

Décision
Procédures d'opposition n°
9904 et 10410
dans la cause

Lion Capital LLP
21, Grosvenor Place
Londres SW1X 7HF
Royaume-Uni

Opposante

Représentée par B.M.G. Avocats,
8c, avenue de Champel, Case postale 385, 1211 Genève 12

Marque suisse n° 567 904 - LION

contre

LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
#08-01 One George Street
Singapour 049145

Défenderesse

Représentée par Walder Wyss AG,
Seefeldstrasse 123, Postfach 1236, 8034 Zürich

Enregistrements internationaux n°

- 958 427 – LION GLOBAL INVESTORS (proc. n°9904)
- 988 609 – LION GLOBAL INVESTORS (fig.) (proc. n°10410)



L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après Institut) en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss du Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT, RS 232.248), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant:

I. FAITS ET PROCEDURE

Concernant la procédure n° 9904

1. L'enregistrement international n° 958 427 - LION GLOBAL INVESTORS a été publié le 22 mai 2008 dans la Gazette OMPI des marques internationales n°2008/16. Il est enregistré pour les services suivants :

36

Prestations financières; gérance de fonds; gestion d'investissements; gestions d'actifs; gestion de fonds communs de placement; gestion de portefeuilles financiers et d'investissement; services de conseiller financier; services de conseiller en matière de placements financiers; services de conseiller en matière d'investissements; services de conseiller en matière de sociétés d'investissement à capital variable; analyse d'investissements; investissements de fonds; investissements de capitaux; investissements de sociétés d'investissement à capital variable; marketing de fonds communs de placement; distribution de fonds communs de placement; administration de fonds communs de placement; services de sociétés d'investissement à capital variable; y compris lesdits services rendus en ligne ou par le biais de l'Internet.

2. Par requête du 28 août 2008, l'opposante a formé opposition contre cet enregistrement international. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 567 904 – LION qui est enregistrée pour les services suivants :

36

Assurances; affaires financières; affaires monétaires; services financiers; affaires immobilières; finance d'entreprise; placements privés; services liés aux investissements; services de placement de capitaux, de fonds et de trusts; services liés à la gérance de placements; services relatifs aux fonds communs de placement, aux fonds d'investissement collectif et aux sociétés d'investissement (hedge funds); services en relation avec les trusts; planning et recherches financiers et de placement; services de conseil, de consultation et d'information en rapport avec les services précités.

3. Le 11 décembre 2008, l'Institut a émis un refus provisoire impartissant un délai jusqu'au 11 mars 2009 à la défenderesse pour constituer un mandataire en Suisse.
4. Le 3 février 2009, la défenderesse a constitué un mandataire en Suisse.
5. Le 17 février 2009, l'Institut a imparti un délai à la défenderesse pour prendre position sur les arguments de l'opposante.
6. Dans le délai imparti prolongé deux fois, soit le 14 août 2009, la défenderesse a présenté sa réponse au mémoire d'opposition.
7. La défenderesse invoquant notamment la faiblesse et la dilution de la marque opposante, l'Institut a imparti un délai à l'opposante le 18 août 2009 pour présenter une réplique.
8. Le 30 novembre 2009, soit dans le délai imparti prolongé une fois, l'opposante a présenté une réplique.
9. Le 1^{er} décembre 2009, la défenderesse a été invitée par l'Institut à présenter une duplique, ce qu'elle a fait dans le délai imparti prolongé deux fois le 31 mai 2010.
10. Le 3 juin 2010, l'Institut a clos la procédure d'instruction.
11. Le 12 juillet 2010, l'opposante a fait parvenir à l'Institut un courrier relatif à la procédure en cours que l'Institut a transmis pour information à la partie adverse.

Concernant la procédure n° 10410

12. L'enregistrement international n° 988 609 – LION GLOBAL INVESTORS (fig.) a été publié le 5 février 2009 dans la Gazette OMPI des marques internationales n°2009/01. Il est enregistré pour les services suivants :

36

Prestations financières; gérance de fonds; gestion d'investissements; gestion d'actifs; sociétés d'investissement à taux variable; gestion de portefeuilles d'investissements et financiers; services de conseil financier; services de conseil en matière d'investissements financiers; services de conseil en matière d'investissements; services de conseil en matière de société d'investissement à taux variable; analyses d'investissements; investissements de fonds; investissements de capitaux; investissements dans des sociétés d'investissement à taux variable; courtage de fonds communs de placement; administration de fonds communs de placement; services de sociétés d'investissement à taux variable; y compris de tels services offerts en ligne ou par Internet.

13. Par requête du 30 avril 2009, l'opposante a formé opposition contre cet enregistrement international. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 567 904 – LION mentionnée au para.2.
14. Le 14 mai 2009, l'Institut a émis un refus provisoire impartissant un délai jusqu'au 14 août 2009 à la défenderesse pour constituer un mandataire en Suisse et a transmis, pour information, une copie de ce refus provisoire au mandataire de la défenderesse constitué dans la procédure n°9904.
15. Le 8 juin 2009, la défenderesse a constitué un mandataire en Suisse.
16. Le 11 juin 2009, l'Institut a imparti un délai à la défenderesse pour présenter sa réponse au mémoire d'opposition, ce qu'elle a fait le 11 décembre 2009, soit dans le délai imparti prolongé deux fois.
17. La défenderesse invoquant notamment la faiblesse et la dilution de la marque opposante, l'Institut a imparti un délai à l'opposante le 15 décembre 2009 pour présenter une réplique.
18. Le 14 juin 2010, soit dans le délai imparti prolongé deux fois, l'opposante a présenté sa réplique.
19. Le 21 juin 2010, l'Institut a invité la défenderesse à présenter une duplique, ce qu'elle a fait le 5 juillet 2010.
20. Le 12 juillet 2010, l'Institut a clos la procédure d'instruction ; ce même jour, l'opposante a fait parvenir à l'Institut un courrier relatif à la procédure en cours que l'Institut a transmis pour information à la partie adverse.

II. EXAMEN FORMEL

Entrée en matière

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, le délai commençant à courir pour les enregistrements internationaux dès le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la publication dans la Gazette OMPI des marques internationales est intervenue (art. 50 OPM). La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.
2. Les enregistrements internationaux attaqués ont été enregistrés respectivement les 6

février 2008, sous priorité singapourienne du 8 août 2007 (IR 958 427 - procédure n° 9904) et 31 octobre 2008, sous priorité singapourienne du 4 août 2008 (IR 988 609 - procédure n° 10410). Le marque suisse opposante est antérieure car elle a été déposée le 9 octobre 2007, revendiquant une priorité communautaire du 10 avril 2007. Les oppositions ont été introduites dans les délais et les formes requises. Les taxes ont été payées dans les délais. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans les présentes procédures.

Réunion des procédures

3. Dans les deux procédures d'opposition en cause, la marque opposante est la même et les marques attaquées sont quasi identiques, l'une présentant un léger graphisme par rapport à l'autre et les listes des services revendiqués n'ayant aucune différence notable. Ainsi, en raison du principe d'économie de la procédure, régulièrement appliqué par le TAF (notamment, arrêt du TAF B-8105/2007 du 17 novembre 2008, ACTIVIA / ACTIVIA) et par analogie à ce qui est prévu à l'art. 23 al. 1 OPM, l'Institut joint les procédures d'opposition n°9904 et 10410.

III. EXAMEN MATERIEL

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 services

Il y a identité des services lorsque ceux de l'opposante incluent ceux de la défenderesse. En l'espèce, les services de la marque opposante couvrent les services financiers de manière générale (« affaires financières », « services financiers », « services de conseils, de consultation et d'information » y relatifs) et également les « services liés aux investissements » et les « services de placement de capitaux, de fonds et de trusts » (ces services sont par ailleurs couverts par les « services financiers »). Les services revendiqués dans les marques attaquées sont également tous des services financiers et des services d'investissements, libellés de manière identique (ou synonyme) ou de manière plus précise que les services mentionnés ci-dessus de la marque attaquée. Tous les services revendiqués par la défenderesse sont donc identiques ou couverts par les services de l'opposante.

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 caracté-

ristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen (Directives, Partie 5, ch. 7.3).

2. En l'espèce, la marque opposante est une marque verbale constituée du terme LION.
3. Dans la procédure n° 9904, la marque attaquée (IR 958 427) est également une marque verbale constituée des trois mots anglais (ou français/anglais), LION GLOBAL INVESTORS, signifiant « lion investisseurs globaux/mondiaux ». Dans cette expression, le terme LION est un élément indépendant et prépondérant puisqu'il ne s'intègre pas à la combinaison grammaticalement correcte, « global investors », laquelle est hautement allusive, voire descriptive, en relation avec des services fournis par des « investisseurs mondiaux ».
4. Dans la procédure n° 10410, la marque attaquée (IR 988 609) est une marque combinée contenant l'expression anglaise précédemment mentionnée (« lion global investors »), écrite en lettres majuscules et reproduite sur trois lignes dans la moitié inférieure d'un rectangle foncé. L'élément graphique de cette marque s'apparente à une étiquette non stylisée et est, pour cette raison, mineur dans l'impression d'ensemble dégagée par le signe.
5. Ainsi, dans les marques attaquées, la marque opposante, à savoir le terme LION, est perçue comme un élément indépendant et prépondérant des combinaisons verbale et verbale/figurative dont la protection est revendiquée. Cette reprise à l'identique de la marque opposante dans les marques attaquées permet à l'Institut de considérer que ces dernières sont similaires à la marque opposante. L'identité des services étant également admise, l'existence ou non d'un risque de confusion doit être évaluée.

D. Risque de confusion

1. Lors de l'examen du risque de confusion, il convient de déterminer en premier lieu le contenu distinctif et le champ de protection d'une marque (Directives, Partie 5, ch. 7.7). Une fois cette analyse effectuée, il est possible d'évaluer le risque de confusion. La jurisprudence admet en particulier un risque de confusion entre deux marques lorsque le public, bien qu'il parvienne à les distinguer l'une de l'autre, est amené à faire de fausses associations en raison de leur similitude, en particulier à les assimiler à des marques de série caractérisant les différentes lignes de produits de la même entreprise ou d'entreprises liées entre elles d'un point de vue économique (Directives, Partie 5, ch. 7.4.2). Dans ce contexte, le fait d'ajouter des éléments à l'élément distinctif principal 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 5, ch. 7.3).
2. La marque opposante est constituée du terme appartenant au langage courant, LION, sans signification particulière en relation avec les services revendiqués. La défenderesse considère toutefois que ce terme dispose d'un « caractère descriptif suggestif » (« *suggestiv beschreibender Charakter* », voir ses courriers des 14 août et 11 décembre 2009) car il fait allusion à l'expression « la part du lion », laquelle suggère aux destinataires des services que ceux-ci profiteraient de « la part du lion » s'ils faisaient appel aux services fournis par l'opposante. En d'autres mots, la défenderesse considère que la marque opposante est faible.
3. Concernant ce point-là, aucun indice ni aucune recherche ne permet à l'Institut de considérer qu'il est courant d'utiliser le mot « LION » en lieu et place de l'expression « la

part du lion », que cela soit de manière générale ou en relation avec les services revendiqués. Par ailleurs, même si cela devait être le cas, cette expression n'appartiendrait pas pour autant au domaine public pour les services revendiqués car elle ne décrit aucune des particularités des services revendiqués et n'est pas usuelle en relation avec les services de la classe 36. Elle serait tout au plus allusive du résultat escompté par l'utilisation de ces services.

4. La défenderesse argue également du fait que la marque opposante est une marque diluée (courriers des 14 août 2009 et 31 mai 2010 [procédure n°9904] et des 11 décembre 2009 et 5 juillet 2010 [procédure n°10410]). Pour étayer ses arguments, elle fournit un certain nombre de documents visant à montrer que le terme LION et ses différentes traductions ou représentations seraient couramment utilisés comme marque. La recherche ayant permis à la défenderesse de compiler ses documents a toutefois été formulée de manière trop large et nombre de ceux-ci ne sont pas déterminants dans le cas d'espèce. En effet, cette recherche aurait dû se limiter à trouver les marques enregistrées, valables en Suisse, contenant le terme LION (et non ses différentes traductions ou représentations), pour les services revendiqués, et pour lesquelles ni l'opposante et ni la défenderesse ne sont titulaires (voir l'arrêt du TAF B-142/2009 du 6 mai 2009, PULCINO /// DOLCINO, dans lequel ces critères sont appliqués). Ainsi, parmi les nombreuses marques mentionnées par la défenderesse, seule la marque CH 475 421 – LIONHART peut être retenue de l'extrait *Swissreg* fourni (les marques 463 186 et 468 611 ayant entre-temps été radiées). Concernant la recherche effectuée sur Madrid Express, seules quatre enregistrements internationaux, appartenant à deux titulaires différents, remplissent les critères précédemment énumérés (770 946 / 851 159 / 851 160 / 851 161 / 926 272). Au vu du nombre très peu élevé de marques issues de cette recherche, il convient de conclure que la marque opposante n'est pas diluée, même si l'usage effectif dans le commerce de ces cinq marques devait être admis.
5. Ainsi, le terme LION n'a aucun sens particulier ni n'est une marque diluée en relation avec les services revendiqués ; il dispose donc d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
6. Les marques attaquées reprennent à l'identique la marque opposante et la combine avec d'autres éléments verbaux et/ou figuratifs, peu voir non-distinctifs. Ces éléments additionnels ne masquent pas le terme LION qui reste un élément indépendant, dominant et distinctif de ces combinaisons, raison pour laquelle la similitude des signes a été admise (voir para. C). En relation avec des services identiques (voir para. B), leurs destinataires seront amenés à faire de fausses associations en pensant, par exemple, que les marques attaquées sont utilisées pour identifier les services fournis par la titulaire de la marque opposante (« lion ») dans le domaine des investissements mondiaux (« global investors »). Le risque de confusion est pour cette raison admis et les oppositions sont fondées.

IV. REPARTITION DES FRAIS

1. 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 en relation avec l'art. 24 OPM). En règle générale, la partie qui succombe doit prendre en charge la taxe d'opposition ainsi que les frais de représentation de l'autre

partie. En prenant en compte que la procédure doit être avantageuse, la pratique est d'allouer une indemnité de CHF 1'000.- par échange d'écriture (Directives, Partie 5, ch. 9.4.).

2. Les oppositions sont admises et l'opposant a fourni deux échanges d'écriture (mémoire et réplique) dans chacune des procédures. Pour cette raison, il lui est alloué une indemnité de CHF 4'000.-, en plus des taxes d'opposition que la défenderesse doit lui rembourser.

Par ces motifs, l'Institut

décide:

1. Les procédures d'opposition n°9904 et 10410 sont jointes.
2. L'opposition n°9904 est admise.
3. L'opposition n°10410 est admise.
4. L'Institut émettra des déclarations de refus total selon la règle 18ter3) du règlement d'exécution commun rejetant définitivement les enregistrements internationaux n°958 427 – LION GLOBAL INVESTORS et n°988 609 - LION GLOBAL INVESTORS (fig.) en Suisse.
5. Les taxes d'opposition de CHF 1'600.- (deux fois CHF 800.-) restent acquises à l'Institut.
6. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante d'une somme de CHF 5'600.- à titre de dépens et de remboursement des taxes d'opposition.
7. La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 3 février 2011

Division des marques

Julie Poupinet

Section des oppositions

Cette décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours à compter de cette notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Berne 14. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.