

Décision

Procédure d'opposition n° 103323

dans la cause

Planet-score SAS
68 bis boulevard Pereire
75017 Paris,
FR-France

Partie opposante

représentée par

Katzarov SA
Avenue des Morgines 12
1213 Petit-Lancy

marque notoirement connue - PLANET-SCORE

contre

Beelong Sàrl
c/o Ecole hôtelière de Lausanne
Route de Cojonnex 18
1000 Lausanne

Partie défenderesse

représentée par

UNEMARQUE.CH Donata Campiche Pugliese
Rue du Voisinand 21
1095 Lutry

Marque suisse n° 792728 - PLANETSCORE

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 2 décembre 2016 sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement de la Marque suisse n° 792728 - "PLANETSCORE" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 02.02.2023 dans Swissreg. Elle revendique les services suivants :

Classe 35 : Compilation de statistiques à des fins commerciales ou d'affaires; assistance pour la réalisation d'affaires commerciales pour des tiers, y compris les renseignements y relatifs; informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; prestations de conseils en rapport avec la gestion des affaires commerciales; réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés; recherches pour affaires; services d'analyse des données des affaires; services de marketing et activités promotionnelles en matière de gestion et administration des affaires commerciales; services de préparation et regroupement de rapports et renseignements commerciaux et d'affaires; services d'études en affaires; développement de concepts publicitaires; services d'information en matière de publicité et de promotion; services promotionnels; services d'analyses et présentation de rapports statistiques; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; analyses du coût d'opérations d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets; analyses et présentation de rapports statistiques; mise à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; diffusion de dépliants, de brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins publicitaires; prestation de conseils et services de conseillers en rapport avec la fourniture de produits pour des tiers; compilation d'informations dans des bases de données informatiques; gestion informatisée de données.

Classe 42 : Services d'essai et d'inspection en matière environnementale; services d'étude d'impacts sur l'environnement; services de conseillers techniques dans le domaine des sciences de l'environnement; recherches en matière de protection de l'environnement; analyse et évaluation du développement de produits; conception et développement de méthodes d'analyse et essai; conception et développement de systèmes d'affichage de données; services de contrôle de qualité à des fins de certification; services de contrôle de qualité et d'authentification; réalisation d'essais de contrôle de qualité sur des produits et services; inspection de produits à des fins de contrôle de qualité; essai, analyse et évaluation des produits et services de tiers en vue de leur certification; services de conseillers en matière de recherches techniques dans le domaine des aliments et boissons.

Classe 43 : Mise à disposition de boissons et d'aliments; service d'aliments et de boissons à des clients; service d'aliments et de boissons dans des établissements de vente au détail et à emporter; services de restauration (aliments et boissons); services de critiques gastronomiques (informations sur la nourriture et les boissons); mise à disposition d'informations en matière de services d'hébergement temporaire; informations et conseils en matière de préparation de repas; mise à disposition d'informations interactives en ligne sur la préparation des aliments et des boissons, sur la préparation des repas et la restauration via des services mobiles et numériques.

2. En date du 02.05.2023, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur le signe prétendument notoire "PLANET-SCORE". La partie opposante invoque qu'elle est titulaire d'une marque éponyme enregistrée en tant que marque européenne auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) sous le n° 018497144, déposée le 18.06.2021 et enregistrée pour les produits et services suivants :

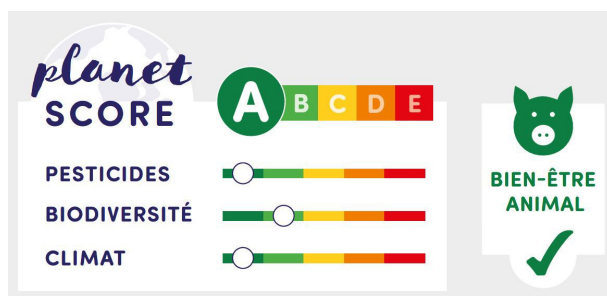
Classe 9 : Bases de données interactives; Bases de données (électroniques); tous les produits précités étant exclusivement dédiés au domaine de la protection environnementale, appliqué au secteur agroalimentaire, de la cosmétique/produits d'hygiène corporelle, et du textile.

Classe 35 : Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Mise à disposition d'informations commerciales aux consommateurs; Mise à disposition d'informations commerciales pour les consommateurs concernant des produits et services; Fourniture de recommandations relatives à des produits de consommation; Fourniture d'informations et de conseil aux consommateurs en matière de sélection de produits et d'articles à acheter; Services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public aux questions environnementales; Fourniture d'informations concernant des produits de consommation tels que des aliments ou des boissons; Mise à disposition

d'informations sur des produits auprès du consommateur par Internet; tous les services précités étant exclusivement dédiés au domaine de la protection environnementale, appliqué au secteur agroalimentaire, de la cosmétique/produits d'hygiène corporelle, et du textile.

Classe 42 : Services de conseil en matière de protection de l'environnement; Service d'informations relatives à l'environnement; Services de conseil en matière de pollution de l'environnement; Service d'informations sur les conditions environnementales; Études environnementales; Service d'information sur l'environnement; Analyses et recherches scientifiques; tous les services précités étant exclusivement dédiés au domaine de la protection environnementale, appliqué au secteur agroalimentaire, de la cosmétique/produits d'hygiène corporelle, et du textile.

Il s'agit d'une marque combinée représentée comme suit :



4. Le 11.05.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Par courrier du 17.05.2023, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti.
6. Le 22.05.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
7. Le 08.08.2023, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction, la partie opposante n'ayant pas présenté de réplique dans le délai imparti (prolongé).
8. Les arguments développés par les parties seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

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). Peut également former opposition contre un nouvel enregistrement quiconque dispose d'un signe notoirement connu en Suisse au sens de l'art. 6^{bis} de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP, RS 0.232.04) au moment du dépôt de la marque attaquée (art. 3 al. 1 et al. 2 let. b LPM).
2. Il découle de l'art. 6 PA que la partie opposante, qui se prévaut d'un signe utilisé prétendument notoire, doit être habilitée à former opposition, dans le sens qu'elle doit être titulaire de ce droit. La question ensuite de savoir si ce droit existe est en revanche une question de droit matériel (Directives en matière de marques, état au 01.07.2023 [ci-après : Directives], Partie 6, ch. 2.4.1.2 et ss, disponibles sous : <https://www.ige.ch> ; cf. ég. TAF B-2323/2009, consid. 1.2 – Circus Conelli).
3. La partie opposante invoque à titre de marque opposante l'enregistrement de marque européenne n° 018497144 – PLANET-SCORE, déposée le 18 juin 2021 (cf. consid. I. 3 ci-avant).
4. Elle invoque également que l'opposition est formée au nom de la société française Planet Score SAS venant aux droits de l'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) à la suite de la cession des marques étrangères PLANET-SCORE (fig.) et PLANETE-SCORE en date du 31 mars 2023 et en cours d'inscription au registre des marques de l'EUIPO et français.

5. En principe, la titularité d'une marque, et donc le droit de faire opposition, découle de l'inscription au registre. Dans le cadre de la procédure d'opposition, la partie ayant qualité pour introduire l'opposition est celle qui est titulaire de la marque au moment du dépôt de l'opposition. Si le titulaire inscrit au registre des marques lors du dépôt de l'opposition ne correspond pas au titulaire réel de la marque, l'opposant devra apporter la preuve de sa qualité pour agir. A défaut, il ne sera pas entré en matière sur l'opposition (Directives, Partie 1, ch. 3.1.3.1.1). Enfin, il convient de noter que l'opposition doit être recevable au moment du dépôt et doit le rester au moment de la décision de l'Institut.
6. En l'espèce, il ressort du registre des marques de l'EUIPO que le 2 mai 2023, soit le jour du dépôt de la présente opposition, le titulaire de la marque opposante n° 018497144 – PLANET-SCORE (fig.) était la société ITAB. Par conséquent, conformément à ce qui précède, cette dernière était considérée comme titulaire de la marque opposante et avait la qualité pour présenter cette opposition.
7. Or, il ressort du mémoire d'opposition du 2 mai 2023 que l'opposition a été déposée par la société Planet Score SAS.
8. La partie opposante argue que la marque opposante a été cédée par la société ITAB à la société Planet Score SAS par contrat de cession du 31 mars 2023 et que cette cession était en cours d'inscription auprès de l'EUIPO au moment du dépôt de l'opposition. Il ressort des Annexes 15 et 16 produites par la partie opposante que la demande d'inscription du transfert a été effectuée auprès de l'EUIPO le 18 avril 2023.
9. Se pose donc la question de la valeur et de l'effet de l'inscription au registre des marques (qui n'a eu lieu que le 16 mai 2023) du transfert de la marque opposée (qui a eu lieu le 31 mars 2023) dans la présente opposition. Si le transfert a produit ses effets déjà au moment de la stipulation du contrat de transfert (le 31 mars 2023), il convient de noter que l'opposant était titulaire de la marque opposante au moment du dépôt de l'opposition et avait la qualité pour agir.
10. En principe, l'inscription du transfert de la marque au registre ne constitue pas un transfert du droit de marque. Or, l'art. 17 al. 2 et 3 LPM attribue certaines conséquences à cette inscription. À cet égard, il faut distinguer la relation interne, existant entre le vendeur et l'acheteur de la marque, et la relation externe, c'est-à-dire avec les tiers. L'inscription du transfert d'une marque au registre n'a généralement aucun effet sur la relation interne entre le cédant et l'acquéreur. Un acte de disposition est en effet nécessaire et suffisant pour un transfert légitime (voir GREGOR BÜHLER, dans : Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz, Berne 2009, art. 17 note 30). L'inscription du transfert au registre des marques ne modifie même pas la situation juridique matérielle à l'égard des tiers, c'est-à-dire dans la relation extérieure.
11. Dans le cas présent, le registre de l'EUIPO indique que la marque opposante appartenait à ITAB au moment du dépôt de l'opposition. Toutefois, à la suite du contrat de cession du 31 mars 2023 entre ITAB et Planet Score SAS, l'inscription dans le registre n'était plus correcte. Il est à relever que, pour les parties, le contrat de vente et le transfert de marque y afférents sont constitutifs et donc suffisants pour établir un transfert légitime de la marque européenne opposante n° 018497144 – PLANET-SCORE (fig.) à Planet Score SAS. Dès lors, il faut considérer que par ce transfert, ITAB a transféré tous ses droits sur la marque opposante et donc également le droit de former une opposition contre un nouvel enregistrement de marque basé sur la marque opposante.
12. En conclusion, compte tenu des faits et arguments exposés ci-dessus, l'Institut considère qu'au moment du dépôt de cette opposition, soit le 2 mai 2023, Planet Score SAS, bien que n'étant pas encore inscrite au registre de l'EUIPO en tant que titulaire de l'enregistrement de marque n° 018497144 – PLANET-SCORE (fig.), était, depuis le 31 mars 2023, de facto propriétaire légitime de cette marque et était donc en droit de former la présente opposition (voir art. 31 al. 1 LPM). La partie opposante dispose ainsi de la légitimation active pour introduire opposition.
13. La marque attaquée a été déposée le 22 septembre 2022. La partie opposante prétend être titulaire d'un signe notoirement connu en Suisse au sens de l'art. 6 CUP à cette date. 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. Abus de droit

1. La partie opposante argumente que la partie défenderesse a déposé la marque attaquée de manière frauduleuse et qu'elle a reconnu la propriété/paternité de la marque PLANET-SCORE à ITAB/Planet Score (cf. page 5 du mémoire d'opposition).
2. A cet égard il faut rappeler ce qui suit : La procédure d'opposition est en rapport avec un registre. Elle doit par conséquent être aussi simple, rapide et bon marché que possible. Il s'agit à cet égard d'une procédure sommaire qui revêt un caractère abstrait et schématique et qui n'est pas adaptée lorsqu'il faut clarifier des états de fait complexes. Selon l'art. 31 LPM, l'objet de la procédure d'opposition est d'examiner si les conditions de l'art. 3 LPM sont réunies pour exclure une marque de la protection. Sur la base de ces principes, la procédure d'opposition ne prend pas en compte diverses questions susceptibles de jouer un rôle important dans l'établissement du bien-fondé définitif d'un droit à la marque. Les arguments avancés par les parties sont principalement limités aux questions juridiques du droit des marques en rapport avec le risque de confusion et il n'est pas tenu compte des arguments sortant de ce cadre (notamment des arguments relevant du droit de la concurrence déloyale, du droit des raisons de commerce, du droit au nom). L'interdiction de l'abus de droit, qui est une facette du principe de la bonne foi, est un principe qui s'applique à l'ensemble de l'ordre juridique. En raison de l'objet limité du litige, l'interdiction de l'abus de droit dans la procédure d'opposition ne peut toutefois être invoqué qu'en relation avec les arguments qui peuvent être avancés dans le cadre de cette procédure, à savoir en particulier des arguments découlant des art. 31, art. 3 al. 1 et art. 32 en lien avec l'art. 12 al. 1 LPM (Directives, partie 6, ch. 1; cf. TAF B-40/2013, consid. 1.2 - EGATROL / EGATROL). En l'espèce, les arguments avancés par la partie opposante ne concernent pas la comparaison des deux marques en litige sur la base du registre, conformément à l'art. 3 al. 1 LPM. Dès lors, les motifs précités invoqués par la partie opposante dépassent le cadre juridique de la procédure d'opposition fixée par l'art. 31 LPM et donc l'objet du présent litige. Partant, ce grief doit être rejeté.

B. Motifs d'opposition

1. 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.
2. Par marque antérieure, on entend les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la LPM (art. 6 à 8 LPM, art. 3 al. 2 let. a LPM), mais aussi les marques qui, au moment du dépôt du signe attaqué, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6^{bis} CUP (art. 3 al. 2 let. b LPM). L'art. 6^{bis} CUP s'applique par analogie aux services, conformément à l'art. 16 al. 2 de l'Accord sur les aspects de droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC, RS 0.632.20).
3. Dans la mesure où ce qui précède constitue une exception au principe de l'enregistrement (principe de priorité), la jurisprudence et la doctrine se prononcent en faveur d'une application restrictive de l'art. 3 al. 2 let. b LPM (cf. TAF B-5177/2017, consid. 2.3 et les réf. cit. – RITZ / RITZCOFFIER).

C. Exigence d'un état de fait international

1. La pratique de l'Institut et la jurisprudence conditionnent l'application de l'art. 3 al. 2 let. b LPM à l'existence d'un état de fait international, dans la mesure où seules les marques étrangères (antérieures) peuvent bénéficier de la protection exceptionnelle de la marque notoirement connue (Directives, Partie 6, ch. 2.4.1.2.2) et les références citées.
2. En l'espèce, la partie opposante est titulaire d'une marque étrangère antérieure, formée notamment du terme « PLANET-SCORE » combiné avec des éléments figuratifs (cf. consid. I. 3, ci-avant).
3. La condition de l'état de fait international est donc remplie.

D. Exigence de notoriété

1. Selon le Tribunal fédéral, la connaissance notoire d'une marque en Suisse se juge par son degré de connaissance auprès des cercles des destinataires concernés (ATF 130 III 276 – Tripp Trapp ; ATF 120 II 154 YENI RAKI).
2. La marque ne doit pas seulement être connue, mais doit au contraire être connue de manière générale (well known) ou bien être répandue (CREPI, sic ! 2000, 391 – Heparinol / Hepasol). La simple connaissance d'une marque ne suffit pas pour bénéficier des avantages de l'art. 3 al. 2 let. b LPM. La marque non-enregistrée en Suisse doit bien davantage être notoirement connue pour être prise en considération dans la procédure d'opposition. Le Tribunal fédéral affirme ainsi que « la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore notoire » (TF, sic ! 2001, 318 – Central Perk). Par conséquent, le fait qu'une marque soit notoirement connue exige plus que la vague connaissance de l'existence d'une marque dans le pays. Selon le Tribunal administratif fédéral, il s'agit d'une certaine manière à établir que la marque s'est imposée auprès des milieux intéressés (TAF B-5177/2017, consid. 2.7.1 - RITZ / RITZCOFFIER ; ATF 130 III 267, consid. 4.7.3 - Tripp Trapp). Les conditions posées pour admettre qu'une marque est notoirement connue sont toutefois plus élevées que celles liées à la marque connue, qui par son implantation sur le marché, dispose d'un champ de protection étendu (Directives, Partie 6, ch. 2.4.1.2.3).
3. Selon la Recommandation commune de l'OMPI sur la protection des marques notoires, la notoriété d'une marque se détermine en fonction des circonstances du cas d'espèce (art. 2 ch. 1 de la Recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires, sic! 2000, 48 ss). Les facteurs suivants sont en particulier à prendre en compte : le degré de connaissance de la marque auprès du public concerné, la durée, l'étendue et l'aire géographique de l'usage de la marque ainsi que de sa promotion, la durée et l'aire géographique des enregistrements ou demandes d'enregistrements, la protection antérieure de la marque, en particulier au travers de la reconnaissance de la notoriété par les instances compétentes d'Etats contractants, ainsi que la valeur associée à la marque (Directives, Partie 6, ch. 2.4.1.2.3).
4. Le moment à prendre en compte pour déterminer le degré de connaissance ou de notoriété de la marque est celui du dépôt de la marque attaquée, en l'espèce le 22 septembre 2022.
5. La durée de l'utilisation, même relativement longue, ne confère pas, à elle seule, la notoriété ; mais elle doit en sus être liée à une publicité correspondante. En outre, il est indispensable qu'une publicité d'une certaine importance en relation avec les produits et services revendiqués ait atteint une partie considérable du public suisse concernée (CREPI, sic ! 2004, 417 – Central Perk II).
6. La marque doit être notoirement connue en Suisse (art. 3 al. 2 let. b LPM), sans pour autant que la jurisprudence n'exige un usage de cette marque en Suisse ou ne juge qu'une promotion en Suisse soit indispensable pour admettre sa notoriété (cf. TF 4A_371/2010, consid. 5.1 – G [fig-] / G [fig.]). Cependant, on peut supposer que, pour des raisons pratiques, une marque qui n'est ni promue ni utilisée en Suisse peut en principe difficilement être notoirement connue en Suisse, à moins que la partie opposante démontre que les destinataires suisses ont connaissance d'un usage intensif à l'étranger (cf. TAF B-5177/2017, consid. 2.6.2 - RITZ / RITZCOFFIER ; TF 4A_371/2010, consid. 5.1 – G [fig.] / G [fig.]). Quant à la durée d'utilisation, même relativement longue, elle ne confère pas à elle seule, la notoriété (TF, sic ! 2001, 318 – Central Perk).
7. Il suffit que la marque soit notoirement connue du public visé dans sa fonction distinctive de produit ou de services (cf. Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in : David/Frick [éd.], Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, Bâle 2016, n° 190 ad art. 3 MSchG). Il doit être patent ou évident pour ce dernier que le signe renvoie à un titulaire déterminé, même si celui-ci n'est pas nommément connu (cf. ATF 130 III 267, consid. 4.4 et 4.7.3 – Tripp Trapp). En revanche, il ne suffit pas qu'il soit connu comme un nom de personne ou une raison sociale (cf. TAF B-5462/2019, consid. 6.8 - Nusr-Et [fig.] / Nusr-Et [fig.]). La notoriété doit exister pour la partie du public qu'il faut prendre en considération en tant que destinataire (Directives, Partie 6, ch. 2.4.1.2.3).
8. Une marque notoirement connue pour certains produits ou services ne peut obtenir de protection pour les produits ou services pour lesquels la notoriété n'est pas établie (CREPI, sic! 2007, 521 – Richemont / Richmond Swiss Watch). Un tel champ de protection élargi ne pourrait être pris en considération que dans le cadre d'une procédure civile mais non dans celui de la procédure d'opposition.

9. La maxime inquisitoire régit en principe la constatation des faits en procédure d'opposition. Elle est cependant relativisée par le devoir de collaboration des parties (art. 13 PA), qui s'applique lorsqu'une partie a introduit elle-même la procédure (comme en procédure d'opposition) ou fait valoir des droits propres en cours de procédure. Le devoir de collaboration des parties vaut précisément pour les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et qui, sans cette collaboration, ne pourraient pas ou ne pourraient qu'à grand frais, être mis en évidence. Cette maxime inquisitoire « limitée » vaut aussi pour la question de l'existence d'une marque notoirement connue. De même que l'art. 20 let. b OPM exige de la partie opposante qu'elle désigne son droit ou l'enregistrement sur lequel elle fonde son droit, il doit être exigé de la partie opposante qui invoque un signe notoirement connu mais non enregistré qu'elle établisse son droit. En dépit de la maxime inquisitoire, l'Institut ne procède à aucune administration de preuves à proprement parler. Les démarches de l'Institut ne doivent en effet pas avoir pour conséquence de renforcer la position procédurale d'une partie au détriment de l'autre. Si la partie opposante ne parvient pas à démontrer le caractère notoirement connu de son signe, elle doit en supporter les conséquences en application de l'art. 8 du Code civil suisse (CC, RS 210), selon lequel chaque partie (ici la partie opposante) doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
10. La partie opposante a produit diverses pièces afin de démontrer le caractère notoire de son signe en Suisse, à savoir les documents suivants :
 - Annexe 1: Copie certifiée du certificat d'enregistrement de la marque européenne n° 018497144 PLANET-SCORE ;
 - Annexe 2: Extrait de l'enregistrement de la marque française n° 21 4 766 316 Planete-score ;
 - Annexe 4: Dossier de presse PLANET-SCORE diffusé en octobre 2022 ;
 - Annexe 5: Premier prix "retail-for-good" attribué à PLANET-SCORE par un jury d'experts en mai 2022 ;
 - Annexe 6: Composition du jury du prix "retail-for-good" ;
 - Annexe 7: Etude et présentation du modèle PLANET-SCORE par l'IFOAM ;
 - Annexe 8: Copie de la Conférence de presse sur PLANET-SCORE du 5 juillet 2022 à Paris ;
 - Annexe 9: NUTRI-SCORE Wikipedia;
 - Annexe 10: Article de la Fédération Romande des Consommateurs ;
 - Annexe 11. ECOSCORE de Yuka ;
 - Annexe 14 : Article de presse suisse comparant de manière plus objective des différents logos correspondant à des méthodes d'évaluation nutritionnelle et/ou environnementale sur le marché helvétique et notamment chez Coop.

Elle a également soumis divers articles parus dans la presse à propos de la marque opposante, soit :

- <https://www.pleinchamp.com/actualite/le-planet-score-a-la-conquete-de-l-europe>
- <https://www.rayon-boissons.com/distribution/auchan-lidl-franprix-et-monoprix-misent-sur-le-planet-score>
- <https://www.caminteresse.fr/environnement/consommation-le-planet-score-pourrait-bientot-simposer-sur-nos-emballages-11187507/>
- <https://www.letelegramme.fr/france/quatre-questions-sur-le-planet-score-l-etiquetage-environnemental-qui-va-etre-deploye-cet-ete-07-07-2022-13101907.php>
- <https://www.biopress.de/de/inhalte/details/8913/bio-branche-wirbt-fuer-den-planet-score.html>
- [https://issuu.com/bioecoactual/docs/bioecoactual_biofach_vivaness_2023_\(page_5\)](https://issuu.com/bioecoactual/docs/bioecoactual_biofach_vivaness_2023_(page_5))
- <https://www.biolineaires.com/86-des-francais-sont-interesses-par-le-planet-score-comme-affichage-environnemental/>
- https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/environnement-planet-score-nouvel-outil-au-service-de-la-planete_4825671.html
- <https://projects2014-2020.interregeurope.eu/lca4regions/news/news-article/12803/planet-score/>
- <https://www.europe1.fr/economie/quest-ce-que-le-planet-score-cette-etiquette-qui-arrive-sur-les-etiquettes-de-nos-produits-4123767>
- <https://www.circuits-bio.com/vie-des-enseignes/carrefour-lance-une-experimentation-sur-le-planet-score>
- <https://www.pour-nourrir-demain.fr/eco-score-planet-score-franco-score-note-globale-comment-rendre-les-consommateurs-aveugles>
- <https://www.biocoop.fr/boite-de-6-oeufs-frais-calibre-moyen-na6310-000.html>
- <https://www.geo.fr/environnement/quest-ce-que-le-planet-score-cette-etiquette-qui-arrive-en-ce-moment-sur-les-emballages-de-nos-produits-210840>
- https://www.lsa-conso.fr/les-2-vaches-s-engage-en-faveur-du-planet-score_403256
- <https://www.consoglobe.com/signification-planet-score-alimentation-cg>

- <https://www.nutritionetsante.com/ns-et-le-planet-score/>
- 11. La partie opposante en conclut que la marque PLANET-SCORE est connue des milieux intéressés, à savoir ses pairs, concurrents, les fédérations et associations, les consommateurs suisses, les utilisateurs (fabricants et distributeurs actuels ou potentiels suisses). Les documents illustreraient que la marque opposante est apparue en France en décembre 2021 puis dans d'autres pays européens à partir de juillet 2022 (notamment l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Norvège et le Royaume-Uni) (cf. Annexe 4). Selon la partie opposante, « *le Planet-score est une méthodologie indépendante et transparente qui permet de calculer l'impact environnemental des produits alimentaires, analysés sur l'ensemble de leur cycle de vie : de la production à l'emballage, en passant par l'énergie et le transport* ».
- 12. La partie défenderesse conteste le caractère notoirement connu de la marque opposante. Elle soutient en substance que les éléments, les informations, les dépôts de marque européens et français ainsi que les faits invoqués par l'opposante afin de soutenir la thèse de la notoriété de sa marque se réfèrent tous à des dates et des événements très récents (pas avant 2022), souvent même postérieurs au dépôt de la marque attaquée et qu'il est difficile, dès lors, de croire à une diffusion durable et installée sur le territoire suisse.
- 13. Il convient donc d'examiner si les pièces produites permettent d'établir un usage intensif de la marque en Suisse ou une publicité intensive ou montrent que les destinataires en Suisse ont connaissance d'un usage intensif à l'étranger.
- 14. Pour admettre que la marque opposante est notoirement connue et selon une valeur indicative établie par le Tribunal fédéral, il faudrait que cette marque désignant des produits de la classe 9 et des services des classes 35 et 42 soit notoire pour au moins 50% des membres de l'un au moins des cercles suisses de destinataires de cette marque, au moment du dépôt de la marque attaquée (cf. ATF 130 III 267, consid. 4.7.3 – Tripp Trapp). Il est à relever que les produits et services précités s'adressent tant au consommateur moyen qu'aux professionnels, notamment les spécialistes dans le domaine de la protection environnementale.
- 15. Il ressort de l'examen des pièces que le signe sur lequel se fonde l'opposition ne satisfait pas aux exigences de la marque notoirement connue. Dans le cas d'espèce, il n'y a pas de document qui établisse un usage intensif de la marque en Suisse ou une publicité intensive ou encore qui démontre que les destinataires en Suisse ont connaissance d'un usage intensif à l'étranger. Le degré de notoriété n'est ainsi pas établi.
- 16. Selon la partie opposante, la marque opposante aurait été utilisée pour la première fois en France en décembre 2021. Or, comme l'a précisé le Tribunal fédéral, seule une marque établie peut être notoire, ce qui suppose une connaissance solide et durable des milieux intéressés (cf. Ralph Schlosser / Claudia Maradan, in : De Werra Jacques, Gilliéron Philippe (édit.), Commentaire romand de la propriété intellectuelle, Bâle 2013, art. 3 LPM no 188).
- 17. Or, il s'est donc écoulé environ 9 mois entre le lancement en France de la marque opposante et le dépôt de la marque attaquée, en l'espèce le 22 septembre 2022 (cf. consid. III. D. 4). La partie opposante n'a fourni aucun document établissant l'ampleur des ventes et l'intensité de la promotion réalisés avec le signe opposant pour les produits et services revendiqués durant cette courte période. Dès lors, il confine déjà à la certitude que la marque « PLANET-SCORE » n'était pas notoire en Suisse à la date où la partie défenderesse a déposé la marque attaquée.
- 18. En outre, à l'exception de l'Annexe 14, les documents fournis n'ont aucun lien avec la Suisse. Il s'agit de documents internes de la titulaire (Annexes 4, 5, 8), de la mention de la marque opposante pour la réception d'un prix en France (Annexes 5, 6), d'un document de position d'une association internationale d'agriculture biologique (Annexe 7) ou d'articles de presse parus principalement en France. Ces documents mentionnent la marque opposante mais ne donnent aucune information pertinente pour établir sa notoriété et son degré de connaissance en Suisse. Quant à l'Annexe 14, à savoir un article de presse suisse comparant différents logos correspondant à des méthodes d'évaluation nutritionnelle et/ou environnementale sur le marché helvétique et notamment chez Coop, il se borne à mentionner la marque opposante de la manière suivante : « *Der Konsumentenschutz sähe daher am liebsten bei allen Produkten den Planet-Score* ». Cet article ne contient aucun indice selon lequel la marque serait utilisée en Suisse ou ferait l'objet d'une promotion intensive en Suisse.

19. Ces documents dans leur globalité ne font pas état non plus d'entreprises ou d'entités suisses qui auraient fait appel aux produits ou services revendiqués par la marque opposante, ni que la partie opposante se soit implantée en Suisse. Aucun document ne démontre en outre que le consommateur suisse a une connaissance d'un usage intensif du signe à l'étranger.
20. Certes, il n'est pas exclu que la marque opposante puisse jouir d'une certaine connaissance auprès des destinataires des produits et services concernés. Toutefois, les exigences liées à la marque notoirement connue sont encore plus élevées que celles s'appliquant à la marque connue (cf. TF, sic ! 2001, 318 – Central Perk). Par conséquent, les moyens de preuve se doivent d'être particulièrement convaincants et révélateurs de la connaissance du public suisse.
21. Dans le cas d'espèce, la partie opposante met en avant que « *L'IFOAM a consacré une présentation du modèle PLANET-SCORE de l'opposante en septembre 2022, à partir d'une étude conduite au cours de l'année 2022 (Annexe 7). Cette présentation a été diffusée auprès de ses membres et affiliées (fabricants et ou distributeurs de produits alimentaires, organismes de contrôles associations...) dans le monde entier (via son espace membres en lignes) et notamment à ses membres helvétiques...* ». Elle indique également que « *de nombreuses autres marques pour des produits alimentaires – détenues par leur fabricant ou appartenant à des distributeurs – sont des marques partenaires de PLANET-SCORE qui sont commercialisées en Suisse et connues des consommateurs locaux qui sont de plus en plus vigilant sur l'étiquetage apposé* ». Ces arguments ne sauraient être retenus. En effet, ces affirmations ne sont appuyées par aucun document qui atteste de la connaissance du signe par le public ou par les professionnels en Suisse. En outre, le fait que des organisations suisses soient membres de l'IFOAM (en anglais « International Federation of Organic Agriculture Movements », une association internationale d'agriculture biologique ; cf. ég. https://directory.ifoam.bio/affiliates?utf8=%E2%9C%93&filter=&country_filter=Switzerland®ion_filter=&scope=members et https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Federation_of_Organic_Agriculture_Movements, consultés le 31 octobre 2023) et aient pu avoir connaissance de la présentation citée par la partie opposante, ne donne aucune indication sur le degré de notoriété de la marque opposante auprès des milieux intéressés en Suisse.
22. Il convient également de relever que les pièces produites ne donnent aucune précision sur les produits et services revendiqués pour lesquels le signe opposant serait utilisé. Or, une marque notoirement connue pour certains produits ou services ne peut obtenir de protection pour les produits ou services pour lesquels la notoriété n'est pas établie (cf. consid. III. D. 8). Certains documents ne font en outre pas référence au signe tel qu'enregistré (cf. consid. I. 3) mais mentionnent uniquement l'élément verbal « Planet-Score » (voir par exemple <https://www.pleinchamp.com/actualite/le-planet-score-a-la-conquete-de-l-europe> et <https://www.rayon-boissons.com/distribution/auchain-lidl-franprix-et-monoprix-misent-sur-le-planet-score>, consultés le 30 octobre 2023).
23. Sur la base de ce qui précède, les pièces produites ne permettent pas de démontrer que la partie opposante est au bénéfice d'une marque notoirement connue en Suisse. La partie opposante ne peut donc pas se prévaloir d'une marque antérieure au sens de l'art. 3 al. 2 let. b LPM. Par conséquent, l'opposition est mal fondée.

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 rejetée. La procédure a nécessité un seul échange d'écritures et il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut considère

raisonnable d'allouer CHF 1'200.00 à la partie défenderesse qui obtient au total une indemnisation de CHF 1'200.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **103323** est rejetée.

2.

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

3.

Il est mis à la charge de la partie opposante le paiement à la partie défenderesse de CHF 1'200.00 à titre de dépens.

4.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 31 octobre 2023

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Cédric Freymond

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).