

Décision Procédure d'opposition n° 102523 dans la cause

Lenovo (Beijing) Limited
No. 6 Chuangye Road, Shangdi Information Industry Base, Haidian District
Beijing 100085
CN-Chine

Partie opposante

représentée par

Novagraaf Switzerland SA
Chemin de l'Echo 3
1213 Onex

Marque suisse n° 639659 - YOGA

contre

Bitforge AG
Zeughausstrasse 39
8004 Zürich

Partie défenderesse

représentée par

Keller Schneider Patent- und Markenanwälte AG (Zürich)
Beethovenstrasse 49
Postfach
8027 Zürich

Marque suisse n° 774399 - Yago

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), des art. 20 ss de l'ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des 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° 774399 - "Yago" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 29 décembre 2021 dans Swissreg. Elle revendique entre autres les produits et services suivants :

Classe 9 : *Software; Anwendungssoftware; Anwendungssoftware für Mobiltelefone; Applikationssoftware; Applikationssoftware für Mobiltelefone; Augmented Reality Software; Computergrafiksoftware; Computersoftware; Computersoftware für das drahtlose Übermitteln von Inhalten; Computersoftware für die Übermittlung von Grafischen Inhalten auf Mobiltelefone; Computersoftware für die Verwendung im Bereich Telekommunikation zur Bereitstellung elektronischer Übertragung von Dokumenten; Computersoftware für Geschäftszwecke; Computersoftware für kabellose Netzwerkkommunikation; Computersoftware für rechnerunterstützte Konstruktion; Computersoftware zum Kreieren und Bearbeiten von 3D-Modellen; Computersoftware zur 2D-oder 3D-Simulation in der Konzeption und Entwicklung von Industrieerzeugnissen; Computersoftwareplattformen; Computersoftwareprodukte; eingebettete Softwarepakete; gespeicherte oder herunterladbare Software-Plattformen; Kommunikationssoftware; Software für Computer; Software zum Verarbeiten von Bildern, Grafik und Text; Softwareanwendungen; Softwareapplikationen; Unterrichtssoftware; Apps für Mobiltelefone; Applikationen für Mobiltelefone; Computersoftware zur Übertragung von Ton- und Videonachrichten; Software für die Computertelefonie; herunterladbare Computergrafiken.*

Classe 42: *Entwurf und Entwicklung von Software, Entwurf und Entwicklung von Augmented Reality Software, Bereitstellung der Aktualisieren, Design, Installation, Wartung und Vermietung von Computersoftware; Aktualisieren, Entwerfen und Vermieten von Software, Aktualisieren und Warten von Computersoftware; Aktualisieren von Computer-Software; Aktualisieren von Computersoftware; Aktualisierung von Computersoftware; Beratung im Bereich Design, Entwicklung und Nutzung von Computerhardware und -software; Beratung im Bereich Entwurf, Programmieren und Wartung von Computersoftware; Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung der Architektur von Computersoftware und -hardware; Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Beratung in Bezug auf Computersoftware; Beratung und Entwicklung im Bereich Computersoftware; Beratungs- und Informationsdienste zu Entwurf, Programmierung und Wartung von Computersoftware; Beratungs- und Informationsdienste zum Entwurf von Computersoftware; Beratungs- und Informationsdienste zur Wartung von Computersoftware; Bereitstellen von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen über eine Web-Seite; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen, auf die über eine Website zugegriffen werden kann; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen für die Nutzung eines Cloud Computing Netzwerks und den Zugang dazu; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software für Website-Entwicklung; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Datenimport- und -verwaltungssoftware; Bereitstellung von Informationen für Computersoftwareentwicklung; Bereitstellung von Informationen im Bereich Softwaredesign; Bereitstellung von Informationen zu Entwurf und Entwicklung von Computersoftware, Computersystemen und Computernetzwerken; Bereitstellung von Software (Software as a service, SaaS); Bereitstellung von Software über Computernetzwerke (insbesondere Internet); Telekommunikationsnetzwerke und über mobile Datendienste (Application-Service-Providing); Computer- und Computersoftwarevermietung; Computerprogrammierung und Softwareentwicklung; Computersoftwareberatung; Computersoftwaredesign und -entwicklung; Computersoftwareentwicklung; Design, Pflege und Aktualisierung von Computersoftware; Design, Pflege und Update von Computersoftware; Design und Entwicklung von Computersoftware; Design von Computerhardware und -software; Design von Computer-Software; Entwerfen, Warten und Aktualisieren von Computersoftware; Entwicklung von Computerhardware und -software; Entwicklung von Software; Entwurf, Entwicklung und Aktualisierung von Computersoftware; Entwurf, Entwicklung und Programmierung von Computersoftware; Entwurf, Programmieren und Wartung von Computersoftware; Entwurf und Aktualisierung von Computersoftware; Entwurf und Entwicklung*

von Computerhardware und -software; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware zum Lesen, Übertragen und Ordnen von Daten; Entwurf und Entwicklung von Software; Entwurf und Entwicklung von Augmented Reality Software; Ermöglichen der zeitweiligen Benutzung von web-basierter Software; Gestaltung von Computersoftware, -firmware, -hardware und Computersystemen; kundenspezifische Anpassung von Computersoftware; kundenspezifisches Design von Computerhardware und -software; Programmierung von Betriebssoftware für die Nutzung eines Cloud Computing Netzwerks und den Zugang dazu; Programmierung von elektronischer Datenverarbeitungssoftware; Programmierung von Software für Internet-Plattformen; Programmierung von Augmented Reality-Plattformen; Schreiben von Computersoftware; Software as a Service (SaaS); Softwareentwicklung; Softwareentwicklungsdienste; technische Beratung zur Anwendung und Nutzung von Computersoftware; technischer Kundendienst betreffend Softwareprobleme durch IT-Techniker via Telefon-Hotline und mithilfe von Software für die Ferndiagnose und -wartung (Remote Support Tools); Ferndiagnose und Fernwartung (Remote Support) von Softwarestörungen via eines virtuellen privaten Netzwerkes (VPN); Vermietung von Software; Design von 3D-Modellen; 3D-Modellierung von Gegenständen; Designerdienstleistungen; Dienstleistungen eines Designers; Dienstleistungen eines Grafikdesigners; Grafikdesign; Design von Computergrafiken.

2. Le 22 mars 2022, la partie opposante a formé une opposition partielle contre l'enregistrement de la marque attaquée. Elle a conclu, sous suite de frais et de dépens, à la révocation de son enregistrement dans la mesure des produits et services précités. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 639659 "YOGA" (ci-après : la marque opposante), enregistrée pour les produits suivants de la classe 9 : *Ordinateurs, à savoir ordinateurs portables et tablettes électroniques, y compris logiciels et périphériques destinés à être utilisés avec ces produits.*
3. Invitée à se déterminer sur l'opposition, la partie défenderesse a répondu le 24 mai 2022, dans le délai imparti (délai prolongé). Elle a conclu, sous suite de frais et de dépens, au rejet de l'opposition.
4. Le 30 mai 2022, l'Institut a clos la procédure d'instruction.
5. Les arguments des parties, dans la mesure où ils sont 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 23 novembre 2021. La marque opposante est antérieure, car elle a été déposée le 1^{er} octobre 2012. La partie opposante est donc légitimée à former la présente opposition.
3. 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 d'opposition.
4. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.

III. Examen matériel

A. Motifs d'opposition

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

B. Comparaison des produits et services

- 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 revendus 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).
- La similarité peut aussi exister entre un produit et un service. En fonction du caractère différent des produits et des services, il faut relativiser les critères de distinction habituels. Il s'agit d'examiner, du point de vue du consommateur, si le titulaire d'une marque de service peut également être actif dans la fabrication et la distribution de produits ou, inversement, si le titulaire d'une marque de produits peut fournir des services y relatifs. Cet examen consiste à se demander si le service est d'une utilité particulière pour le produit, par exemple s'il facilite sa conservation ou sa transformation. Si tel est le cas, le consommateur perçoit le produit et le service comme une prestation formant un tout cohérent. Ainsi, des services de réparation et d'entretien, qui complètent l'offre de produits, peuvent être considérés comme similaires aux produits (« service après-vente ») (Directives, Partie 6, ch. 6.1.3).
- La marque attaquée revendique les produits et services suivants :

Classe 9 : *Software; Anwendungssoftware; Anwendungssoftware für Mobiltelefone; Applikationssoftware; Applikationssoftware für Mobiltelefone; Augmented Reality Software; Computergrafiksoftware; Computersoftware; Computersoftware für das drahtlose Übermitteln von Inhalten; Computersoftware für die Übermittlung von Grafischen Inhalten auf Mobiltelefone; Computersoftware für die Verwendung im Bereich Telekommunikation zur Bereitstellung elektronischer Übertragung von Dokumenten; Computersoftware für Geschäftszwecke; Computersoftware für kabellose Netzwerkkommunikation; Computersoftware für rechnerunterstützte Konstruktion; Computersoftware zum Kreieren und Bearbeiten von 3D-Modellen; Computersoftware zur 2D-oder 3D-Simulation in der Konzeption und Entwicklung von Industrieerzeugnissen; Computersoftwareplattformen; Computersoftwareprodukte; eingebettete Softwarepakete; gespeicherte oder herunterladbare Software-Plattformen; Kommunikationssoftware; Software für Computer; Software zum Verarbeiten von Bildern, Grafik und Text; Softwareanwendungen; Softwareapplikationen; Unterrichtssoftware; Apps für Mobiltelefone; Applikationen für Mobiltelefone; Computersoftware zur Übertragung von Ton- und Videonachrichten; Software für die Computertelefonie; herunterladbare Computergrafiken.*

Classe 42: *Entwurf und Entwicklung von Software, Entwurf und Entwicklung von Augmented Reality Software, Bereitstellung der Aktualisieren, Design, Installation, Wartung und Vermietung von Computersoftware; Aktualisieren, Entwerfen und Vermieten von Software, Aktualisieren und Warten von Computersoftware; Aktualisieren von Computer-Software; Aktualisieren von Computersoftware; Aktualisierung von Computersoftware; Beratung im Bereich Design, Entwicklung und Nutzung von Computerhardware und -software; Beratung im Bereich Entwurf, Programmieren und Wartung von Computersoftware; Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung der Architektur von Computersoftware und -hardware; Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Beratung in Bezug auf Computersoftware; Beratung und Entwicklung im Bereich Computersoftware; Beratungs- und Informationsdienste zu Entwurf, Programmierung und Wartung von Computersoftware; Beratungs- und Informationsdienste zum Entwurf von Computersoftware; Beratungs- und Informationsdienste zur Wartung von Computersoftware; Bereitstellen von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen über eine Web-Seite; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen, auf die über eine Website zugegriffen werden kann; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen für die Nutzung eines Cloud Computing Netzwerks und den Zugang dazu; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbarer Software für Website-Entwicklung; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Datenimport- und -verwaltungssoftware;*

Bereitstellung von Information für Computersoftwareentwicklung; Bereitstellung von Informationen im Bereich Softwaredesign; Bereitstellung von Informationen zu Entwurf und Entwicklung von Computersoftware, Computersystemen und Computernetzwerken; Bereitstellung von Software (Software as a service, SaaS); Bereitstellung von Software über Computernetzwerke (insbesondere Internet); Telekommunikationsnetzwerke und über mobile Datendienste (Application-Service-Providing); Computer- und Computersoftwarevermietung; Computerprogrammierung und Softwareentwicklung; Computersoftwareberatung; Computersoftwaredesign und -entwicklung; Computersoftwareentwicklung; Design, Pflege und Aktualisierung von Computersoftware; Design, Pflege und Update von Computersoftware; Design und Entwicklung von Computersoftware; Design von Computerhardware und -software; Design von Computer-Software; Entwerfen, Warten und Aktualisieren von Computersoftware; Entwicklung von Computerhardware und -software; Entwicklung von Software; Entwurf, Entwicklung und Aktualisierung von Computersoftware; Entwurf, Entwicklung und Programmierung von Computersoftware; Entwurf, Programmieren und Wartung von Computersoftware; Entwurf und Aktualisierung von Computersoftware; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware zum Lesen, Übertragen und Ordnen von Daten; Entwurf und Entwicklung von Software; Entwurf und Entwicklung von Augmented Reality Software; Ermöglichen der zeitweiligen Benutzung von web-basierter Software; Gestaltung von Computersoftware, -firmware, -hardware und Computersystemen; kundenspezifische Anpassung von Computersoftware; kundenspezifisches Design von Computerhardware und -software; Programmierung von Betriebssoftware für die Nutzung eines Cloud Computing Netzwerks und den Zugang dazu; Programmierung von elektronischer Datenverarbeitungssoftware; Programmierung von Software für Internet-Plattformen; Programmierung von Augmented Reality-Plattformen; Schreiben von Computersoftware; Software as a Service (SaaS); Softwareentwicklung; Softwareentwicklungsdienste; technische Beratung zur Anwendung und Nutzung von Computersoftware; technischer Kundendienst betreffend Softwareprobleme durch IT-Techniker via Telefon-Hotline und mithilfe von Software für die Ferndiagnose und -wartung (Remote Support Tools); Ferndiagnose und Fernwartung (Remote Support) von Softwarestörungen via eines virtuellen privaten Netzwerkes (VPN); Vermietung von Software; Design von 3D-Modellen; 3D-Modellierung von Gegenständen; Designerdienstleistungen; Dienstleistungen eines Designers; Dienstleistungen eines Grafikdesigners; Grafikdesign; Design von Computergrafiken.

4. La marque opposante est enregistrée en relation avec les produits suivants de la classe 9 : *Ordinateurs, à savoir ordinateurs portables et tablettes électroniques, y compris logiciels et périphériques destinés à être utilisés avec ces produits.*

5. Classe 9 :

La marque attaquée revendique en classe 9 des logiciels et des logiciels d'application, dont le domaine d'application est spécifié ou non. Ces produits sont couverts par les logiciels destinés à être utilisés avec des ordinateurs portables et des tablettes électroniques de la marque opposante. Dans la mesure où les produits attaqués sont destinés à être utilisés en lien avec d'autres produits, il convient de reconnaître une forte similarité. Qu'ils soient destinés à des ordinateurs industriels, des ordinateurs portables, des tablettes, des téléphones portables, des appareils de réalité virtuelle ou d'autres appareils électroniques, les logiciels font appel au même savoir-faire (cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Conception_de_logiciel ; consulté le 14 septembre 2022) et certains peuvent d'ailleurs être utilisées sur de multiples appareils. Ainsi donc, l'Institut ne saurait suivre l'argumentation de la partie défenderesse qui prétend qu'une partie des produits revendiqués par la marque attaquée ne sont pas similaires aux produits couverts par la marque opposante.

6. Classe 42 :

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, les ordinateurs et logiciels, d'une part, et les services de développement de logiciels, d'autre part, sont similaires. Le Tribunal retient en effet que le développement et la vente de matériel informatique et de logiciels constituent deux étapes étroitement liées dans une chaîne de valeur, car il s'agit de systèmes techniques complexes qui doivent être développés en amont, tant pour une utilisation spécifique par le client que pour une utilisation de masse, et qui impliquent parfois d'importants travaux d'adaptation et de paramétrage, raison pour laquelle il semble difficile, voire

impossible, d'établir ici une distinction entre le développement et la vente des produits finis (cf. TAF B-259/2012, consid. 4.2 – FOCUS/AbaFocus). C'est dire que l'argumentation développée dans ce contexte par la partie défenderesse ne saurait convaincre. En outre, les arguments selon lesquels, d'une part, la partie opposante serait connue comme l'un des fabricants d'ordinateurs personnels des plus connus et qu'il ne sera pas attendue des destinataires qu'elle propose des logiciels spéciaux ou des conseils en la matière et, d'autre part, que le conseil informatique ou les services spécifiques aux clients sont fournis par des petites entreprises et non des géants comme la partie opposante sont sans pertinence. On rappellera en effet que l'usage concret qui est fait du signe sur le marché est sans pertinence pour l'examen de la similarité des produits et services qui s'effectue sur la seule base du libellé des produits et services figurant au registre (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.1).

7. Il est à constater que les produits et services en question sont identiques, respectivement (fortement) similaires 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. 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).
3. En l'occurrence, le signe opposant est une marque verbale, constitué par le terme YOGA. La signe attaquée est également une marque verbale, formée par le terme YAGO.
4. Sur le plan visuel, il convient de relever que les deux marques en litige comptent quatre lettres identiques, à savoir les lettres A, G, O et Y. Les lettres Y et G sont placés aux mêmes positions (première et troisième), les lettres A et O se trouvant dans des positions inversées dans l'une et l'autre marque (YOGA vs. YAGO).

Il convient à cet égard d'ajouter que les lettres A et O lorsqu'elles sont reproduites sont visuellement bien distinctes. Il en va en revanche différemment lorsqu'elles sont reproduites en minuscules (a et o), la lettre a étant alors aussi de forme arrondie, à l'instar de la lettre o.

Enfin, les mots commençant par la lettre « Y » sont rares aussi bien en français, qu'en allemand, en italien voire en anglais. C'est dire que le destinataire des produits à prendre en considération sera visuellement accroché par la première lettre commune aux deux marques.

Il convient de retenir que les marques présentent des similitudes visuelles.

5. Sur le plan phonétique, les deux marques comptent deux syllabes : YO-GA pour la marque opposante et YA-GO pour la marque. Elles coïncident ainsi sur les sons [j] et [g] formés par les lettres « Y » et « G », mais diffèrent quant aux sons [ɔ] et [a] inversés dans une marque par rapport à l'autre.

L'Institut considère ainsi que les marques en présence ont une impression d'ensemble essentiellement différente, même si on ne saurait nier quelques points de contacts.

6. 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).
7. Le mot « yoga » désigne en particulier une doctrine et des exercices traditionnels hindous, cherchant à

réunir l'individu avec le principe de toute existence ; il renvoie également à ces exercices pratiqués comme une gymnastique (cf. <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/yoga> [consulté le 16 septembre 2022]). Ce terme étant manifestement connu des destinataires en tant que renvoie à un type de gymnastique et qu'il est orthographié de la même manière dans toutes les langues d'examen, la marque opposante sera perçue dans cette acception, les autres sens du mot « yoga » n'étant pas connus du public (pour les autres sens du mot yoga, voir : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Yoga_\(homonymie\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Yoga_(homonymie)) [consulté le 16 septembre 2022]).

8. Le mot « yago » a plusieurs significations.

« Yagō » est d'abord un terme employé dans la culture traditionnelle japonaise pour faire référence aux noms donnés aux personnes au sein d'une guilde, studio, ou autre circonstance hors relations familiales (cf. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Yag%C5%8D> [consulté le 16 septembre 2022]). Il s'agit également d'un type de peinture japonaise (cf. [https://fr.wikipedia.org/wiki/Y%C5%8D-ga_\(peinture\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Y%C5%8D-ga_(peinture)) [consulté le 16 septembre 2022]). Rien ne permet d'affirmer que ces acceptions soient connues du public suisse.

« Yago » est également le nom d'un quartier de Tokyo (cf. [https://fr.wikipedia.org/wiki/Yoga_\(Tokyo\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Yoga_(Tokyo)) [consulté le 16 septembre 2022]). Dès lors que ce quartier ne comprend pas de sites touristiques de premier plan, il sied de retenir que ce lieu est inconnu du public suisse et n'est par conséquent pas apte à entrer en ligne de compte comme indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM.

Avec la partie défenderesse, l'Institut relève que Yago est encore un prénom ou un patronyme. Dès lors que seules deux entrées figurent dans l'annuaire téléphonique suisse avec ce prénom ou ce patronyme, il peut être admis qu'ils ne sont pas connus en Suisse, de sorte que cette signification ne sera pas retenue par le public (cf. dans le même sens : TAF B-3072/2021, consid. 5.4 et la réf. cit. – PRINZ/ PRINZHAUS). Il en va de même du renvoi Jakob ou Jahwe évoqué par la partie défenderesse, « Yago » étant manifestement trop éloigné de ces deux noms.

Dans ces conditions, l'Institut considère que le public percevra la marque attaquée comme un terme fantaisiste.

9. Pour conclure, il convient de retenir que la marque opposante renvoie, d'une part, à une pratique sportive, alors que la marque attaquée sera perçue comme un terme de fantaisie. Cette différence n'est toutefois pas de nature à écarter les faibles similitudes constatées sur les plans essentiellement sur le plan visuel.
10. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les marques opposées présentent des similitudes à un faible degré.

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. 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. 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 et 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). En l'occurrence, les produits en cause de la classe 9 s'adressent à un large public, à savoir aussi bien le consommateur moyen que des professionnels de l'informatique ; contrairement à ce que soutient la partie opposante, le degré d'attention lors de leur acquisition est considéré comme légèrement plus élevé (cf. TAF B-720/2017, consid. 4.1 – BLACKBERRY/blackphone [fig.]). Quant aux services de la classe 42, la jurisprudence considère qu'ils s'adressent aux mêmes cercles de destinataires et sont acquis moyennent un degré d'attention élevé (cf. TAF B-4612/2019, consid. 3 – HANA/Hanalytics [fig.]).

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. Pour qu'un risque de confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
6. En l'espèce, la marque opposante renvoie en particulier à des exercices traditionnels hindous pratiqués comme gymnastiques (cf. supra consid. IIIC.7). En relation avec des ordinateurs portables et des tablettes informatiques, ainsi qu'avec des périphériques destinés à de tels appareils, cette signification ne revêt pas de caractère descriptif. Il ne s'agit pas non plus d'un terme banal ou usuel en rapport avec ceux-ci. En relation avec ces produits, la marque opposante jouit par conséquent d'un champ de protection et d'une force distinctive normaux.

En relation avec les logiciels destinés à être utilisés en relation avec des ordinateurs portables et des tablettes électroniques, l'Institut constate que les logiciels et les applications adaptés à la pratique d'activités sportives sont de plus en plus courants. Il en va par exemple ainsi pour le cyclisme (« Les 10 meilleures applications de cyclisme » [<https://www.canyon.com/fr-ch/blog-content/conseils/10-meilleures-applications-de-cyclisme/b22062021.html>] ; consulté le 16 novembre 2022] ; « Application vélo : les 15 apps indispensables » [<https://lepetitpignon.com/application-velo/>] ; consulté le 16 septembre 2022]) ou pour la natation (« Les meilleurs applications pour les nageurs » [<https://www.aqua-bulles.com/meilleures-applications-pour-nageurs/>] ; consulté le 16 septembre 2022]). Il en est de même des logiciels et applications dédiés aux fitness, mais également du yoga. En effet, il existe des logiciels et applications de gestion de studio de yoga et de sport (<https://www.zenitoo.ch/fr/> [consulté le 16 septembre 2022] ; <https://www.capterra.fr/directory/30755/yoga-studio/software> [consulté le 16 septembre 2022] ; <https://www.sportsnow.ch/yoga?locale=fr> [consulté le 16 septembre 2022] ; <https://www.eversportsmanager.com/fr/yoga/> [consulté le 16 septembre 2022] ; <https://business.virtuagym.com/fr/logiciel-studio-yoga/> [consulté le 16 septembre 2022]) ou destinés à pratiquer le yoga, par exemple à domicile (<https://maisonmalou.fr/meilleures-applications-yoga/> [consulté le 16 septembre 2022] ; <https://htpratique.com/applications-yoga/> [consulté le 16 septembre 2022]). Par conséquent, les destinataires de logiciels et d'applications destinés à être utilisés en lien avec un ordinateur portable ou une tablette électronique s'attendent sans effort d'imagination particulier à ce que les produits commercialisés sous le signe « YOGA » soient destinés à la pratique du yoga ou à organiser et gérer un studio de yoga. En relation avec ces produits, la marque opposante est par conséquent faible, dès lors qu'elle est formée d'un mot relevant du domaine public ou qui en est très proche.

7. La marque attaquée est essentiellement enregistrée en relation avec des logiciels et des services de développement de logiciel. En relation avec ces produits, il a été établi ci-dessus que la marque opposante est faible. De faibles différences suffisent dans ces conditions à exclure tout risque de confusion entre les marques en présence. Or, les différences que présentent les marques opposées ne sauraient être qualifiées de faibles, de sorte que tout risque de confusion est exclu en relation avec les produits et services précités.

8. S'agissant des services de design et des services de développement de logiciels informatiques attaqués par rapport aux ordinateurs portables, tablettes informatiques et périphériques destinés à être utilisés avec ces appareils, le terme « YOGA » ne revêt aucun caractère descriptif et la marque opposante jouit d'une force distinctive normale. L'Institut est toutefois d'avis que tout risque de confusion est exclu.

En effet, il convient d'abord de retenir que les marques opposées sont des signes courts, ce qui est de nature à réduire toute possibilité de confusion, le public les gardant plus facilement en mémoire (cf. TAF B-5188/2010, consid. 6.3.1 et les réf. cit. – M&G [fig.]/MG INTERNATIONAL). S'il est vrai que la marque attaquée reprend tous les caractères qui constituent la marque opposante et que ces dernières coïncident de surcroît sur une initiale (Y), que l'on retrouve rarement dans les langues nationales, en particulier dans cette position, ainsi que sur leur consonne médiane (G), force est de reconnaître qu'elles diffèrent sensiblement sur le plan phonétique, les syllabes YO et YA, d'une part, et GA et GO, d'autre part, étant bien distinctes.

Par ailleurs, en présence du mot fantaisiste « YAGO », les destinataires ne pourrions être amenés à « corriger » la marque attaquée pour l'attribuer à la marque opposante « YOGA ». Pour qu'une telle hypothèse puisse être retenue, il faudrait que la marque opposante jouisse d'une force distinctive particulièrement accrue, de telle manière que la marque attaquée soit perçue comme une anagramme de la marque opposante. Or, la partie opposante ne prétend pas que sa marque jouit d'une telle renommée en raison de son usage dans le commerce.

Enfin, il sied de rappeler que les produits et services à prendre en considération sont acquis moyennant un degré d'attention accru. Il en résulte que, pour tous les motifs précités, les destinataires ne pourront attribuer la marque attaquée « YAGO » à la marque opposante « YOGA ». Tout risque de confusion est dans ces conditions exclu.

9. Fondé sur ce qui précède, l'Institut considère que l'opposition doit être rejetée en application de l'art. 33 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 ; 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 (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition est rejetée. La procédure a nécessité un seul échange d'écritures. 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 à la partie défenderesse la somme de CHF 1'200.00 et de la mettre à la charge de la partie opposante.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **102523** est rejetée.

2.

La taxe d'opposition de CHF 800.00 reste acquise à l'Institut.

3.

Une indemnité à titre de dépens de CHF 1'200.00 est allouée à la partie défenderesse et mise à la charge de la partie opposante.

4.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 19 septembre 2022



Olivier Veluz

Chef de la section procédures d'opposition
et de radiation

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).