

Décision Procédure d'opposition n° 13217 Dans la cause

Alken Asset Management LLP
61 Conduit Street
GB-London W1S 2GB

Opposante

représentée par

Ad Valior Sàrl
chemin des Côtes 12
1297 Founex

Enregistrement international n° 1 013 582 : « **ALKEN** »

contre

Alkeon Capital Management LLC
9th Floor, 350 Madison Avenue
US-New York NY 10017

(pas de représentation)

Défenderesse

Enregistrement international n° 1 159 323 : « **ALKEON** »

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 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 232.148), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant:

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement international n° 1 159 323 « ALKEON » a été publié le 30 mai 2013 dans la Gazette des marques internationales n° 19/2013. Il est enregistré pour les services suivants:

Classe 36 : Services financiers, à savoir services de gestion d'investissements, services de conseil en matière d'investissements et services de gestion d'actifs.

2. Par requête du 28 août 2013, l'opposante a formé opposition totale contre cette marque. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1 013 582 « ALKEN », protégé en Suisse pour les services suivants:

Classe 36 : Affaires financières, affaires bancaires, affaires monétaires; services de conseiller financier, évaluations, analyses et informations financières, services de financement, opérations et transactions financières, agences de crédit, financement d'opérations de crédit-bail, prêts sur gages, prêt sur nantissement, garantie des risques; recouvrement de créances; constitution de capitaux et investissement de capitaux, caisses de prévoyance; gestion d'actifs; gestion de biens corporels et incorporels, gestion financière, gestion de portefeuilles financiers, produits financiers, sociétés d'investissement à capital variable, opcvn (organismes de placements collectifs en valeurs mobilières), SICAV (sociétés d'investissement à capital variable); agences de change, dépôt de valeurs, services de dépôt en coffre-fort; transferts de fonds électroniques; services bancaires, opérations de change, opérations de compensation financière; cotations en bourse, courtage d'actions et obligations; émission de bons de valeur, lettres de crédit et chèques de voyage; services de cartes de débit et cartes de crédit; assurances, services de conseillers et information en matière d'assurances, souscription d'assurances, souscription d'assurance sur la vie, assurance-crédit; caisses de prévoyance; estimations et expertises fiscales; services d'actuaire; affaires immobilières, gérance d'immeubles résidentiels, expertises immobilières, agences immobilières (vente et crédit-bail d'entreprises et immeubles d'habitation); parrainage financier.

3. Le 12 septembre 2013, l'Institut a émis une notification de refus provisoire total (sur motifs relatifs) à l'encontre des services susmentionnés sous chiffre 1. Conformément à l'art 42 LPM, le titulaire a été invité à désigner dans les trois mois un domicile de notification ou un mandataire domicilié en Suisse.
4. Le 30 décembre 2013, la défenderesse n'ayant pas désigné de domicile de notification ni de mandataire, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

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 (ou les désignations postérieures à ces enregistrements) 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.

L'enregistrement international attaqué est protégé en Suisse depuis le 25 avril 2013 avec une priorité selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (RS 0.232.04) au 25 octobre 2012, alors que l'enregistrement international sur lequel est basée l'opposition a été enregistré le 10 août 2009. L'opposition a été introduite dans le délai et les formes requises. La taxe a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.

Il ressort de l'art. 42 LPM que le titulaire d'une marque qui n'a en Suisse ni domicile ni siège doit désigner un domicile de notification en Suisse. Si le défendeur qui n'a ni siège ni domicile en Suisse ne désigne pas un domicile de notification en Suisse dans le délai imparti par l'Institut, comme dans le cas d'espèce, il est exclu de la procédure et celle-ci est poursuivie d'office sans qu'il ne soit entendu (art. 21 al. 2 OPM) (voir Directives de l'Institut en matière de marques, état au 01.07.2012 [ci-après Directives], sous

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/r/rlma/rlma_f.pdf, Partie 5, ch. 4). Dans le cas d'espèce, la défenderesse est donc à exclure de la 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 services

1. Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu'ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu'ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique des marques (voir notamment Directives, Partie 5, ch. 7.1 et ss).

2. L'opposition vise les services suivants de la marque attaquée :

Classe 36 : Services financiers, à savoir services de gestion d'investissements, services de conseil en matière d'investissements et services de gestion d'actifs.

La marque opposante bénéficie de la protection pour les services suivants :

Classe 36 : Affaires financières, affaires bancaires, affaires monétaires; services de conseiller financier, évaluations, analyses et informations financières, services de financement, opérations et transactions financières, agences de crédit, financement d'opérations de crédit-bail, prêts sur gages, prêt sur nantissement, garantie des risques; recouvrement de créances; constitution de capitaux et investissement de capitaux, caisses de prévoyance; gestion d'actifs; gestion de biens corporels et incorporels, gestion financière, gestion de portefeuilles financiers, produits financiers, sociétés d'investissement à capital variable, opcv (organismes de placements collectifs en valeurs mobilières), SICAV (sociétés d'investissement à capital variable); agences de change, dépôt de valeurs, services de dépôt en coffre-fort; transferts de fonds électroniques; services bancaires, opérations de change, opérations de compensation financière; cotations en bourse, courtage d'actions et obligations; émission de bons de valeur, lettres de crédit et chèques de voyage; services de cartes de débit et cartes de crédit; assurances, services de conseillers et information en matière d'assurances, souscription d'assurances, souscription d'assurance sur la vie, assurance-crédit; caisses de prévoyance; estimations et expertises fiscales; services d'actuaire; affaires immobilières, gérance d'immeubles résidentiels, expertises immobilières, agences immobilières (vente et crédit-bail d'entreprises et immeubles d'habitation); parrainage financier.

3. Les services contestés se retrouvent à l'identique ou sont compris dans le libellé de la marque opposante. Ces services sont donc identiques.

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 5, ch. 7.3).
2. En l'occurrence, il y a lieu de comparer deux marques verbales. L'impression d'ensemble pour ce type de marque est déterminée en premier lieu par l'effet auditif et l'effet visuel. L'effet auditif est influencé par le nombre des syllabes, la cadence et la suite de voyelles, alors que l'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Le sens d'une marque verbale est également

déterminant pour l'impression d'ensemble (Directives, partie 5, c h. 7.3.1).

3. La marque opposante est la marque verbale « ALKEN » et la marque contestée est la marque « ALKEON ».
4. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure des lettres « ALKE » et diffèrent dans la mesure de leurs lettres finales «N » et «ON ».
5. Sur le plan phonétique, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « ALKE » et diffèrent dans la mesure du son des lettres « N » et « ON ».
6. Sur le plan sémantique, aucun des deux signes n'a de signification. Ils ne se différencient donc pas sur ce plan.

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 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 5, ch. 7.4.1).
2. 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 5, ch. 7.5). En l'espèce, les services en cause étant identiques, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.
3. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel 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 5, ch. 7.6). En l'espèce, les services visés de la classe 36 sont des services financiers, d'investissement, qui par leur nature et leurs implications, requièrent généralement un degré d'attention accru de la part du consommateur (voir TAF B-1009/2010, Consid. 3.3.2 – *CREDIT SUISSE /UniCredit Suisse Bank (fig.)*).
4. 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 (Directives, Partie 5, ch. 7.7). En l'espèce, la marque opposante ne dispose pas de signification descriptive en relation avec les services en cause de la classe 36. Elle dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en rapport avec eux.
5. Les signes sont similaires sur le plan visuel et phonétique et les services sont identiques. Le champ de protection de la marque opposante est normal et le degré d'attention du consommateur est plutôt élevé. Il convient de constater que l'impression d'ensemble est très proche au vu de leurs similarités visuelles et phonétiques. Les quatre lettres d'attaque sont identiques (**ALKEN/ALKEON**) et sont de nature à frapper l'attention et la mémoire du consommateur. Celui-ci retient en effet plus facilement le début des signes verbaux car ils sont lus généralement de gauche à droite. Ces lettres constituent aussi la partie essentielle des deux signes (quatre lettres sur cinq / sur six). Il est à relever qu'aucun des signes ne dispose d'une signification reconnaissable, de sorte qu'ils ne peuvent se différencier sur le plan sémantique. Ainsi, en présence de services identiques – et malgré un degré d'attention élevé, il existe un risque de confusion de la part du consommateur. L'opposition est donc bien fondée.

IV. Répartition des frais

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 procédure d'opposition devant être simple, rapide et bon marché, il est alloué une indemnité de CHF 1'000.- par échange d'écritures (Directives, Partie 5, ch. 9.4.).

La procédure a nécessité un seul échange d'écriture. Dès lors que l'opposition est admise dans sa totalité, il convient d'attribuer à l'opposante une somme de CHF 1'800.- à titre de dépens (CHF 800.- inclus à titre de remboursement de la taxe d'opposition).

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. La défenderesse est exclue de la procédure.
2. L'opposition n° 13217 contre l'enregistrement international n° 1 159 323 « ALKEON » est admise.
3. L'Institut émettra une déclaration de refus définitif total selon la règle 18ter3) du règlement d'exécution commun.
4. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
5. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante de CHF 1'800.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition).
6. La présente décision est notifiée aux parties, par publication dans la Feuille fédérale pour la défenderesse.

Berne, le 31 mars 2013

Division des marques

Raoul Erard, lic. en droit, LL.M.
section des oppositions

Voies de droit :

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, case postale, 9023 St. Gall. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.