

Décision Procédure d'opposition n° 101724 dans la cause

Lion Capital LLP
21 Grosvenor Place
SW1X 7HF London
GB-Royaume-Uni

Partie opposante

représentée par

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

Marque suisse n° 742943 - LION

contre

Lionpoint Group SA
Rue d'Italie 11
1204 Genève

Partie défenderesse

représentée par

BEAU HLB (GENEVE) SA
Rue d'Italie 11
1204 Geneva

Marque suisse n° 750312 - LIONPOINT GROUP

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° 750312 – « LIONPOINT GROUP» (ci-après marque attaquée), déposée le 22 juillet 2020, a été publié dans Swissreg le 4 août 2020. Elle est enregistrée pour les services suivants:
2. *Classe 36 : Transactions financières et monétaires; transactions financières en ligne; sponsoring financier; soutien financier en tant que parrainage; services financiers informatisés; services financiers fournis sur Internet et par téléphone; services financiers fournis par voie électronique; services financiers et services de conseillers s'y rapportant; services financiers et d'assurance; services financiers en matière d'opérations, de prestation de conseils, de gestion et de négociation dans le domaine des produits financiers dérivés; services financiers en matière de retraites; services financiers en matière de règlement de dettes; services financiers en matière de règlement de créances; services financiers en matière de régimes de retraite; services financiers en matière de gestion de patrimoine; services financiers en matière d'apport et de structuration de capitaux; services financiers, d'investissement et d'assurance; services financiers de courtage en douane; services financiers; services d'investissements financiers; services d'investissement financier en rapport avec l'industrie de l'impression; services d'investissement financier dans le domaine des titres, des fonds communs de placement et de la gestion de portefeuilles; services d'informations relatives à la finance et aux assurances, rendus à partir d'une base de données informatique ou par Internet ou sur tout réseau de communication électronique sans fil; services d'informations financières; services d'informations et de recherches financières; services d'informations et de recherches en finance; services d'informations et de conseillers financiers; services d'informations et de conseillers dans le domaine financier; services d'informations et de conseillers dans le domaine de la finance; services d'informations et d'analyses financières; services d'information et prestation de conseils en finance; services d'information et prestation de conseils dans le domaine financier; services d'information et prestation de conseils dans le domaine de la finance; services d'évaluations financières; services d'évaluation financière à des fins immobilières, bancaires et d'assurance; services d'évaluation financière à des fins de réassurance; services d'évaluation financière; services d'évaluation et de règlement financiers en matière de déclarations de sinistres; services d'évaluation de garanties financières; services d'estimations financières; services de transactions financières et monétaires; services de transactions financières en ligne; services de recherches financières; services de recherches et d'analyses financières; services de prêt et financement; services de prestation de conseils financiers; services de prestation de conseils en finances; services de planification financière en matière de projets de construction; services de placements financiers; services de placement financier dans le domaine des titres, des fonds communs de placement et de la gestion de portefeuilles; services de liquidation d'entreprises (affaires financières); services de gestion financière fournis par le biais d'Internet; services de gestion financière; services de gestion et d'investissement financiers en rapport avec des capitaux propres; services de gestion et d'investissement financiers en matière de titres et capitaux propres; services de gestion et d'investissement financiers en matière de titres; services de gestion et courtage financiers dans le domaine des titres, contrats à terme, actions, obligations et autres valeurs; services de gestion et conseillers dans le domaine de la finance; services de gestion de risques financiers; services de gestion de fiducies financières; services de gestion, d'analyses et d'informations financières; services de financement pour l'achat de navires; services de financement pour la garantie de fonds; services de financement immobilier; services de financement de véhicules; services de financement de projets; services de financement de primes d'assurance; services de financement de locations avec option d'achat; services de financement de crédits-baux; services de financement de capital risque pour des universités; services de financement de capital risque pour des inventeurs; services de financement de capital risque pour des instituts de recherche; services de financement de capital risque pour des entreprises; services de financement de capital risque pour des entités commerciales; services de financement de capital risque pour des entités à but non lucratif; services de financement de biens immobiliers; services de financement dans le domaine de la technologie médicale et du génie médical; services de financement dans le domaine de la technologie et de l'ingénierie médicales; services de financement; services de courtage financier; services de courtage en placements financiers; services de courtage en placement financier dans des entreprises spécialisées dans le domaine de l'énergie; services de courtage en investissements financiers; services de courtage en investissement financier dans des entreprises spécialisées dans le domaine de l'énergie; services de courtage de produits financiers dérivés;*

services de conseils financiers; services de conseillers financiers pour les gagnants de loteries; services de conseillers financiers en matière d'investissements immobiliers; services de conseillers financiers en matière d'investissement d'infrastructure; services de conseillers financiers en matière d'exécution de transactions de paiement sans numéraire; services de conseillers financiers en matière de prêts; services de conseillers financiers en matière de placements immobiliers; services de conseillers financiers; services de conseillers et prestation de conseils financiers; services de conseillers et d'information en finance et assurance; services de conseillers et d'information dans le domaine de la finance et de l'assurance; services de conseillers et d'analyse dans le domaine financier; services de conseillers et d'analyse dans le domaine de la finance; services de conseillers en planification financière; services de conseillers en matière d'organisation financière d'entreprises; services de conseillers en matière de planification financière; services de conseillers en matière de financement de travaux d'ingénierie civile et projets d'infrastructures; services de conseillers en matière de financement de travaux de génie civil et projets d'infrastructures; services de conseillers en matière d'aide financière à l'éducation; services de conseillers en finance et assurance; services de conseillers en finance; services de conseillers, de recherche et d'information en matière d'affaires financières; services de conseillers dans le domaine de la planification financière; services de compensation financière; services de chambres de compensation financière; services d'analyses financières en matière d'investissement; services d'analyses financières en matière de placement; services d'analyses financières; services d'analyses et évaluations financières; services d'analyse financière et de conseillers financiers; services d'analyse financière; services bancaires, financiers et d'assurance; services bancaires et de financement; recherches financières dans le domaine de la gestion de risques; recherches financières; réalisation d'opérations financières en ligne; réalisation de transactions financières en ligne; réalisation de transactions financières; projection, estimation et analyse des risques liés aux marchés financiers et des placements; prêts (financement); prestation de conseils financiers en matière d'insolvabilité; prestation de conseils financiers en matière de titres, de produits dérivés et d'autres produits financiers; prestation de conseils financiers en matière de planification fiscale; prestation de conseils financiers en matière de planification de retraites; prestation de conseils financiers en matière de crédits; prestation de conseils financiers dans le domaine du franchisage; prestation de conseils financiers; prestation de conseils et services de conseillers financiers; prestation de conseils et services de conseillers en finance; prestation de conseils en matière de planification et placements financiers; prestation de conseils en matière de planification et d'investissements financiers; prestation de conseils en matière de gestion d'investissements financiers; prestation de conseils en matière de gestion de placements financiers; prestation de conseils en matière de gestion d'actifs financiers; prestation de conseils en matière de finances personnelles; prestation de conseils en finances; préparation et analyse de rapports financiers; préparation de rapports financiers et d'assurance; préparation de rapports financiers en matière de projets de construction; préparation de rapports financiers en matière de financement de projets de construction; préparation de rapports financiers; planification financière pour la retraite; parrainage sous forme de soutien financier; parrainage financier et financement d'émissions télévisées; parrainage financier et financement d'émissions radiophoniques; parrainage financier et financement d'émissions de télévision; parrainage financier et financement d'émissions de radio; parrainage financier et financement de films; parrainage financier d'organisations sociales, caritatives et religieuses; parrainage financier de manifestations de théâtre; parrainage financier de manifestations de danse; parrainage financier de manifestations d'arts visuels; parrainage financier de manifestations culturelles; parrainage financier d'activités sportives, culturelles et de divertissement; parrainage financier d'activités sportives; parrainage financier d'activités de divertissement; parrainage financier; organisation du financement de projets de construction; organisation de collectes financières; opérations sur produits financiers dérivés; opérations sur instruments financiers et marchandises; montage du financement d'émissions télévisées; montage du financement d'émissions radiophoniques; montage du financement d'émissions de télévision; montage du financement d'émissions de radio; montage du financement de projets sportifs, culturels et de divertissement; montage du financement de projets humanitaires; montage du financement de films; montage d'investissements financiers; montage de transactions financières; montage de placements financiers; montage de financement pour des projets sportifs, culturels et de divertissement; montage de financement pour des projets humanitaires; montage de financement pour des films; montage de financement pour des émissions télévisées; montage de financement pour des émissions radiophoniques; montage de financement pour des émissions de télévision; montage de financement pour des émissions de radio; mise à disposition en ligne d'informations en matière de finance et d'assurance à partir d'une base de données informatique ou un réseau mondial de communication; mise à disposition d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine financier; mise à disposition d'informations, services de conseillers et

prestation de conseils dans le domaine de l'évaluation financière; mise à disposition d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la finance; mise à disposition d'informations par voie électronique en matière de finance et placement; mise à disposition d'informations par voie électronique en matière de finance et d'investissement; mise à disposition d'informations par voie électronique dans le domaine de la finance et des placements; mise à disposition d'informations par voie électronique dans le domaine de la finance et de l'investissement; mise à disposition d'informations financières par le biais de sites web; mise à disposition d'informations financières en ligne à partir d'une base de données informatique ou Internet; mise à disposition d'informations financières en ligne; mise à disposition d'informations financières; mise à disposition d'informations et analyses par le biais d'Internet dans le domaine des placements financiers; mise à disposition d'informations et analyses par le biais d'Internet dans le domaine des investissements financiers; mise à disposition d'informations en matière d'affaires financières et monétaires; mise à disposition d'informations en matière d'administration fiduciaire de contrats à terme sur instruments financiers; mise à disposition d'informations en ligne en matière de services financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement; mise à disposition d'informations en ligne en matière de services financiers, bancaires, d'assurance et de placement; mise à disposition d'informations dans le domaine de la finance et des placements; mise à disposition d'informations dans le domaine de la finance et de l'investissement; mise à disposition de services de prêt financier pour des tiers; mise à disposition de garanties financières; mise à disposition de financement pour le développement de nouvelles technologies; mise à disposition de financement pour des universités; mise à disposition de financement pour des inventions; mise à disposition de financement pour des inventeurs; mise à disposition de financement pour des instituts de recherche; mise à disposition de financement pour des gouvernements; mise à disposition de financement pour des entités commerciales; mise à disposition de financement pour des entités à but non lucratif; mise à disposition d'aide financière à des organisations sociales, caritatives et religieuses; mécénat et parrainage financiers; location financière avec option d'achat; investissements financiers; investigations financières; informations financières par le biais de sites web; informations financières; gestion financière via Internet; gestion financière de projets immobiliers; gestion financière de projets de rénovation d'immeubles; gestion financière de projets de rénovation de bâtiments; gestion financière de projets de construction; gestion financière de plans d'investissement collectif; gestion financière de parts détenues au sein d'entreprises tierces; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; gestion financière de frais d'occupation d'immeubles; gestion financière de frais d'occupation de bâtiments; gestion financière d'actions; gestion financière; gestion et planification financières; gestion et courtage financiers de fonds d'intervention sur des marchés à terme; gestion de risques financiers; gestion de fiducies financières; gestion d'actifs financiers, immobiliers et d'investissement; gestion d'actifs financiers, immobiliers et de placement; gestion d'actifs financiers; financement participatif; financement par capitaux propres publics et privés; financement, montage et garantie de prêts pour des tiers; financement immobilier; financement en matière de promotion immobilière; financement du développement de produits; financement de véhicules; financement de projets de promotion immobilière; financement de projets de développement; financement de projets de construction; financement de projets d'aménagement immobilier; financement de projets; financement de primes d'assurance; financement de prêts sur gage; financement de prêts immobiliers; financement de locations d'automobiles avec option d'achat; financement de locations avec option d'achat; financement de garanties; financement de crédits-baux automobiles; financement de crédits-baux; financement de biens immobiliers; financement d'acquisitions; financement d'achats de produits de consommation; financement; évaluations financières pour répondre à des appels d'offres; évaluations financières d'actifs de propriété intellectuelle; évaluations financières à des fins de réassurance; évaluations financières; évaluation financière de la solvabilité d'entreprises et mise à disposition d'informations s'y rapportant; évaluation financière de la solvabilité d'entreprises; évaluation financière de coûts de développement relative aux industries pétrolière, gazière et minière; évaluation financière de biens immobiliers; évaluation financière d'actifs de propriété intellectuelle; évaluation de coûts de réparation (estimations financières); estimations financières des coûts de réparation; estimations financières (assurances, banques, immobilier); estimations financières; estimation financière en matière de laine; estimation financière de bois sur pied; estimation de coûts de réparation (évaluations financières); échanges financiers; crédit-bail financier; courtage en ligne à des fins d'opérations et de transactions réalisées sur devises et autres produits financiers; consultation en matière financière; conseils financiers; conseillers et prestation de conseils financiers; compensation financière; assurance, affaires financières, affaires monétaires et affaires immobilières; analyses financières et préparation de rapports s'y rapportant; analyses et évaluations financières; analyse financière; analyse de marchés financiers et préparation de rapports s'y rapportant; aide financière destinée à la recherche dans le

domaine des sciences appliquées, des inventions, de l'exploration, des découvertes et de l'environnement; aide financière; affaires financières et monétaires; affaires financières, affaires monétaires et affaires immobilières; administration fiduciaire de contrats à terme sur instruments financiers; affaires financières; analyses financières; financement d'aménagements immobiliers.

3. Le 4 novembre 2020 la partie opposante a formé opposition totale contre l'enregistrement de cette marque.
4. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 742943 « LION » (ci-après marque opposante), enregistrée pour les services suivants :

Classe 36: Services d'investissement de fonds de capitaux privés; information financière; services de gestion de portefeuille d'investissement; services de gestion de patrimoine; services d'évaluation et de gestion d'actifs financiers; services de conseil relatifs à la gestion d'actifs financiers; services d'évaluation et d'expertise financière; services de transferts, transactions financières et services de paiement; transfert électronique de fonds; gestion et planification financière et investissements financiers et services de recherches financières; collecte de fonds; services de financement; assurances; services immobiliers; services financiers et monétaires, bancaires; services de financement et de parrainage; services d'évaluation financière; placements de fonds; services de souscription financière et émission de titres (banque d'investissement); conseil en financement concernant des produits de consommation; services financiers en relation avec l'industrie des produits de consommation; conseil en investissement et conseil financier dans le secteur des produits de consommation; services de courtage et négociation de placements financiers dans des sociétés de produits de consommation; fourniture d'informations relatives aux services susmentionnés sur un réseau mondial de communication; conseil, information et consultation en relation avec les services précités.

5. Le 10 novembre 2020, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
6. Par courrier du 10 décembre 2020, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti.
7. Le 11 décembre 2020, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
8. 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 22 juillet 2020. La marque opposante est antérieure car elle a été déposée le 7 juin 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.

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. Le fait que les produits ou les services revendiqués 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 (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.1 ss).

Il y a identité des produits ou des services lorsque la marque opposante est enregistrée en relation avec une indication générale, c'est-à-dire une indication de produits ou services formulée de manière générale, et que les produits ou services en lien avec lesquels la marque attaquée est enregistrée tombent sous cette indication générale.

En l'espèce, la marque opposante est notamment enregistrée en relation avec l'indication générale « services financiers, d'assurance, affaires financières, affaires monétaires et affaires immobilières », aux côtés de divers autres services financiers plus spécifiques, ainsi que des services immobiliers, monétaires, bancaires et d'assurance. Les services contestés dans la marque attaquée comprennent, d'une part, l'indication générale « *assurance, affaires financières, affaires monétaires et affaires immobilières* » et comprend également des services financiers spécifiques, en lien avec des investissements, ainsi que des services de mises à disposition d'informations en relation avec ces services financiers. A l'évidence, les services de la marque attaquée sont identiques à ceux de la marque opposante. En particulier, les services financiers spécifiques de la marque attaquée tombent sous les indications « services financiers, d'assurance, affaires financières, affaires monétaires et affaires immobilières » en relation avec lesquels la marque opposante est protégée. Il en va de même des services d'informations financières de la marque attaquée, dès lors que l'indication générale « services financiers » comprend également la mise à disposition d'information en la matière. Les services de la marque attaquée sont donc identiques aux services financiers de la marque opposante.

2. La partie défenderesse soutient dans ce contexte que son activité économique n'a rien à voir avec celle de la partie opposante. Cet argument est toutefois dénué de pertinence, dès lors que seuls sont déterminants les produits et services figurant dans la liste des marques opposées et non pas les produits et services en relation avec lesquels les marques sont effectivement utilisées (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.1).
3. Dès lors que les services en question sont identiques, il convient 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).

S'agissant des marques verbales, l'impression d'ensemble est déterminée par l'effet auditif, l'effet visuel et le sens. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admettre un risque de confusion (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).

En l'occurrence, le signe opposant est une marque verbale « LION » en lettres majuscules. La marque attaquée est également une marque verbale « LIONPOINT GROUP » en lettres majuscules.

2. 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).

3. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils contiennent les lettres « LION ». Cependant ils diffèrent dans la mesure où des éléments supplémentaires sont contenus dans le signe attaqué, à savoir les lettres « -POINT » et le terme « GROUP » placés à la fin.
4. Sur le plan auditif, les signes sont identiques par le son des lettres « LION » et diffèrent par le son des lettres « -POINT » et du terme « GROUP » supplémentaires du signe attaqué.
5. Sur le plan conceptuel ou sémantique, la marque opposante est composée du mot « LION ». En français et en anglais (voir www.pons.com), ce terme se définit comme un grand mammifère carnivore, à pelage fauve, à crinière, vivant en Afrique et en Asie (voir le petit Robert, dictionnaire de la langue française). La marque attaquée est également constituée du mot « LION- » et additionnée du mot « -POINT ». Les deux marques ont la même signification en ce qui concerne le terme « LION ». « POINT » peut être compris en français et en anglais et a plusieurs significations : il peut signifier, entre autre, soit un endroit ou un lieu dans l'espace, soit un moment précis ou alors une marque ou un signe (voir le petit Robert, dictionnaire de la langue française). Le terme « GROUP » est un mot du vocabulaire de base anglais qui, dans le secteur économique et financier concerné ici, a généralement le sens de « groupe d'entreprises » (voir PONS, dictionnaire en ligne, anglais – français, à l'adresse <https://de.pons.com/> ainsi que <https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe>, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_d%27entreprises et https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_group](https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_d%27entreprises_et_https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_group), recherches du 25.03.2021). On peut supposer que cette signification est connue de la grande majorité des consommateurs des services concernés. En règle générale, ces éléments descriptifs ne sont pas susceptibles de donner une impression générale de la marque, car le public a tendance à réduire les signes à leurs éléments essentiels et distinctifs afin de les rendre plus faciles à retenir. Il faut donc partir du principe, dans le cadre de la présente comparaison de signes, que le public s'orientera principalement vers la désignation « LIONPOINT » dans le cas de la marque attaquée.
6. Il ressort de ce qui précède que les marques opposées sont fortement similaires dans la mesure de leur élément commun « LION », auquel renvoie d'ailleurs également l'élément graphique de la marque attaquée. Il convient par conséquent de déterminer si cette similarité est 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 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. Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif. Le domaine de similitude est 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. Par marques faibles, on entend en particulier celles dont les éléments importants sont banals ou se rapprochent de notions descriptives du langage courant (Directives, Partie 6, ch. 6.7). Il convient à ce propos de rappeler que le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d'un signe du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s'étend pas à l'élément appartenant au domaine public. Ce principe s'applique aussi pour les marques fortes. (Directives, Partie 6, ch. 6.7).

4. La partie opposante soutient que la marque opposante dispose d'un champ de protection normal, dès lors que l'élément « LION » qui la constitue n'est pas descriptif en relation avec les services revendiqués de la classe 36. Pour sa part, la partie défenderesse considère que la marque opposante est faible car il s'agit du nom d'un mammifère et que, au contraire de la marque éponyme de Nestlé, elle n'est au bénéfice d'aucune notoriété.

Comme exposé ci-dessus, la marque opposante est formée du terme « lion », qui renvoie à un grand félin (voir para. C). Avec la partie opposante, l'Institut considère que ce terme n'est pas descriptif en relation avec les services revendiqués. Il ne s'agit pas non plus d'un terme usuel dans le domaine de la finance ; les parties ne le prétendent d'ailleurs pas. Enfin, le terme « lion » ne constitue pas non plus une indication générale de qualité. Force est par conséquent de retenir que cette marque dispose d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux. Quant à la prétendue absence de force distinctive accrue de la marque opposante alléguées par la partie défenderesse, il s'agit de la laisser ouverte, dès lors que la partie opposante ne s'en prévaut pas ; cette question n'est en effet pas examinée d'office (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.7).

5. 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, les services en cause étant identiques, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.
6. 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). En ce qui concerne les services de la classe 36, à savoir des services dans le domaine des assurances, des affaires financières, des affaires monétaires et des affaires immobilières, on s'attend généralement à un degré d'attention élevé de la part du consommateur. Dans ces domaines en effet, les destinataires vérifient régulièrement les coûts et l'utilité des conditions contractuelles et examinent minutieusement les différents points de tels contrats avant leur conclusion (Directives, Partie 6, ch. 6.6 ; TAF B-1009/2010, cons. 3.3.1 et 3.3.2 – *CREDIT SUISSE // UniCredit Suisse Bank* (fig.)).
7. La marque attaquée reprend l'intégralité de la marque opposante « LION ». L'ajout de l'élément « POINT » ainsi que du terme « GROUP » n'est pas de nature à faire passer au second plan l'élément « LION ». Bien au contraire, cet élément sera naturellement isolé dans la marque attaquée, puisque les destinataires l'isolent tant verbalement que sémantiquement compte tenu non seulement des règles de séparation des syllabes (LI-ON-POINT), mais surtout au regard du sens de chacun des deux termes constituant le syntagme « LIONPOINT ». Le terme supplémentaire « GROUP » contenu dans la marque attaquée, qui est faiblement distinctif par rapport aux produits de comparaison (voir C. n° 5 ci-dessus), a l'effet d'un simple ajout et contribue également à estomper les différences entre les éléments verbaux des signes litigieux dans la perception du public. Compte tenu des similitudes constatées sur le plan auditif et visuel, la distance requise entre la marque attaquée et la marque opposante n'est pas respectée et le risque de confusion doit être affirmé. Par conséquent, eu égard à l'identité des services revendiqués et de la forte similarité des signes en présence ainsi que du champ de protection normal de la marque opposante, il existe un risque indéniable que les destinataires des services en cause associent la marque attaquée à la marque opposante.
8. Même si le public est en mesure de distinguer les marques opposées, leur concordance dans l'élément essentiel et distinctif de la marque opposante « LION », pourrait amener une partie du public 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. On parle alors de risque de confusion indirect (voir Lignes directrices, partie 6, point 6.4.2). Pour ce motif également, l'opposition est bien fondée.
9. L'opposition n° 101724 est donc bien fondée et la marque suisse attaquée n° 750312 « LIONPOINT GROUP » est révoquée en application de l'art. 33 LPM en relation avec l'art. 3 al. 1 let. c LPM.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste acquise à l'Institut (art. 31 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur l'opposition, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens). Si l'opposition n'est que partiellement admise, la taxe d'opposition est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés. Si le défendeur n'a ni répondu, ni participé d'une autre manière à la procédure, il ne se verra pas allouer de dépens, même s'il obtient gain de cause. Lorsqu'une opposition est dirigée contre un enregistrement international et que le défendeur ne désigne pas de domicile de notification en Suisse, il est exclu de la procédure conformément à l'art. 21 al. 2 OPM et ne se voit pas non plus allouer de dépens, même si l'opposition est rejetée (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. Les écritures des parties qui n'ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées. Si la partie n'est pas représentée ou si le mandataire se trouve dans un rapport de service avec la partie qu'il représente, l'Institut alloue un montant pour ses débours et autres frais en tant qu'ils dépassent CHF 50.00 (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition est admise dans son intégralité. Dès lors que la partie opposante a fait trois oppositions contre la même partie opposante, que la procédure a nécessité à chaque fois un seul échange d'écriture, que les écrits sont pour l'essentiel identiques, mais que trois procédures devaient nécessairement être introduites, il convient d'allouer équitablement à la partie opposante la somme de CHF 400.00 (à titre de dépens au regard des règles précitées) et de la mettre à la charge de la partie défenderesse qui succombe. Cette dernière est également tenue de rembourser à la partie opposante les deux taxes d'opposition. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 1'200.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **101724** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **750312** "**LIONPOINT GROUP**" est révoqué dans son intégralité.

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 de CHF 1'200.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition).

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 30 mars 2021

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées



Kim Lemmenmeier
Division des marques

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).