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
7. En l'espèce, la marque opposante, prise dans son ensemble, dispose en raison de son élément figuratif d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en rapport avec eux.
8. Il est à remarquer que la partie la plus distinctive de la marque opposante est constituée par sa représentation graphique dans la mesure où le signe peut évoquer une lettre « e » stylisée et former ainsi une indication descriptive pour les produits et services des classes 12 et 37 et faible en rapport avec les services de la classe 35 et 39. En effet, la signification véhiculée par cette lettre, en particulier celle liée au concept d'« *électricité* » ou d'« *électrique* », peut décrire directement la nature ou les caractéristiques des véhicules ou parties de véhicules de la classe 12 et les services en rapport visés par la classe 37 (voir

également comparaison conceptuelle des signes, ci-dessus III., C., 8). Il est en de même avec la classe 39 et la classe 35 même si le rapport est peut-être moins direct. En rapport avec les services de la classe 35 en particulier, dans la mesure où ces services sont ou peuvent être spécialisés dans le domaine des véhicules, respectivement dans la gestion et l'administration de parcs de véhicules, cette lettre peut s'avérer être de faible force distinctive de par son caractère fortement allusif à un certain type de véhicules et délimiter le service à cette catégorie. Il est aussi à noter que dans la pratique de l'examen des marques les signes élémentaires tels que les lettres de l'alphabet (A à Z) ne sont pas admis à l'enregistrement car ils sont dépourvus de caractère distinctif en raison de leur banalité et, de plus, pris isolément, une lettre doit rester à la libre disposition des concurrents au vu de leur nombre limité (Directives, Partie 5, ch. 4.5.1 ; voir également ci-dessus, III., C., 8). Dans cette optique également le caractère distinctif du signe est constitué par sa représentation graphique.

9. Il en est de même pour la marque contestée. En effet, pour les mêmes raisons, son champ de protection est déterminé par ses parties distinctives, soit par sa représentation graphique et par les éléments supplémentaires constitués par les lettres « oasi » dans la mesure où la lettre « e » évoquée peut être descriptive ou faible en rapport avec une grande partie des produits et services revendiqués (classes 12, 37, 35 et 39).
10. Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. Les signes sont similaires à un certain degré visuellement, auditivement et conceptuellement dans la mesure où ils contiennent tous les deux une lettre « e » stylisée. Le champ de protection de la marque opposante, prise dans son ensemble, est normal. Le degré d'attention est supposé être élevé ou au moins un peu plus élevé que le degré d'attention moyen selon les produits ou services concernés.
11. De manière générale, la reprise d'une marque opposante ou la reprise d'un élément essentiel de la marque opposante par une autre marque est de nature à fonder un risque de confusion. Mais une marque ne saurait permettre à son titulaire d'empêcher à des tiers l'utilisation d'éléments appartenant au domaine public. Il n'y a dès lors pas de risque de confusion entre deux marques qui ne concordent que sur des éléments appartenant au domaine public (voir par exemple G. JOLLER, in : M. Noth / G. Bühler / F. Thouvenin [édit.], *SHK, Markenschutzgesetz [MSchG]*, 2ème éd., Berne 2017 art. 3 LPM n° 131 ; M. STÄDELI / S. BRAUCHBAR BIRKÄUSER in : L. David / M. Frick [édit.], *BaKomm., Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz*, 3ème éd., Bâle 2017, art. 3 LPM n° 72-73; R. SCHLOSSER / C. MARADAN in : J. de Werra / P. Gilliéron [édit.], *CR PI, Propriété intellectuelle*, Bâle 2013, art. 3 LPM n° 58).
12. Ceci étant précisé, il ne faut pas perdre de vue, d'une part, que les signes, lors de l'examen du risque de confusion, doivent être examinés dans leur impression d'ensemble et non dans leurs éléments pris séparément. D'autre part, un élément faible d'une marque ne doit pas être mis à l'écart par principe. La doctrine et la jurisprudence ont en effet rappelé à plusieurs reprises que les éléments d'une marque qui sont faibles ou appartiennent au domaine public ne doivent pas être purement et simplement exclus de la similitude des signes. En effet, de tels éléments peuvent influencer l'impression d'ensemble qui se dégage d'une marque. Il convient dès lors de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble sans cependant les dissocier du signe (voir par exemple TAF, B-5659/2018, cons. 5.1.1 et réf. – *RICHARD MILLE / Richard Man [fig.]*).
13. Le fait que les signes puissent être perçus comme ayant en commun une lettre « e » stylisée est apte à fonder un risque de confusion dans le cas d'espèce. On rappellera que l'élément supposé faible d'une marque ne doit pas être écarté par principe et être pris en compte dans l'évaluation de l'impression d'ensemble du signe. Bien que les signes présentent un certain nombre de divergences et bien que leur champ de protection soit limité à leurs parties figuratives ou ajouts respectifs par rapport à une lettre « e standard », il est à prendre en considération ici que la lettre « e » stylisée dispose d'une certaine similarité dans son impression d'ensemble dans chacune des deux marques. En effet, elle est caractérisée dans les deux cas par un trait central horizontal qui se prolonge sur la gauche de la lettre d'une manière très semblable (en « sortant » de la lettre). Cette caractéristique sera facilement perçue et apte à rester en mémoire du consommateur. Dans le signe contesté, la lettre se détache aussi de manière claire des autres éléments de la marque par un espace et un tiret, ce qui en facilite sa perception. Les divergences existantes entre les deux lettres, comme par exemple le fait que la marque opposante est légèrement ovale et dispose d'un double trait, sont moins perceptibles et ne sont pas des caractéristiques qui resteront dans la mémoire. La marque attaquée reprend ainsi la caractéristique principale de la marque opposante en lui

ajoutant l'élément verbal « oasi » et un graphisme. En présence de la marque attaquée et ayant en mémoire la marque opposante caractérisée par ce « e » stylisé dont le trait horizontal est prolongé, le destinataire pourra facilement attribuer la marque attaquée au titulaire de la marque opposante en pensant à une version ou variante « oasi » (fig.) de la marque opposante. Ainsi, en présence de produits identiques et similaires, il existe un *risque de confusion indirect*. Le degré d'attention supposé élevé ou un peu plus élevé que la moyenne selon les produits ou services concernés est compensé dans une certaine mesure par le fait qu'une partie des produits et services est identique et aussi par le fait que nous sommes sur le terrain du risque de confusion indirect où le degré d'attention a peut-être moins d'importance que pour le risque de confusion direct. Le consommateur est déjà suffisamment attentif pour percevoir la différence entre les signes et le fait qu'il attribue (ou pas) les signes au même titulaire ne dépend pas véritablement de son degré d'attention dans cette situation.

14. La partie opposante a invoqué que la lettre « e » serait caractéristique et l'élément fort des marques qu'elle détiendrait. Elle a produit des documents pour appuyer ses arguments. L'opposante se déplace ici sur le terrain de la famille de marques. L'Institut estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner cette thématique car elle ne changerait rien au résultat en l'espèce.
15. L'opposition n° 102751 est donc bien fondée. L'enregistrement de la marque suisse n° 779656 - "e - oasi ((fig.))" est révoqué pour les produits et services suivants :

Classe 12: Apparecchi di locomozione terrestri; veicoli, veicoli automobilistici, veicoli per uso terrestre; veicoli elettrici, parti e componenti per veicoli, in particolare di veicoli elettrici.

Classe 35: Gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale.

Classe 37: Ricarica batterie per veicoli.

Classe 39: Organizzazione di viaggi; organizzazione di trasporti; servizio di noleggio di veicoli, in particolare di veicoli elettrici; gestione di parchi autoveicoli in relazione a veicoli elettrici mediante apparecchi di navigazione e di localizzazione; servizi per il parcheggio di veicoli.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste acquise à l'Institut (art. 31 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur l'opposition, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens) (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. Les procédures d'opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. Pour la répartition des frais, il convient de différencier la partie de l'opposition qui a fait l'objet d'un retrait de la part de la partie opposante (cons. 5) de la partie de l'opposition pour laquelle l'Institut a eu à décider matériellement du litige (cons.6).
5. En ce qui concerne le désistement partiel, si l'opposition est retirée sans communication supplémentaire des parties, comme c'est le cas en l'espèce, il faut en déduire qu'aucun règlement transactionnel n'est intervenu. Les frais sont alors mis en principe à la charge de la partie demanderesse qui a manifesté son désistement, c'est-à-dire la partie opposante (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.4 ; ATF 105 III 135, cons. 4). Au stade du désistement, la partie défenderesse a eu des frais dans la mesure où elle a présenté une réponse à l'opposition par l'intermédiaire de son mandataire dont le mandat a été résilié ultérieurement.

Elle pourrait donc avoir droit à une indemnité à ce stade. L'Institut estime raisonnable de la fixer à CHF 600.00, soit la moitié de l'indemnité de ce qu'il est en principe accordé par échange d'écriture (CHF 1'200.00) en tenant compte du désistement partiel qui correspond à peu près à la moitié de l'étendue de l'opposition.

6. En ce qui concerne la partie des produits et services contre laquelle l'opposition reste dirigée, l'opposition est admise dans sa totalité. Il y a eu deux échanges d'écritures ordonnés et l'institut estime raisonnable de la fixer à CHF 1'200.00 (2 x CHF 600.00), soit la moitié de l'indemnité qu'il est en principe accordé pour deux échanges d'écritures (CHF 2'400.00) en tenant compte du fait que la partie des produits et services contre laquelle l'opposition reste dirigée correspond à peu près à la moitié de l'étendue de l'opposition.
7. Il convient ensuite de procéder à une compensation partielle des frais dans la mesure où la partie défenderesse obtient une indemnité de CHF 600.00 et la partie opposante une indemnité de CHF 1'200.00. Le solde est en faveur de la partie opposante qui obtient ainsi une indemnité de CHF 600.00.
8. En ce qui concerne la taxe d'opposition, pour les raisons évoquées ci-dessus, elle est répartie par moitié. Il est ainsi mis 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.
9. La partie opposante obtient ainsi une indemnisation totale de CHF 1'000.00 (CHF 600.00 + CHF 400.00).

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **102751** est admise, dans la mesure où elle n'a pas été retirée.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° 779656 - "e - oasi ((fig.))" est révoqué pour les produits et services suivants :

Classe 12: Apparecchi di locomozione terrestri; veicoli, veicoli automobilistici, veicoli per uso terrestre; veicoli elettrici, parti e componenti per veicoli, in particolare di veicoli elettrici.

Classe 35: Gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale.

Classe 37: Ricarica batterie per veicoli.

Classe 39: Organizzazione di viaggi; organizzazione di trasporti; servizio di noleggio di veicoli, in particolare di veicoli elettrici; gestione di parchi autoveicoli in relazione a veicoli elettrici mediante apparecchi di navigazione e di localizzazione; servizi per il parcheggio di veicoli.

3.

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

4.

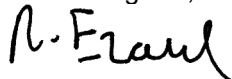
Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante d'une indemnité de CHF 1'000.00 (y compris le remboursement de la moitié de la taxe d'opposition).

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 16 juillet 2025

Veillez 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).