

Décision Procédure d'opposition n° 102787 dans la cause

Insula SA
Avenue d'Ouchy 6
c/o Realstone Holding SA
1006 Lausanne

Partie opposante

représentée par

BMG Avocats
Avenue de Champel 8C
case postale 385
1211 Genève 12

Marque suisse n° 771805 - Tilia ((fig.))



contre

Bove Investments Sàrl
Chemin Louis-Dégallier 8
1290 Versoix

Partie défenderesse

représentée par

Maître Malek Adjadj
AAA Avocats SA
118 Rue du Rhône
1204 Genève

Marque suisse n° 780442 - Tilia.Earth

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application de l'art 31 ss. en relation avec l'art. 3 de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), l'art. 20 ss. de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), l'art. 1 ss. de l'Ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que l'art. 1 ss. de Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement de la marque suisse n° 780442 - "Tilia.Earth" (ci-après marque attaquée) a été publié le 28.04.2022 dans Swissreg. Il revendique entre autres les services suivants:

Classe 35 : Publicité; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; travaux de bureau.

Classe 36 : Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance; affaires immobilières.

Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

2. En date du 22.07.2022 la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre de cet enregistrement, à savoir contre les services précités.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 771805 "Tilia ((fig.))" (ci-après marque opposante), enregistrée notamment pour les services suivants :

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

Classe 36 : Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services d'agences immobilières; location d'appartements et de bureaux; courtage en biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; gérance d'immeubles d'habitation.

Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation de compétitions et de manifestations éducatives, culturelles, sportives et de divertissement; services de réservation en tous genres de billets pour des manifestations culturelles, sportives et de divertissement; clubs de sport [mise en forme et fitness]; mise à disposition d'installations sportives; services de camps sportifs; services d'encadrement sportif; mise à disposition d'informations en matière de divertissement.

4. Le 26.07.2022, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter un prise de position.
5. Le 26.08.2022, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti.
6. Le 29.08.2022, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
7. Les arguments des parties, dans la mesure où ils seront décisifs, seront pris en compte dans les considérants suivants.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l'art. 31 LPM, le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM. L'opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).
2. La marque attaquée a été déposée le 06.04.2022. La marque opposante est antérieure car elle a été déposée le 17.06.2021. L'opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM) et la taxe d'opposition a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.

III. Examen matériel

A. Motifs d'opposition

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

B. Comparaison des services

1. Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu'ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu'ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique des marques. Le fait que les produits ou les services 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).

2. La marque attaquée revendique les services suivants :

Classe 35 : Publicité; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; travaux de bureau.

Classe 36 : Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance; affaires immobilières.

Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

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

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

Classe 36 : Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services d'agences immobilières; location d'appartements et de bureaux; courtage en biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; gérance d'immeubles d'habitation.

Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation de compétitions et de manifestations éducatives, culturelles, sportives et de divertissement; services de réservation en tous genres de billets pour des manifestations culturelles, sportives et de divertissement; clubs de sport [mise en forme et fitness]; mise à disposition d'installations sportives; services de camps sportifs; services d'encadrement sportif; mise à disposition d'informations en matière de divertissement.

4. Les services contestés de la classe 35 se retrouvent ou sont compris dans le libellé de la classe 35 de la marque opposante. Ces services sont donc identiques.

Les services contestés de la classe 36 se retrouvent ou sont compris dans le libellé de la classe 36 de la marque opposante. Ces services sont donc identiques.

Les services contestés de la classe 41 se retrouvent à l'identique dans le libellé de la classe 41 de la marque opposante. Ces services sont donc identiques.

5. Il est à constater que les services en question sont identiques 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. Étant 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. La marque opposante est une marque combinée qui, prise dans son ensemble, forme le mot « TILIA » ou plutôt « Tilia ». La partie figurative consiste en une écriture particulière dans le sens que les deux premières lettres, à savoir les lettres « T » et « l » sont représentées d'une manière particulière. Le « T », dans sa partie supérieure, n'est pas formé d'une seule ligne horizontale comme un « T » standard, mais la partie droite de la ligne supérieure dispose d'une légère inclinaison vers le haut. La lettre « T » reste toutefois bien perceptible. Quant à la deuxième lettre, il s'agit d'un simple trait vertical au-dessous de la partie droite de la lettre « T ». Les trois autres lettres, à savoir « l », « i » et « a » (« .lia ») sont perceptibles sans aucune difficulté et sont représentées dans une écriture très fine, proche d'une écriture standard.
4. La marque contestée est une marque verbale formée des mots « Tilia » et « Earth » ainsi que d'un point «.» entre les deux (« Tilia.Earth »).
5. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où le mot « Tilia » peut être lu dans chacun d'eux. Bien que présenté dans une écriture particulière dans le signe opposant, il sera facilement perçu comme tel. Les signes diffèrent dans la mesure de l'écriture particulière de la marque opposante telle que décrite ci-dessus (cons. 3) et dans la mesure du mot supplémentaire « Earth » ainsi que du point «.» contenu dans le signe contesté.
6. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « t i l i a » et diffèrent dans la mesure du son des lettres « e a r t h » supplémentaires du signe contesté. Le point «.» ne sera en principe pas prononcé selon les règles de grammaire, tout au plus il renforcera la séparation qu'il y a entre les deux mots en les prononçant.
7. Sur le plan conceptuel ou du contenu sémantique, la marque opposante est formée du mot « Tilia » qui signifie « tilleul » en latin (<https://gaffiot.fr/#tilia>; <https://fr.wikipedia.org/wiki/Tilia>). Le signe contesté est formé du mot « Tilia » et comporte en plus le mot anglais « Earth » qui signifie « terre » (<https://dictionnaire.reverso.net/anglais-francais/earth/forced>). « Earth » fait partie du langage courant compréhensible pour un public suisse. Les signes pourraient être considérés comme étant similaires dans la mesure du terme « TILIA » sur le plan sémantique à condition que la signification de ce mot soit comprise par les milieux intéressés. Le public visé par les classes en cause du cas d'espèce (cl. 35, 36 et 41) n'est en principe pas supposé connaître le latin. Le latin peut quelquefois être pris en considération lorsqu'il est usuel dans un domaine ou connu d'une part non négligeable des milieux intéressés (par exemple en botanique, dans le domaine des plantes), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (sur les langues à prendre en considération pour la compréhension d'un signe verbal par les milieux intéressés voir en particulier Directives, Partie 5 ch. 3.6). En ce qui concerne le point «.» placé entre les deux mots « Tilia » et « Earth », il ne véhicule pas de concept en tant que tel. Toutefois, la combinaison du point «.» avec le mot « earth » peut évoquer un nom de domaine de premier niveau (TLD Top Level Domain names) (« .earth is a [generic top-level domain](#) (gTLD) in the [Domain Name System](#) of the [internet](#). It was delegated to Interlink Co., Ltd. on 12 May 2015"; <https://en.wikipedia.org/wiki/.earth>). Selon la pratique d'examen de l'Institut, ce genre d'indication appartient en général du domaine public (voir en particulier l'outil d'aide à l'examen de l'Institut qui précise : « sous l'angle de l'appartenance au domaine public, ces noms de domaine ne contribuent en principe pas à l'admissibilité du signe dans la mesure où ils sont connus en Suisse (p. ex. .COM .ORG .INFO .INT .NET, etc.) » (<https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>)). Il convient ainsi de constater que les signes ne présentent pas de similarité conceptuelle.
8. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de similitudes visuelles et auditives 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 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 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 ou services sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d'avis que pour les produits (services) 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 (services) spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 6, ch. 6.6). Les services des classes 35 et 36 font généralement l'objet d'une attention particulière de la part des consommateurs (voir Directives, Partie 6, ch. 6.6). Dans ces domaines en effet, les destinataires vérifient généralement les coûts et l'utilité des conditions contractuelles et examinent minutieusement différents points ou aspects avant la conclusion de contrats (voir par exemple, TAF, B-1009/2010, cons. 3.3.1 et 3.3.2 – *CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank [fig.]*). En ce qui concerne les services de la classe 41, il est admis qu'il est régulièrement fait appel à des services de formation, de divertissement, d'activités sportives et culturelles et le degré d'attention est évalué comme étant normal (TAF, B-3012/2012, cons. 4.2.1 – *PALLAS / Pallas Seminare [fig.]*). Le degré d'attention est donc supposé être de moyen, normal à élevé.
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. 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, la marque opposante n'a pas de sens descriptif en relation avec les services en causes. Elle dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
7. Il est à noter que même si le terme latin « tilleul » devait être compris par une partie des consommateurs (ce qui n'est pas le cas en l'espèce de l'avis de l'Institut, cf. ci-dessus III., C., 7), il n'aurait pas de sens en rapport avec les services en cause des classes 35, 36 et 41 et garderait, dans cette hypothèse, sa force distinctive. Il est vrai que certains services de la classe 41 pourraient avoir un thème en rapport avec le concept « tilleul ». Dans ce cas, le champ de protection de la marque opposante pourrait ne pas s'étendre à ces services. Il est cependant à remarquer que les services sont formulés avec les intitulés de classe et sans précision particulière, ce qui a pour conséquence que cette question peut rester ouverte. En effet, en l'absence de précision quant au contenu des services en cause, il faut admettre que les catégories de services concernées peuvent contenir des services qui ont un rapport avec le terme « tilleul (« tillia ») mais

aussi des services qui n'ont aucun rapport avec ce mot ou le concept qu'il véhicule. Or, dans ce cas de figure, c'est-à-dire dans la mesure où les catégories prises dans leur ensemble n'auraient aucun rapport avec cette thématique ou ce concept, le mot « tilia » disposerait d'un champ de protection normal et serait susceptible de fonder un risque de confusion (voir à ce sujet, IPI, procédure d'opposition n° 102255, cons. III., D., 8., - GOAT / G.O.A.T. [fig.]; TAF, B-4574/2017 – cons. 10.2.1 et cons. 11.3.2 – COCO / COCOO). Il convient donc d'admettre que pour ces services également, le terme « tillia » garderait sa force distinctive et serait apte à fonder un risque de confusion.

8. Les services sont identiques. Les signes sont similaires visuellement et auditivement dans la mesure du mot « Tilia ». Le champ de protection de la marque opposante est normal. Le degré d'attention est supposé être de moyen à élevé. Le fait que le mot distinctif « Tilia » soit repris dans le signe contesté est un élément fort de convergence. La reprise d'une marque ou d'un élément essentiel de cette marque est généralement de nature à fonder un risque de confusion. Ceci d'autant plus que l'élément repris est un mot qui se trouve en position d'attaque dans le signe contesté et séparé par un espace du mot qui le suit, ce qui a tendance à faciliter sa perception par le consommateur tant sur le plan visuel que sur le plan auditif. Ce mot restera ainsi d'autant plus facilement dans sa mémoire. Les petites divergences dues à la légère écriture stylisée de la marque opposante et à la présence du mot « Earth » dans le signe contesté ne changent pas ces constatations car le mot distinctif « Tillia » reste en effet bien visible et audible dans les deux marques. En présence de services identiques, le consommateur pourra ainsi facilement confondre les marques. Il est certes possible qu'un consommateur attentif perçoive les divergences qui existent entre les marques, mais il pourrait facilement les attribuer au même titulaire ou à des titulaires liés entre eux (groupe d'entreprises) en pensant à une variante de la marque de base « Tilia » ou à une série de marques (risque de confusion indirect). Il est à noter que le signe contesté peut être perçu comme évoquant un nom de domaine au vu de la combinaison « .earth » (voir ci-dessus cons. III., C., 7). Dans cette optique, le consommateur pourrait d'autant plus facilement faire le lien avec une variante de la marque « Tilia » en pensant à un nom de domaine se référant au site internet mondial ou global en rapport avec la marque ou son titulaire (« earth » pouvant renvoyer à la signification de « terre » dans le sens de « monde »).
9. L'opposition n° 102787 est donc bien fondée et la marque suisse attaquée n° 78442 « Tilia.Earth » est révoquée pour tous les services des classes 35, 36 et 41.

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 alloue en principe CHF 1'200.00 à titre de dépens. Toutefois, dans le cas d'espèce, il convient de tenir compte des procédures parallèles n° 102785 et n° 102786 qui sont fondées sur la même marque opposante et des marques contestées similaires et pour lesquelles le mémoire d'opposition est très proche de celui de la présente procédure. Pour cette raison, l'Institut estime justifié de réduire l'indemnité et d'allouer CHF 600.00 à titre de dépens dans chacune des procédures et donc y compris dans le cas d'espèce. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la taxe d'opposition de CHF 800.00. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 1'400.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **102787** est partiellement admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **780442 "Tilia.Earth"** sera révoqué pour tous les services des classes 35, 36 et 41.

3.

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

4.

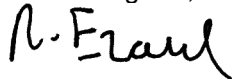
Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 1'400.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition).

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 30 décembre 2022

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées



Raoul Erard

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).