

Décision Procédure d'opposition n° 13757 Dans la cause

Geneva Business School SA
Av Blanc 53
1202 Genève

Opposante

représentée par

Inteltech SA
Rue Saint-Honoré 1
Case Postale 2510

Marque suisse n° 650 425 : **geneva business school**

contre

EU SA.
Rue du Bassin 14
2000 Neuchâtel

Défenderesse

représenté par

Griffes Consulting SA
81 route de Florissant
1206 Genève

Marque suisse n° 657 641 :



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. La marque suisse n° 657 641 « eu European University Business School Geneva Business School » (fig.) a été publiée le 22 avril 2014 dans Swissreg. Elle est enregistrée pour les produits et services suivants:

Classe 9 : Appareils et instruments d'enseignement; disques enregistrés; enregistrements audio et vidéo; lecteurs DVD, bandes magnétiques, disques acoustiques; vidéocassettes; supports d'enregistrement magnétiques; machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels; programmes d'ordinateurs pour rechercher, collecter, organiser, classer, sélectionner et/ou mémoriser des informations disponibles sur Internet ou sur d'autres réseaux et systèmes informatiques; programmes d'ordinateurs capables d'adapter leur comportement selon les instructions et les réponses de l'utilisateur; disquettes et cassettes servant à la formation professionnelle de personnes touchant le domaine industriel, commercial, bancaire, touristique, administratif et de marketing.

Classe 16 : Produits de l'imprimerie, publications, livres, périodiques, journaux, circulaires, brochures, petits livres; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) tous les produits précités en relation avec la formation de personnes qui sont liées au domaine de l'industrie, du commercial, du bancaire, du tourisme, de l'administration et du marketing.

Classe 35 : Services de promotion, annonces publicitaires, publicité et marketing; services administratifs; services administratifs concernant des demandes d'admission dans des établissements d'enseignement; recueil, traitement, évaluation et analyse de données; évaluation et analyse de données concernant les déclarations faites et les références données dans des demandes d'admission dans des établissements d'enseignement; services d'information, de conseillers et prestation de conseils se rapportant à tous les services précités; services de ressources humaines, y compris services de consultations, de conseils, de recherches, de prévisions, de gestion et d'analyses; organisation d'expositions à buts commerciaux ou publicitaires; traitement de texte; services de traitement de données; services de conseillers en évolution professionnelle (orientation de carrière) (autres que se rapportant à l'éducation et à la formation); conseils en organisation et direction des affaires destinées à améliorer les performances des personnes morales publiques ou privées.

Classe 41 : Formation et formation permanente à savoir enseignement et formation de personnes, d'entreprises; publication d'imprimés; enseignements, instructions au moyen d'illustrations; mise à disposition d'une formation et de cours pour l'obtention de masters en administration d'affaire (EMBA) en science des systèmes d'information (MIS), en technologie du management (MOT), en MBA flexible (Masters of Business Administration), en masters spécifiques en management à savoir des loisirs et du tourisme, du sport, de la communication et des relations publiques, du multimédia, des télécommunications, des ressources humaines, de la finance d'entreprises et des fonds de placement, des transports; services d'un institut de formation; organisation de conférences, de congrès et/ou symposiums; organisation de séminaires, de réunions de travail et d'ateliers; services dans le domaine de la formation (de l'éducation) à savoir évaluation de tests et d'examens; informations et conseils en matière de l'éducation, formation et/ou cours également dans le domaine du perfectionnement et la formation continue; tous les services précités concernant les domaines professionnels de personnes, entreprises suivant une formation dans l'administration, l'industrie, le bancaire, le tourisme, le commercial et le marketing; prestation de conseils concernant le choix d'une profession, orientation professionnelle.

2. Par requête du 21 juillet 2014, l'opposante a formé opposition totale contre cette marque. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 650 425 « geneva business school », protégée en Suisse pour les services suivants:

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

3. Le 24 juillet 2014, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 24 septembre 2014 à la défenderesse pour présenter une réponse.
4. Le 21 novembre 2014, soit dans le délai prolongé imparti, la défenderesse a présenté une réponse.

5. Le 2 décembre 2014, 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. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.

La marque suisse attaquée a été déposée le 20 janvier 2014, alors que la marque suisse sur laquelle est basée l'opposition a été déposée le 10 mai 2013. 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.

III. Examen matériel

A. Motifs d'opposition

Selon l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

B. Comparaison des produits et services

1. Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu'ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu'ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique des marques (voir notamment Directives de l'Institut en matière de marques, état au 01.07.2014 [ci-après Directives], sous https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/directives_marques/directives_marques.pdf, Partie 5, ch. 7.1 et ss).

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

Classe 9 : Appareils et instruments d'enseignement; disques enregistrés; enregistrements audio et vidéo; lecteurs DVD, bandes magnétiques, disques acoustiques; vidéocassettes; supports d'enregistrement magnétiques; machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels; programmes d'ordinateurs pour rechercher, collecter, organiser, classer, sélectionner et/ou mémoriser des informations disponibles sur Internet ou sur d'autres réseaux et systèmes informatiques; programmes d'ordinateurs capables d'adapter leur comportement selon les instructions et les réponses de l'utilisateur; disquettes et cassettes servant à la formation professionnelle de personnes touchant le domaine industriel, commercial, bancaire, touristique, administratif et de marketing.

Classe 16 : Produits de l'imprimerie, publications, livres, périodiques, journaux, circulaires, brochures, petits livres; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) tous les produits précités en relation avec la formation de personnes qui sont liées au domaine de l'industrie, du commercial, du bancaire, du tourisme, de l'administration et du marketing.

Classe 35 : Services de promotion, annonces publicitaires, publicité et marketing; services administratifs; services administratifs concernant des demandes d'admission dans des établissements d'enseignement; recueil, traitement, évaluation et analyse de données; évaluation et analyse de données concernant les déclarations faites et les références données dans des demandes d'admission dans des établissements d'enseignement; services d'information, de conseillers et prestation de conseils se rapportant à tous les services précités; services de ressources humaines, y compris services de consultations, de conseils, de recherches, de prévisions, de gestion et d'analyses; organisation d'expositions à buts commerciaux ou publicitaires; traitement de texte; services de traitement de données; services de conseillers en évolution professionnelle (orientation de carrière) (autres que se rapportant à l'éducation et à la formation); conseils en organisation et direction des affaires destinées à améliorer les performances des personnes morales

publiques ou privées.

Classe 41 : Formation et formation permanente à savoir enseignement et formation de personnes, d'entreprises; publication d'imprimés; enseignements, instructions au moyen d'illustrations; mise à disposition d'une formation et de cours pour l'obtention de masters en administration d'affaire (EMBA) en science des systèmes d'information (MIS), en technologie du management (MOT), en MBA flexible (Masters of Business Administration), en masters spécifiques en management à savoir des loisirs et du tourisme, du sport, de la communication et des relations publiques, du multimédia, des télécommunications, des ressources humaines, de la finance d'entreprises et des fonds de placement, des transports; services d'un institut de formation; organisation de conférences, de congrès et/ou symposiums; organisation de séminaires, de réunions de travail et d'ateliers; services dans le domaine de la formation (de l'éducation) à savoir évaluation de tests et d'examens; informations et conseils en matière de l'éducation, formation et/ou cours également dans le domaine du perfectionnement et la formation continue; tous les services précités concernant les domaines professionnels de personnes, entreprises suivant une formation dans l'administration, l'industrie, le bancaire, le tourisme, le commercial et le marketing; prestation de conseils concernant le choix d'une profession, orientation professionnelle.

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

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

La pratique a développé un certain nombre d'indices de l'existence ou non de la similarité. Il convient de garder à l'esprit qu'une marque n'est en principe protégée que pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée (principe de spécialité). La marque de haute renommée (art. 15 LPM) constitue une exception au principe de spécialité. On ne peut toutefois s'en prévaloir en procédure d'opposition, où le pouvoir de cognition est limité à l'art. 3 LPM (Directives, Partie 5, ch. 7.1). Les indices en faveur de la similarité sont par exemple les suivants : la substituabilité, la même technologie de fabrication, le même but général, le produit principal / accessoire, les mêmes canaux de distribution. Les indices en défaveur de la similarité sont par exemple les suivants : les destinataires différents, les canaux de distribution séparés, le produit principal et sa composante, les matières premières / les produits semi-finis (Directives, Partie 5, ch. 7.1.3).

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 »). Il existe également une similarité entre la conception et le développement d'ordinateurs et de logiciels de la classe 42 et les ordinateurs et les logiciels de la classe 9, puisque ces derniers sont des systèmes techniques complexes devant être conçus pour des utilisations spécifiques personnalisées, mais aussi pour l'utilisation de masse, ce qui implique parfois des travaux importants d'adaptation et de paramétrisation. Il paraît dès lors difficile, voire même exclu, de procéder à une délimitation entre le développement et la vente des produits finis. Il est donc déterminant que le consommateur considère qu'il existe une complémentarité logique entre les produits et les services qui dépassent les simples liens thématiques ou un rapport fonctionnel. (Directives, Partie 5, ch. 7.1.3 et références jurisprudentielles et doctrinales citées).

En classe 35, les services de la marque opposante contiennent les termes génériques de cette classe alors que la marque attaquée dispose d'une liste de services plus précise. Comme les services revendiqués par la marque attaquée détiennent tous un caractère promotionnel, de gestion des affaires commerciales ou administratif, voire interne à l'entreprise, ils sont tous englobés par les termes génériques de la classe 35. Il convient donc d'admettre l'identité pour cette classe de services.

En revanche, il convient de nier la similarité s'agissant des autres produits et services de la marque attaquée, à savoir ceux revendiqués en classe 9, 16 et 41. En effet, ils ne présentent pas de lien étroit avec les services de l'opposante. Il n'est pas usuel que des fournisseurs de services des classes 35 et 36

commercialisent des produits des classes 9 et 16. Certes, certains produits sont à considérer comme des éléments auxiliaires fournis à titre gratuit dans le cadre du service principal (par exemple des brochures mises à la disposition de sa clientèle pour son information), toutefois ceux-ci ne sont pas à prendre en compte selon la doctrine et la jurisprudence (voir notamment Directives, ch. 7.1.3 et références). En ce qui concerne les services de formation revendiqués par le titulaire de la marque attaquée en classe 41, bien que les cours donnés par les établissements fournissant des services de la classe 41 peuvent avoir une teneur commerciale, administrative ou financière, ces établissements ne sont habituellement pas actifs dans la gestion des affaires commerciales, l'administration commerciale ou les affaires financières. L'inverse vaut également, il n'est pas usuel que des services de formation de la classe 41 soient offerts par des établissements actifs dans la publicité, la gestion des affaires commerciales, l'administration commerciale, les travaux de bureau, les assurances, les affaires financières, les affaires monétaires ou les affaires immobilières.

3. Il convient donc de reconnaître que les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie différents. 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 5, ch. 7.3).
2. En l'occurrence, il y a lieu de comparer une marque verbale et une marque combinée. Pour les marques verbales, l'impression d'ensemble est déterminée en premier lieu par l'effet auditif et l'effet visuel. L'effet auditif est influencé par le nombre de 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 est également déterminant pour l'impression d'ensemble (Directives, partie 5, ch. 7.3.1). En ce qui concerne les marques combinées, il faut examiner de cas en cas si la partie verbale ou la partie figurative d'une marque combinant éléments verbaux et figuratifs domine ou est d'une importance décisive. C'est également l'impression d'ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Toute forme de schématisation est à éviter; en effet, 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 5, c h. 7.3.3).
3. La marque opposante est constituée des termes « geneva business school ». La marque contestée est constituée des mots « European University Business School Geneva Business School ». « European University » est écrit en caractères gras et dans une police de grande taille, « Business School » est écrit en caractères neutres et dans une police de taille moyenne et « Geneva Business School » est écrit en caractères italiques et dans une police de petite taille. Sur la gauche de ces éléments verbaux se trouve un sigle stylisé, de grande taille et présenté en caractères gras. Le sigle est composé de la lettre « e » dont l'extrémité est prolongée de manière à entourer la lettre d'une spirale et de la lettre « u ». Une barre verticale sépare le sigle de la partie verbale.
4. Sur le plan visuel, les marques concordent sur les termes « geneva », « business » et « school ». Sur ce point, les signes présentent une parfaite identité visuelle et ces trois mots sont clairement perceptibles dans les deux signes. Pour le reste, dans la marque attaquée, il y a le sigle qui occupe le tiers du signe et de la partie verbale et c'est surtout « European University » qui ressort étant donné que ce sont les mots écrits en plus grand et en gras. Les signes sont donc similaires sur le plan visuel.
5. Sur le plan phonétique, les deux signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « g e n e v a b u s s i n e s s s c h o o l » et se distinguent dans la mesure du son des lettres respectivement « e », « u », « e u r o p e a n » et « u n i v e r s i t y ». La reprise de « geneva », « business » et « school » dans le signe attaqué est en mesure de fonder une similitude phonétique.

6. Sur le plan conceptuel, le terme « geneva » est un adjectif anglais désignant la ville suisse de Genève. Le mot anglais « business » signifie « affaires ou commerce ». Le terme « school » se traduit en français par « école ». Quant à « European », ce terme signifie « européen(ne) » et « University » veut dire « université » en français (Le Grand Robert & Collins). Il convient de constater que la majorité des destinataires comprennent la signification de ces mots. En voyant ces deux signes ils pensent à une école de commerce située à Genève. Le grand sigle et la barre verticale du signe attaqué n'étant pas susceptibles de modifier cette signification, les deux signes sont similaires conceptuellement dans la mesure du concept « geneva business school ».
7. Au vu de ce qui précède, il convient de constater un certain degré de similarité visuelle, auditive et conceptuelle des signes et de passer à l'examen du 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 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 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. En l'espèce, au vu des produits et services concernés, pour la classe 35, il faut s'attendre à un degré d'attention élevé (Directives, Partie 5, ch. 7.6).
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 dans son ensemble en relation avec les services en cause de la classe 35. Elle dispose donc d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec les services revendiqués.
5. Les services de la classe 35 sont identiques. Les signes sont similaires visuellement, phonétiquement et conceptuellement. Le champ de protection de la marque opposante est normal. Le degré d'attention du consommateur est plutôt élevé vu la nature des services. La marque opposante est reprise en totalité dans le signe attaqué. Ainsi, en présence de services identiques, et malgré le degré d'attention supposé élevé du consommateur, il existe un risque de confusion. L'opposition est donc partiellement admise, pour les services de la classe 35.

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. 8.4.).

La procédure a nécessité un échange d'écritures. Dès lors que l'opposition est rejetée dans sa très grande majorité (elle est rejetée pour l'ensemble des produits et services, à l'exception de la classe 35), il convient de mettre les frais à la charge de l'opposante et d'attribuer à la défenderesse une somme de CHF 1'000.- à titre de dépens.

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 13757 contre la marque suisse n° 657 641 « eu European University Business School Geneva Business School » (fig.) est partiellement admise.
2. L'enregistrement de la marque suisse n° 657 641 « eu european university business school geneva business school » (fig.) est révoqué pour tous les services de la classe 35.
3. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
4. Il est mis à la charge de l'opposante le paiement à la défenderesse de CHF 1'000.- à titre de dépens.
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 16 janvier 2015

Division des marques

Bénédicte Luisier, master en droit
section des oppositions

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.