

Décision

Procédures d'opposition nos 100681 et 100685 dans la cause

Skandinaviska Enskilda
Banken AB (Publ)
Kungsträdgårdsgatan 8
106 40 Stockholm
SE-Suède

Partie opposante

représentée par

Lenz & Staehelin, Avocats
30, route de Chêne
1208 Genève

Marque suisse n° 457436 - SEB

Marque suisse n° 459847 – SEB (fig.)



contre

SEBA Bank AG
Kolinplatz 15
6300 Zug

Partie défenderesse

représentée par

WEINMANN ZIMMERLI
Apollostrasse 2
Postfach
8032 Zürich

Marque suisse n° 726895 - SEBA

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 du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI du 14 juin 2016 sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),



Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement de la marque suisse n° 726895 - "SEBA" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 4 février 2019 dans Swissreg. Cette marque revendiquée en particuliers les services suivants :
 - Cl. 36 : *Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.*
 - Cl. 42 : *Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.*
 - Cl. 45 : *Juristische Dienstleistungen.*
2. Par écritures du 23 avril 2019, la partie opposante a formé deux oppositions partielles contre l'enregistrement de la marque attaquée ; elle conclut à la révocation de l'enregistrement de cette dernière, dans la mesure des services prémentionnés.

La première opposition partielle se fonde sur la marque suisse n° 457436 "SEB" (ci-après : la marque opposante 1 ; procédure d'opposition n° 100681), enregistrée en relation avec les produits et services suivants :

 - Cl. 16 : *Druckereierzeugnisse, Veröffentlichungen, Zeitungen, Zeitschriften, Handbücher, Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate).*
 - Cl. 35 : *Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.*
 - Cl. 36 : *Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.*
 - Cl. 42 : *Rechtsberatung und -vertretung; gewerbsmässige Beratungen, ausgenommen Unternehmungsberatung; Design von Computer-Software; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Aktualisieren von Computer-Software; Computersystemanalysen.*

La seconde opposition partielle se fonde sur la marque suisse n° 459847 "SEB (fig.)" (ci-après : la marque opposante 2 ; procédure d'opposition n° 100685), enregistrée en relation avec les produits et services suivants :

 - Cl. 16 : *Druckereierzeugnisse, Veröffentlichungen, Zeitungen, Zeitschriften, Handbücher, Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate).*
 - Cl. 35 : *Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.*
 - Cl. 36 : *Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.*
3. Les 30 avril et 8 mai 2019, l'Institut a invité la partie défenderesse à déposer une réponse à ces oppositions.
4. Par courrier du 26 juin 2019, la partie défenderesse a requis la suspension des procédures d'opposition n°s 100681 et 100685. Pour motif, elle a indiqué que les parties étaient en pourparlers transactionnels.
5. Par décisions incidentes du 1^{er} juillet 2019, l'Institut a suspendu pour une durée indéterminée les procédures d'opposition précitées.
6. A la requête de la partie opposante du 4 décembre 2020, l'Institut a, par décisions incidentes du 10 décembre 2020, levé la suspension des procédures précitées et a invité la partie défenderesse à déposer une réponse aux oppositions.
7. Par écritures du 11 décembre 2021, la partie défenderesse a conclu au rejet des oppositions partielles formées contre l'enregistrement de la marque attaquée. Dans ses prises de position, elle a, entre autres, invoqué le défaut d'usage des marques opposantes 1 et 2.
8. Invitée le 12 janvier 2021 à répliquer, la partie opposante a répondu le 12 mai 2021 dans le délai imparti (prolongé).
9. Invitée le 19 mai 2021 à dupliquer, la partie défenderesse a répondu le 19 août 2021 dans le délai imparti

(prolongé).

10. Le 20 août 2021, l'Institut a transmis la duplique de la partie défenderesse à la partie opposante et a clos la procédure d'instruction.
11. Par courrier du 10 novembre 2021, l'Institut a constaté que la partie opposante avait formé douze autres procédures d'opposition contre des marques de la partie défenderesse qui comprennent comme élément la marque attaquée. Pour ce motif et dans la mesure où le défaut d'usage des marque opposantes 1 et 2 était également invoqué dans ces procédures, l'Institut a suggéré de traiter les présentes procédures d'opposition comme procédures « pilotes ».
12. Par courriers des 19 et 22 novembre 2021, les parties à la présente procédure ont indiqué qu'elles consentaient à la proposition de l'Institut du 10 novembre 2021.
13. Les arguments des parties, dans la mesure où ils sont décisifs, seront pris en compte dans les considérants qui suivent.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond et jonction des causes

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 6 août 2018. Les marques opposantes 1 et 2 sont antérieures, car elles ont été déposées respectivement les 26 juin et 29 septembre 1998. Les oppositions ont été introduites dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM) et les taxes d'opposition a été payées dans le délai. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.
3. Dans la mesure où les demandes concernent les mêmes parties, des faits de mêmes nature et portent sur des questions matérielles quasi identiques, il se justifie dans le cas d'espèce de procéder à la jonction des causes et de traiter les deux affaires dans une même décision (cf. not. TAF B-137/2009, consid. 2 et les réf. cit. – DIAPASON).

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. Usage des marques opposantes

1. Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM).
2. Si le défaut d'usage selon l'art. 12 al. 1 LPM est invoqué, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque pendant les cinq années qui précèdent l'invocation de ce défaut (voir Directives en matière de marques, [ci-après Directives], sous www.ige.ch, Partie 6, ch. 5.3.2) ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM).
3. Si le défendeur veut invoquer le défaut d'usage de la marque antérieure au sens de l'art. 32 LPM, il doit le faire dans sa première réponse (voir art. 22 al. 3 OPM).

4. Avant l'échéance du délai de carence, le défaut d'usage selon l'art. 32 LPM ne peut pas être invoqué (cf. art. 22 al. 3 OPM ; Directives, Partie 6, ch. 5.2).
5. En l'espèce, l'enregistrement des marques opposantes 1 et 2 a été publié dans Swissreg les 19 janvier et 27 avril 1999. Aucune opposition n'a été introduite contre ces enregistrements. Le délai de carence de cinq ans était donc échu depuis longtemps au moment de l'invocation du défaut d'usage par la partie défenderesse dans sa première réponse matérielle à l'opposition du 11 janvier 2021 (cf. pour le calcul du délai de carence : Directives, Partie 6, ch. 5.2.1). La partie opposante doit donc rendre vraisemblable l'usage de ses marques pendant les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage, à savoir pour la période du 11 janvier 2016 au 11 janvier 2021 (Directives, Partie 6, ch. 5.3.2).
6. Seul l'usage sérieux est pris en compte. Le caractère sérieux de l'usage se détermine sur la base de l'intention du titulaire de la marque de satisfaire la demande du marché. Pour ce faire, on se fondera sur les habitudes commerciales dans le secteur économique concerné. On tiendra compte en particulier de la nature, de l'étendue et de la durée de l'usage ainsi que des circonstances du cas concret. Un usage de la marque qui vise uniquement à éviter d'en perdre la protection ne suffit pas à établir le caractère sérieux de l'usage (Directives, Partie 6, ch. 5.3.3).
7. Il n'est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur le produit ou sur son emballage. Il suffit que le signe soit perçu par le public comme un moyen d'identification des produits ou des services. Il peut s'agir par exemple d'un usage dans des catalogues, des listes de prix, des factures, etc. L'usage doit cependant se rapporter aux produits ou services enregistrés (Directives, Partie 6, ch. 5.3.4).
8. La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits et/ou services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Dans un premier temps, il faut vérifier que les produits pour lesquels la marque est utilisée soient couverts par les produits et les services enregistrés. Il faut notamment tenir compte du fait que l'utilisation des indications générales figurant dans les intitulés des classes de la Classification de Nice couvre uniquement les produits pouvant leur être effectivement attribués (question de la subsumption, cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.1).
9. Il y a usage partiel lorsque l'usage d'une marque enregistrée pour une indication générale (*Oberbegriff*) n'est rendu vraisemblable que pour une partie des produits et services tombant sous cette indication générale. Se pose dans cette hypothèse la question de savoir quelle est l'étendue de la protection conférée par cet usage partiel, autrement dit pour quel(s) produit(s) ou service(s) l'usage de la marque valide le droit à la marque (problématique de l'usage partiel, cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.2). L'Institut applique la solution minimal étendue. A certaines conditions qu'il s'agira de développer dans la pratique, l'usage de la marque pour un produit spécifique valide aussi le droit pour une désignation générale qui l'englobe. La protection ne peut dans aucun cas être étendue à tous les produits ou les services similaires au sens de l'art. 3 al. 1 let. b et c LPM, en particulier à des produits qui sont considérés comme émanant de mêmes entreprises au regard de leurs lieux de fabrication ou de distribution habituels. Elle ne sera pas non plus étendue à une indication générale formulée en des termes larges, à savoir à une catégorie qui regroupe une vaste gamme de produits ou de services, ou encore des produits ou des services par nature différents. Le droit à la marque ne peut ainsi pas s'étendre à toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement à des produits ou à des services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories de produits ou de services cohérentes. Des produits ou des services appartiennent à la même catégorie ou sous-catégorie lorsque, d'un point de vue objectif, ils concordent en ce qui concerne leurs propriétés, leur finalité et leur destination. Ces catégories ou sous-catégories ne doivent pas pouvoir être divisées sans arbitraire (Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.2).
10. La marque doit en principe être utilisée en Suisse. Une exception découle de la Convention entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (Directives, Partie 6, ch. 5.3.1).
11. Une marque doit en principe être utilisée telle qu'elle est inscrite au registre, car ce n'est qu'ainsi que l'impression distinctive prend véritablement effet. L'usage d'une forme de la marque qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée est assimilé à l'usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM). Le fait de laisser tomber des parties secondaires de la marque ou son adaptation au goût du jour sont acceptables. En revanche, le fait de laisser tomber un élément distinctif produit une impression d'ensemble différente et constitue un usage qui diverge essentiellement de l'enregistrement. Il est pour cela décisif que le noyau distinctif de la marque, qui en détermine l'impression d'ensemble spécifique, ne soit pas soustrait et que,

malgré l'usage divergent, le caractère distinctif du signe soit maintenu (Directives, Partie 6, ch. 5.3.6).

12. Si l'opposant établit la vraisemblance de l'usage de sa marque, il convient d'examiner les motifs relatifs selon l'art. 3 LPM. Lorsque l'usage n'est pas rendu vraisemblable, l'opposition n'est pas fondée sur un droit à la marque valable et doit être rejetée sans examen des motifs relatifs (Directives, Partie 6, ch. 5.6).
13. En procédure d'opposition, l'opposante ne doit pas prouver l'usage au sens strict, mais simplement le rendre „vraisemblable“ (Directives, Partie 6, ch. 5.5.2). Un fait est tenu pour vraisemblable lorsque le fait allégué apparaît non seulement comme possible, mais également comme probable en se basant sur une appréciation objective des preuves (Directives, Partie 1, ch. 5.5.2).
14. Pour rendre vraisemblable l'usage de ses marques, la partie opposante a déposé avec sa réplique les moyens de preuve suivants :
 - Communiqué de presse du 2 janvier 2018 (annexe 1 à la réplique)
 - Extraits des rapports annuels du groupe SEB de 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 (annexe 2 à la réplique) ;
 - Extraits de l'Office allemand des brevets et brevets (Deutsches Patent- und Markenamt ; DPMA) concernant la marque verbale no 39832177 SEB et la marque combinée no 39856053 SEB (fig.) (annexe 3 à la réplique) ;
 - Extraits du site internet <https://seb.de/firmen-und-institutionelle-kunden/firmen-und-institutionelle-kunden> de 2016 à 2020 (annexe 4 à la réplique) ;
 - Extraits du site internet <https://seb.de/uber-die-seb/presse/fotos/seb-zentrale> dans son état en 2016, disponible sur <https://archive.org/web/> (annexe 5 à la réplique) ;
 - Extraits du site internet <https://seb.de/> dans son état en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 disponibles sur <https://archive.org/web/> (annexe 6 à la réplique) ;
 - Analyse du trafic du site internet seb.de (annexe 7 à la réplique) ;
 - Exemples de publicités et annonces entre 2016 et 2020 (annexe 8) ;
 - Exemples de photos d'événements de la partie opposante (annexe 9) ;
 - Exemples d'invitations de la partie opposante (annexe 10) ;
 - Présentations de la partie opposante par le Sustainable Finance Summit de novembre 2019, ainsi que par le Climate Finance Summit 2016 (annexe 11) ;
 - Template du formulaire d'ouverture de compte de la partie opposante en Allemagne (annexe 12) ;
 - Templates de documents contractuels relatifs à l'ouverture de comptes consolidés « cash pool » (annexe 13) ;
 - Templates de documents contractuels relatifs au « zero balancing » des comptes « cash pool » (annexe 14) ;
 - Résumé « All my Tweets » (agrégateur de posts Twitter) du compte Twitter « @seb_deutschland » (annexe 15) ;
 - Extraits du compte Twitter « @seb_deutschland » (annexe 16) ;
 - Extrait du site Internet du Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (annexe 17) ;
 - Exemples de la publication « Investment Outlook » de la partie opposante entre 2016 et 2020 (extraits) (annexe 18) ;
 - Exemples de publication « Nordic Outlook » de la partie opposante entre 2016 et 2020 (extraits) (annexe 19) ;
 - Captures d'écran du portail de connexion à la Trading Station, accessible sous <https://id.seb.se/ts/mbid> (annexe 20) ;
 - Photographie du Digipass de la partie opposante pour la clientèle allemande (annexe 21) ;

- Extrait du site internet <https://sebgroup.lu/private/switzerland> (annexe 22) ;
 - Extrait des listes de placements collectifs étrangers autorisés par la FINMA en 2017, 2018, 2019 et 2020 (annexe 23) ;
 - Extrait du site internet et <https://securities.cib.bnpparibas/switzerland/> (dernière visite le 4 mai 2021) (annexe 24) ;
 - Extraits des rapports annuels 2018 des Fonds SEB Fund 1 et SEB Fund 5 (annexe 25) ;
 - Document « Wesentliche Anlegerinformationen » des Fonds SEB Fund 1 Asset Selection, SEB Fund 1 Global, SEB Fund 1 Sustainability et SEB Fund 5 Danish Mortgage Bond Fund (annexe 26) ;
 - Extraits des prospectus des Fonds SEB Fund 1 et SEB Fund 5 (annexe 27).
15. La partie opposante soutient qu'elle est un groupe dont le siège social est en Suède et qu'elle possède deux succursales en Allemagne. Depuis ces deux succursales, elle proposerait depuis plus de quarante ans des services financiers (notamment du corporate et investment banking), ainsi que des opérations immobilières essentiellement à des investisseurs institutionnels en Allemagne, au Luxembourg, en Autriche et en Suisse), ainsi qu'à d'importantes entreprises allemandes ou à des investisseurs immobiliers. A l'appui de ses rapports annuels, elle prétend avoir réalisé un résultat brut en Allemagne sur la période de référence de CHF 1'488'000'000.-. La partie opposante prétend ainsi avoir rendu vraisemblable l'usage conforme à l'art. 11 LPM en Suisse et en Allemagne des marques opposantes 1 et 2 « en particulier en ce qui concerne les services financiers (*Finanzwesen*), des opérations financières (*Geldgeschäfte*) et des opérations immobilières revendiqués par les marques opposantes en classe 36 ».
16. Dans sa duplique, la partie défenderesse soutient que les preuves d'usage produites par la partie opposante laissent apparaître un usage conforme au droit concernant des *Finanzwesen* et des *Geldgeschäfte*.
17. L'Institut considère que la partie défenderesse reconnaît l'usage des marques opposantes 1 et 2 pour une partie des services enregistrés de la classe 36. Dans cette mesure, il y a lieu de considérer qu'elle retire implicitement l'invocation du défaut d'usage de marques précitées. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de leur usage dans la mesure des *Finanzwesen* et *Geldgeschäfte* en classe 36 (cf. Directives, Partie 6, ch. 5.1).
- Reste donc à examiner si les preuves d'usage produites par la partie opposante permettent de rendre vraisemblable un usage conforme à l'art. 11 LPM des marques opposantes 1 et 2 en relation avec les autres produits et services enregistrés, à savoir :
- Cl. 16 : *Druckereierzeugnisse, Veröffentlichungen, Zeitungen, Zeitschriften, Handbücher, Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate).*
 - Cl. 35 : *Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.*
 - Cl. 36 : *Versicherungswesen; Immobilienwesen.*
 - Cl. 42 : *Rechtsberatung und -vertretung; gewerbsmässige Beratungen, ausgenommen Unternehmungsberatung; Design von Computer-Software; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Aktualisieren von Computer-Software; Computersystemanalysen.*
18. S'agissant tout d'abord de la question de l'usage en relation avec les services d'assurance et les services d'immobilier (*Versicherungswesen* et *Immobilienwesen*), l'Institut considère que cette question peut rester ouverte dans le cas d'espèce. En effet, la similarité entre les services correspondants de la marque attaquée peut déjà être admises en ne prenant en considération que les services financiers et monétaires en lien avec lesquels un usage des marques opposantes est admis. Par ailleurs, la simple similarité des services (et non leur identité) est sans incidence sur l'examen du risque de confusion.
19. Il reste donc à examiner si les marques opposantes 1 et 2 ont fait l'objet d'un usage en relation avec les produits et services suivants :
- Cl. 16 : *Druckereierzeugnisse, Veröffentlichungen, Zeitungen, Zeitschriften, Handbücher, Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate).*

Cl. 35 : *Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.*

Cl. 42 : *Rechtsberatung und -vertretung; gewerbsmässige Beratungen, ausgenommen Unternehmensberatung; Design von Computer-Software; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Aktualisieren von Computer-Software; Computersystemanalysen.*

20. Classe 16:

La partie opposante ne prétend pas qu'elle a commercialisé des publications et autres produits imprimés durant la période de référence. Les preuves d'usage qu'elle a remises font certes apparaître qu'elle a publié sous les marques opposantes des documents (rapports annuels, contrats, etc.). Il s'agit toutefois clairement de produits auxiliaires, à savoir des produits qui font partie de l'offre du produit ou service principal et qui lui sont accessoires sans être commercialisés de manière indépendante ; ils servent simplement d'appui au service principal, à savoir en l'occurrence aux services financiers (cf. TF 4A_257/2014, consid. 3.3 et les réf. cit. – ARTHUR'S). En outre, la partie opposante ne prétend pas (et ne soumet aucune preuve en ce sens) qu'elle a ait offert à titre onéreux de tels produits (cf. ibidem).

21. Classe 35 :

Il ne ressort pas de la réplique de la partie opposante qu'elle prétende qu'elle ait fait usage des marques opposantes en relation avec des services de *Geschäftsführung*, de *Unternehmensverwaltung* et de *Büroarbeiten*. Il ne ressort au demeurant clairement pas des preuves d'usage qu'une activité commerciale en relation avec ces services ait été déployées durant la période de référence.

S'agissant des services de publicité (*Werbung*), l'Institut relève que certaines preuves d'usage mettent en évidence une telle activité en relation avec les marques opposantes (cf. en particulier, annexes 8 à 11 et 15 à 16). Il s'agit toutefois de service de promotion des propres services financiers de la partie opposante et non de prestations de services de publicité offertes à des tiers dans le but de promouvoir les produits ou services de ces derniers.

Il résulte de ce qui précède qu'aucun usage en relation avec les services de la classe 35 ne peut être reconnu.

22. Classe 42 :

Il ne ressort pas de la réplique de la partie opposante qu'elle prétende avoir fait usage de la marque opposante 1 en relation avec les services enregistrés de la classe 42. Il ne ressort au demeurant clairement pas des preuves d'usage qu'une activité commerciale en relation avec ces services ait été déployées durant la période de référence par la partie opposante.

23. Il ressort de ce qui précède que l'usage des marques opposantes 1 et 2 est incontestés s'agissant des *Finanzwesen* et des *Geldgeschäfte* relevant de la classe 36. Pour l'examen du risque de confusion, l'Institut considérera par conséquent que les marques opposantes bénéficient de la protection pour ces services exclusivement.

C. Comparaison des services

1. Des produits 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 et ss).

2. La marque attaquée revendique les services suivants :

Classe 36 : *Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.*

Classe 42 : *Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und*

Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Classe 45 : *Juristische Dienstleistungen.*

3. L'usage des marques opposantes 1 et 2 a été rendu vraisemblable pour les services suivants de la classe 36 : *Finanzwesen ; Geldgeschäfte.*

4. Classe 36 :

Les services *Finanzwesen* et *Geldgeschäfte* se retrouvent à l'identique dans les marques en litige. L'identité est donc admise dans cette mesure.

S'agissant des services d'assurance (*Versicherungswesen*) et les affaires immobilières (*Immobilienwesen*), il convient de retenir qu'une délimitation claire avec des services financiers est parfois difficile à opérer. En particulier, certains types d'assurance et d'affaires immobilière consistent en des formes de placements financiers. C'est pourquoi la pratique considère que ces services sont fortement similaires (voir not. CREPI, in : sic! 2004, 232, consid. 3 – Caixa Geral de Depositos [fig.]/caixanova [fig.] ; CREPI, in : sic! 2002, 529, consid. 3 – arc All Risk Consulting [fig.]/Arcstar [fig.]).

5. Classe 42 :

Les services de la classe 42 de la marque attaquée n'ont en revanche pas de point de contact avec les services *Finanzwesen* et *Geldgeschäfte* des marques opposantes. Ces services font en effet appel à des savoir-faire clairement distincts. L'Institut relève que les entreprises actives dans les domaines bancaire et financier ne proposent pas également des services scientifiques et technologiques, des services de recherches, de développement ou de design, des services d'analyse industrielle ou de développement de matériel informatique ou de logiciel. Dans ces conditions, les destinataires des services attaqués précités ne peuvent s'attendre à ce qu'ils soient également fournis par une entreprise financière (cf. IPI, décision dans la procédure d'opposition no 101974, consid. III.B.13 – zCapital/ZUG CAPITAL [fig.] ; disponible sous : <https://ph.ige.ch/ph>).

6. Classe 45 :

S'agissant enfin des services juridiques attaqués (*Juristische Dienstleistungen*) de la classe 45, il convient de relever que les activités de conseil dans le secteur financier se chevauchent généralement avec celles du secteur juridique. En effet, des questions juridiques doivent souvent être prises en considération dans ces deux secteurs. Enfin, le travail d'avocat comprend également souvent l'activité de conseil dans le domaine de placement financier, de nombreuses études étant au demeurant spécialisées dans ce domaine (cf. p. ex. : Etude CMS <https://cms.law/fr/che/global-reach/europe/suisse/expertise/banque-finance> [consulté le 2 février 2022] ; Etude Bär & Karrer <https://www.baerkarrer.ch/fr/competences> [consulté le 2 février 2022] ; Etude Altenburger <https://fr.altenburger.ch/services/banking-finance-fintech> [consulté le 2 février 2022]). Par conséquent, il a lieu de retenir que les services juridiques attaqués sont fortement similaires aux services *Finanzwesen* et *Geldgeschäfte* des marques opposantes (cf. CREPI, in : sic! 2005, 749, consid. 5 et 6 – Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank [fig.] ; IPI, décision dans la procédure d'opposition n° 101964, consid. III.B.4 – SCHINDLER/Schindler AM ; IPI, décision dans les procédures d'opposition n°s 14289 et 14290, consid. III.B.1 – VISA/MobiVisa [fig.]).

7. L'identité, respectivement la forte similarité des services en cause est donc partiellement admise.

Etant donné que le risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM présuppose cumulativement la similarité ou l'identité des produits et services et la similitude des signes, la présente opposition doit être rejetée en relation avec les services attaqués de la classe 42, faute de similarité (Directives, Partie 6, ch. 6.5).

D. 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. 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).

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'occurrence, les signes opposants sont une marque verbale et une marque combinée ; la marque attaquée est une marque verbale.

SEB

Marque opposante 1

S|E|B

Marque opposante 2

SEBA

Marque attaquée

4. La partie opposante soutient en substance que les marques opposées sont similaires tant sur les plans visuels que phonétiques. Sur le plan sémantique, elle soutient que les marques n'ont pas de signification.

La partie défenderesse relève pour sa part en particulier que les marques opposantes seront perçues comme des acronymes bancaires typiques et seront par conséquent lues « ES-É-BÉ », alors que la marque attaquée sera comprise comme un mot court. Il en résulterait que les signes opposés diffèrent sur le plan phonétique. Sur le plan visuel, la marque attaquée se distinguerait des marques opposantes en raison de la présence de la lettre finale A et de l'absence des traits verticaux qui caractérisent la marque opposante 2. Sur le plan sémantique enfin, les marques opposantes consistent en la forme courte du prénom « Sébastien » ou seraient perçues comme un acronyme bancaire, alors que la marque attaquée serait formée d'un mot purement fantaisiste.

5. Sur le plan visuel d'abord, l'Institut relève que l'élément verbal « SEB » des marques opposantes se retrouve dans le mot « SEBA » qui forme la marque attaquée. Dans cette mesure, il y a lieu de reconnaître que les marques sont similaires.

Il s'agit néanmoins de relever que la marque opposante 2 comprend en particulier des traits verticaux qui séparent la lettre « E » des lettres « S » et « B » (S|E|B). Ces signes, qui ne se retrouvent pas dans la marque verbale attaquée, conduisent à individualiser chacune des trois lettres qui forment l'élément verbal de la marque opposante 2. Ils ne permettent toutefois pas d'écarter la similarité qui existent entre ces marques dans la mesure des lettres « SEB » communes aux trois marques.

6. Sur le plan phonétique, l'Institut estime, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, que la marque opposante 1 sera lue en tant que mot (SEB) et non en tant qu'acronyme (ES-É-BÉ). Il est vrai que l'usage d'acronyme est courant dans le domaine bancaire. Cela ne signifie pas pour autant que chaque signe formé de quelques lettres soit systématiquement perçu en tant que tel, d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, le signe en question a une signification propre assez évidente (cf. infra ch. 9).

Dans ces conditions, l'Institut estime que la marque attaquée est fortement similaire à la marque opposante 1. Il est vrai que l'ajout de la lettre finale « A » conduit à prononcer le signe attaqué en deux syllabes (SE-BA), alors que la marque opposante 1 n'en compte qu'une (SEB). La lettre B reste néanmoins marquée dans les deux signes, de sorte qu'il faut retenir qu'ils présentent d'importantes similarités phonétiques.

S'agissant de la marque opposante 2, l'Institut considère que l'adjonction des traits (|) conduit à

individualiser les trois lettres qui forment le signe en question. Il en résulte que le destinataire sera enclin à lire cette marque en tant qu'acronyme. Ce nonobstant, le destinataire essaiera naturellement de lire et de déchiffrer la marque à laquelle il est confronté (cf. en ce sens : TAF B-7524/2016, consid. 7.2 – DIADORA / Dador Dry Waterwear [fig.]). Or, comme on le verra ci-après (cf. infra ch. 9), l'élément « SEB » a une signification propre assez évidente, à la différence de l'acronyme éponyme. Il en résulte que l'Institut considère que la marque opposante 2 sera fortement susceptible d'être prononcée de la même manière que la marque opposante 1. Par conséquent, ce qui vient d'être dit ci-dessus concernant la comparaison entre la marque opposante 1 et la marque attaquée peut être repris *mutatis mutandis* dans ce contexte.

7. Il ressort de ce qui précède que les marques opposées présentent des similitudes sur les plans visuel et phonétiques.
8. 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).
9. L'élément « SEB » des marques opposantes 1 et 2 peut être compris comme acronyme ou comme terme avec une signification propre.

En tant qu'acronyme, l'Institut relève 43 significations (cf. <https://www.acronymfinder.com/SEB.html> [consulté le 2 février 2022]). Aucune d'entre elles n'est connue ou usuelle en Suisse en relation avec des services financiers (on notera au passage qu'il s'agit de l'acronyme de la « Société d'emboutissage de Bourgogne » ; cette société, à savoir le Groupe SEB aujourd'hui, est un leader mondial dans le petit équipement domestique [cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_SEB; consulté le 2 février 2022]).

Le terme « Seb » est notoirement connu comme diminutif particulièrement courant des prénoms « Sébastien », « Sébastien », « Sebastian » et « Sebastiano » (cf. <https://fr.wiktionary.org/wiki/Seb> [consulté le 2 février 2022]).

Dans la mesure où « SEB » est un diminutif courant d'un prénom particulièrement commun en Suisse (local.ch répertorie 1332 Sébastien, 681 Sebastian et 287 Sebastiano), l'Institut considère que les destinataires comprendront sans effort de réflexion les marques opposantes comme un renvoi au prénom Sébastien/Sebastian et non comme un acronyme.

10. L'élément « SEBA » qui constitue la marque attaquée n'a pas de sens commun. Il s'agit d'un patronyme et du nom d'un personnage de la Genèse (cf. <https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ba> [consulté le 2 février 2022]). En tant que patronyme ou de prénom, « Séba » ou « Seba » est peu courant en Suisse, puisqu'il n'est porté que par huit personnes privées (cf. www.local.ch; [recherche effectuée le 2 février 2022]). L'Institut relève par ailleurs que « Séba », tout comme « Seb » ou « Seby/Sebi », sont des diminutifs du prénom « Sébastien ». Ce diminutif est toutefois clairement moins courant que « Seb ».
11. Il ressort de ce qui précède que, alors que les marques opposantes seront avant tout perçues comme des diminutifs du prénom « Sébastien/Sébastien/Sebastian/Sebastiano », le sens de la marque attaquée est moins certain. Il n'en reste pas moins que celle-ci peut également être perçue comme un renvoi au prénom précité. Il en résulte une certaine similarité sur le plan sémantique.
12. 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.

E. 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. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de créer une confusion auprès des 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. 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, respectivement fortement similaires, 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).

Conformément à la pratique, les services à prendre en considération sont acquis moyennant un degré d'attention plutôt élevé (ibidem).

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, les marques opposantes seront d'abord perçues comme un diminutif du prénom « Sébastien/Sébastien/Sebastian/Sebastiano ». Pour autant que les destinataires la perçoivent en particulier comme un acronyme et non comme le diminutif du prénom précité, la marque opposante 2 n'a pas de sens déterminé en relation avec les services de la classe 36. Les marques opposantes 1 et 2 ne disposent par conséquent pas de sens directement descriptif en relation avec les services en cause. Elles disposent de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec ces services.
7. La marque attaquée intègre le diminutif du prénom « Sébastien/Sébastien/Sebastian » qui constitue l'élément distinctif essentiel des marques opposantes 1 et 2. Certes est-il admis que, lors de l'acquisition des services à prendre en considération, les destinataires font preuve d'un degré d'attention plus élevé. Toutefois, la simple adjonction de la lettre finale « a » au diminutif du prénom précité ne suffit pas à écarter tout risque de confusion. Au contraire, l'Institut considère que, lors de l'acquisition d'un service des classes 36 ou 45 marqué par la marque attaquée, le destinataire, qui garde un souvenir des marques opposantes, risque de toute évidence à associer les services offerts sous la marque postérieure au titulaire des marques antérieures. Ce risque de confusion est d'autant plus marqué que le terme « Seba » peut renvoyer au même prénom auquel renvoie le diminutif « SEB ».
8. Dans ces conditions et en prenant en considération le champ de protection normal des marques opposantes, la similitude entre les signes ainsi que de l'identité et de la forte similarité des services en cause, il y a lieu d'admettre le risque de confusion malgré le degré d'attention élevé pour les services en question. Les oppositions n^{os} 100681 et 100685 sont donc partiellement bien fondées. Partant, l'enregistrement de la marque suisse attaquée n^o 726895 "SEBA" est révoquée en relation avec les services revendiqués des classes 36 et 45. Les oppositions sont pour le reste rejetées.

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 (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. Les oppositions sont partiellement admises. 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, les frais des parties sont compensés et la taxe d'opposition est répartie par moitié. Par conséquent, la partie opposante obtient à titre de compensation le remboursement de la moitié des deux taxes d'opposition, à savoir CHF 800.00.

Pour ces motifs, il est

décidé :

1.

Il est procédé à la jonction des causes.

2.

Les oppositions n^{os} **100681** et **100685** sont partiellement admises.

3.

L'enregistrement de la marque suisse n° **726895** - "**SEBA**" est révoqué pour les service suivants :

Cl. 36 : *Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.*

Cl. 45 : *Juristische Dienstleistungen.*

4.

Les deux taxes d'opposition de CHF 800.00, soit CHF 1'600.00 au total, restent acquises à l'Institut.

5.

Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 800.00 à titre de remboursement de la moitié des deux taxes d'opposition. Les dépens sont pour le reste compensés.

6.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 3 février 2022

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Olivier Veluz

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).