

Décision Procédure d'opposition n° 101776 dans la cause

AMUNDI ASSET MANAGEMENT
90 boulevard Pasteur
75015 Paris
FR-France

Partie opposante

représentée par

Inteltech SA
Rue Saint-Honoré 1
Case postale 2510
2001 Neuchâtel

enregistrement international n° 1024160 - AMUNDI

contre

AlphaMundi
Avenue du Bouchet 17
1209 Genève

Partie défenderesse

Marque suisse n° 751578 - AlphaMundi ((fig.))



alphamundi

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 fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), les art. 20 ss de l'ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), les art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que les art. 1 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement de la marque suisse n° 751578 - "alhamundi (fig.)" (ci-après marque attaquée) a été publié le 03.09.2020 dans Swissreg. La marque attaquée est enregistrée en relation avec les services suivants:

Classe 36: Conseils en placement de fonds, constitution de fonds, gestion de fonds, gestion de fonds extraterritoriaux, investissements dans des fonds internationaux, placements dans des fonds internationaux, services d'investissement de fonds, services de placement de fonds.

2. En date du 03.12.2020, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de l'enregistrement de cette marque.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1024160 "AMUNDI" (ci-après marque opposante), enregistré pour les services suivants :

Classe 36: Assurances, consultations et informations en matières d'assurances, services de souscription d'assurances, assurance sur la vie, services d'assurance crédit; caisses de prévoyance; estimations et expertises fiscales; actuariat; affaires financières, affaires bancaires, affaires monétaires; consultations en matière financière, informations, analyses et estimations financières, services de financement, opérations et transactions financières, crédit, crédit-bail, prêt sur gage, prêt sur nantissement, cautions; recouvrement de créances; constitution et placement de capitaux, épargne; banque directe; sociétés de gestion d'actifs; gestion de patrimoines mobiliers ou immobiliers, de fortunes, de portefeuilles financiers, produits financiers, SICAV (sociétés d'investissements à capital variable), fonds communs de placement (FCP), SCPI (sociétés civiles de placement immobilier), OPC (organismes de placements collectifs), OPCVM (organismes de placements collectifs en valeurs mobilières), OPCI (organismes de placements collectifs en immobilier); agences de change, dépôts de valeurs, dépôts en coffres-forts; transfert électronique de fonds; opérations monétaires, opérations de change, opérations de compensation; cote en bourse, courtage en bourse; émission de bons de valeur, de lettres de crédits et de chèques de voyage; services de cartes de débits et de cartes de crédits; affaires immobilières, gérance d'immeubles, expertise immobilière, agences immobilières (vente et location de fonds de commerces et d'immeubles); parrainage et mécénat financier.

4. Le 10.12.2020, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter un prise de position.
5. Dans le délai imparti, la partie défenderesse n'a pas présenté de prise de position.
6. Le 26.01.2021, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
7. Les arguments de la partie opposante, 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 28.11.2019. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 24.09.2009. 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

- 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 en matière des marques, état au 01.01.2019 [ci-après Directives], disponible sous www.ige.ch, Partie 6, ch. 6.1 et ss).

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

Classe 36: Conseils en placement de fonds, constitution de fonds, gestion de fonds, gestion de fonds extraterritoriaux, investissements dans des fonds internationaux, placements dans des fonds internationaux, services d'investissement de fonds, services de placement de fonds.

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

Classe 36: Assurances, consultations et informations en matières d'assurances, services de souscription d'assurances, assurance sur la vie, services d'assurance crédit; caisses de prévoyance; estimations et expertises fiscales; actuariat; affaires financières, affaires bancaires, affaires monétaires; consultations en matière financière, informations, analyses et estimations financières, services de financement, opérations et transactions financières, crédit, crédit-bail, prêt sur gage, prêt sur nantissement, cautions; recouvrement de créances; constitution et placement de capitaux, épargne; banque directe; sociétés de gestion d'actifs; gestion de patrimoines mobiliers ou immobiliers, de fortunes, de portefeuilles financiers, produits financiers, SICAV (sociétés d'investissements à capital variable), fonds communs de placement (FCP), SCPI (sociétés civiles de placement immobilier), OPC (organismes de placements collectifs), OPCVM (organismes de placements collectifs en valeurs mobilières), OPCI (organismes de placements collectifs en immobilier); agences de change, dépôts de valeurs, dépôts en coffres-forts; transfert électronique de fonds; opérations monétaires, opérations de change, opérations de compensation; cote en bourse, courtage en bourse; émission de bons de valeur, de lettres de crédits et de chèques de voyage; services de cartes de débits et de cartes de crédits; affaires immobilières, gérance d'immeubles, expertise immobilière, agences immobilières (vente et location de fonds de commerces et d'immeubles); parrainage et mécénat financier.

- En l'espèce, la marque opposante est notamment enregistrée en relation avec les indications générales "affaires financières, affaires bancaires, affaires monétaires", aux côtés de divers autres services financiers plus spécifiques, tels que les "consultations en matière financière, informations, analyses et estimations financières, services de financement, opérations et transactions financières", "constitution et placement de capitaux, épargne", "sociétés de gestion d'actifs" et "gestion de patrimoines, [...], de fortunes, de portefeuilles financiers, produits financiers, [...]". Les services contestés dans la marque attaquée représentent des services financiers en lien avec des fonds. A l'évidence, ces services sont identiques à ceux de la marque opposante, car ils tombent sous les indications générales "affaires financières, affaires bancaires, affaires monétaires" en relation avec lesquels la marque opposante est protégée.
- Les services de la marque attaquée sont donc identiques aux services financiers de la marque opposante et 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).

2. En l'occurrence, il y a lieu de comparer une marque verbale et une marque combinée.

S'agissant des marques verbales, l'impression d'ensemble est déterminée par leur effet auditif, leur effet visuel et leur sens. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admettre un risque de confusion pour les marques verbales. L'effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles. Une suite identique de voyelles et le fait que les signes opposés riment sont des indices en faveur de la similitude des marques. L'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Comme le début et la fin d'un mot s'imprègne très bien dans la mémoire, ces deux éléments revêtent une importance plus grande dans l'appréciation de l'effet auditif et de l'effet visuel que les syllabes médianes (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).

S'agissant des signes combinés, il faut examiner de cas en cas si la partie verbale ou la partie figurative d'une marque combinée domine ou est d'une importance décisive. C'est également l'impression d'ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Le schématisme est à bannir et ni l'élément verbal ni l'élément figuratif ne sont présumés être prépondérants. Il faut en effet déterminer concrètement le caractère distinctif des différents éléments. Si l'élément graphique n'est qu'un ajout figuratif sans importance, il peut être écarté (Directives, Partie 6, ch. 6.3.3).

3. En l'espèce, la marque opposante est une marque verbale constituée par le terme "AMUNDI", entièrement écrit en lettres majuscules.
4. La marque attaquée est une marque combinée, dont la représentation graphique se limite à l'élément verbal "alhamundi" entièrement écrit en lettres minuscules avec une police d'écriture standard et en gras, centré dans un rectangle gris. Cet élément figuratif n'est pas susceptible de rester dans la mémoire du public concerné et d'avoir ainsi une influence sur l'impression d'ensemble de la marque, car il s'agit d'une simple étiquette banale. La comparaison des signes en litige peut par conséquent se limiter à une comparaison des éléments verbaux afin d'évaluer la similitude des signes.
5. Sur le plan visuel, les deux signes présentent un seul élément verbal. La marque attaquée est quelque peu plus longue, car elle présente quatre lettres de plus, à savoir dix lettres contre six pour la marque opposante. En revanche, l'élément verbal "AMUNDI" est le seul élément de la marque opposée et il a été repris dans son intégralité dans l'élément verbal "ALPHAMUNDI" du signe postérieur, ce qui entraîne inévitablement une certaine similarité visuelle entre les marques en litige. En outre, la première lettre des signes en litige est identique ("A") et ils coïncident également sur la seconde partie, à savoir sur l'élément "MUNDI". Dès lors que, compte tenu qu'ils s'imprègnent davantage dans la mémoire, le début et la fin d'un signe revêtent une importance plus grande dans l'appréciation de l'effet visuel (et auditif) que sa partie médiane (Directives, partie 6, ch. 6.3.1), il y a lieu de retenir que les marques opposées présentent des similitudes sur le plan visuel. A noter que, conformément à la jurisprudence, le fait que la marque opposée soit écrite principalement en lettres majuscules, alors que la marque attaquée est écrite exclusivement en lettres minuscules, n'est pas significatif en termes de caractère distinctif (cf. arrêt du TAF B-4728/2014, consid. 5.3.1 - WINSTON / Wilson), car les lettres majuscules et minuscules ne marquent généralement pas l'impression d'ensemble (cf. TAF B-953/2013, consid. 2.3 - CIZELLO / SCIELO). Par conséquent, il y a lieu de retenir une similarité sur le plan visuel des marques opposées.
6. Sur le plan auditif et phonétique, la marque attaquée présente quatre syllabes (AL-PHA-MUN-DI) contre trois syllabes pour la marque opposante (A-MUN-DI). Elles n'ont ainsi pas la même cadence. En revanche, elles coïncident sur les deux dernières syllabes (MUN-DI), soit leur moitié au minimum. De plus, La suite

des voyelles "A-U-I" de la marque attaquée se retrouve quasiment à l'identique dans la marque opposante "A-U-I". Enfin, ayant repris l'élément unique de la marque antérieure "AMUNDI" également à la fin du signe, les marques opposées riment. Par conséquent, il y a lieu de retenir également une similarité sur le plan phonétique ou auditif des marques opposées.

7. Comme le destinataire moyen de la marque retravaille dans ses pensées, parfois inconsciemment, ce qu'il lit ou entend, le sens d'une marque verbale est aussi déterminant pour l'impression d'ensemble. A côté de la signification propre du mot entrent en considération des associations de pensées que le signe suscite inévitablement. Des significations marquantes, qui s'imposent à l'esprit, à la lecture ou à l'écoute, sont aussi de nature à dominer l'impression d'ensemble. Si une des marques renvoie clairement à un sens qui ne se retrouve pas dans l'autre marque, la probabilité que le public acheteur soit trompé par un effet auditif ou visuel similaire est mince (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).
8. Sur le plan sémantique ou conceptuel, la marque opposante "AMUNDI" reprise intégralement dans la marque attaquée ne présente aucune signification dans l'une des langues d'examen ou en anglais et ne semble pas non plus représenter un sigle ou un acronyme (cf. <http://www.abkuerzungen.de/main.php?language=de> et <http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000400.htm>, consultés le 28.06.2021). L'élément "MUNDI" présent dans les deux signes vient du terme "mundus" et signifie en latin "du monde" (cf. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Mundi>, consulté le 28.06.2021). "MUNDI" est proche du terme italien "mondi", pluriel de "mondo" signifiant également "monde" (cf. <http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=mondo%202>, consulté le 28.06.2021). "MUNDI" est également une ville inconnue en Inde, aucune activité touristique ou culturelle notable y étant organisée (cf. <https://en.wikipedia.org/wiki/Mundi>, consulté le 28.06.2021; Directives, partie 5, ch. 8.4.2.1 et 8.4.2.3). Ce terme sera par conséquent perçu par le public suisse soit comme fantaisiste, soit à tout le moins pour les italophones comme renvoi au "monde". "A" représente la première lettre de l'alphabet (<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/a/1>, consulté le 28.06.2021). Quant à la première partie du signe attaquée, à savoir "ALPHA", la partie opposante souligne à juste titre qu'il revêt la même signification que le "A" dans la marque opposante, car il s'agit de la première lettre de l'alphabet grec (A, α) (<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/alpha/2508>, consulté le 28.06.2021). En résumé, il peut être retenu que les deux signes présentent la même signification et l'aspect conceptuel n'a ainsi pas d'incidence sur l'appréciation de la similitude des signes.
9. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de fortes similitudes entre les signes et de déterminer si cette concordance 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 distinctive de la marque antérieure. Une telle atteinte est donnée lorsqu'il y a un danger que le public concerné soit induit en erreur par la similitude des marques et attribue les produits portant l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, partie 6, ch. 6.4.1).
2. L'appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d'une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La mesure de la différence dépend, d'une part, de l'étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d'autre part, des catégories de produits ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées (Directives, Partie 6, ch. 6.5).
3. Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 6, ch. 6.5). En l'espèce, les produits/services en cause étant identiques, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.
4. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d'avis que pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques

qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 6, ch. 6.6). Dans le cas présent, la partie opposante indique à juste titre qu'il faut s'attendre à un degré d'attention élevé pour les services de la classe 36. Dans ce domaine, les destinataires vérifient régulièrement les coûts et l'utilité des conditions contractuelles et examinent minutieusement différents points avant la conclusion de tels contrats (Directives, Partie 6, ch. 6.6).

5. Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif, le domaine de similitude protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante (Directives, Partie 6, ch. 6.7). Il convient à ce propos de rappeler que le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d'un signe du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s'étend pas à l'élément appartenant au domaine public. Ce principe s'applique aussi pour les marques fortes (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
6. En l'espèce et comme l'avance la partie opposante, la marque opposante est, pris dans son ensemble, un terme fantaisiste et ne présente donc aucun sens directement descriptif en relation avec les services en cause. Elle dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec ces services.
7. Selon la doctrine et la jurisprudence constante, la reprise complète d'une marque ou d'un de ses éléments essentiels engendre une similarité des signes et est de nature à fonder un risque de confusion (cf. par exemple TAF, B-8468/2010, consid. 6.2 – TORRES / TORRE SARACENA; TAF, B-4151/2009, consid. 8.3 – GOLAY / Golay Spierer (fig.)). On rappellera également que le fait d'ajouter et d'enlever des éléments à l'élément distinctif principal d'une marque est insuffisant à éviter un risque de confusion s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible et déterminante le signe considéré dans son ensemble et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels cf. (Directives, partie 6, ch. 6.3 et références jurisprudentielles citées).
8. En l'occurrence, la marque attaquée reprend l'intégralité de la marque opposante, tout en lui ajoutant quatre lettres, à savoir "ALPH-". Cependant, le terme "ALPHA" présente la même signification que la lettre "A" dans la marque antérieure et l'élément en commun "MUNDI" placé à la fin du signe demeure clairement perceptible et ne perd ainsi pas son individualité. Compte tenu du champ de protection normal de la marque attaquée, des fortes similitudes constatées entre les signes ainsi que de l'identité des services litigieux, le risque de confusion doit être admis malgré le degré d'attention élevé des destinataires des services. En effet, les exigences relatives à la capacité des destinataires à se souvenir et à distinguer deux signes ne doivent pas être trop élevées. Un niveau d'attention élevé conduit effectivement à une mémoire plus aiguisée et peut rendre les différences entre les signes plus évidentes, mais il n'élimine pas la similitude entre les signes.

En outre, même si une partie des destinataires devait être en mesure de distinguer les signes en litige grâce au remplacement de la lettre "A" par la lettre de l'alphabet grec "ALPHA" dans la marque attaquée, ils pourraient être amenés à penser que la marque attaquée constitue une variante de la marque de base ou une marque de série et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu'il s'agit du même titulaire que l'opposant ou d'un titulaire qui lui est lié. On parle alors de risque de confusion indirect (Directives, Partie 6, ch. 7.4.2).

9. L'opposition n° 101776 est donc bien fondée et la marque suisse attaquée n° 751578 – "alphamundi (fig.)" est révoquée.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste acquise à l'Institut (art. 31 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur l'opposition, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en

règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens) (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).

3. Les procédures d'opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition est admise dans son intégralité. La procédure a nécessité un seul échange d'écritures et il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut considère raisonnable d'allouer CHF 1'200.00 à titre de dépens. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la taxe d'opposition. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 2'000.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **101776** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **751578"AlphaMundi ((fig.))"** est révoqué.

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 2'000.00 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 29 juin 2021

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées



Lucie Bapst

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).