

Décision

Procédure d'opposition n° 103291

dans la cause

RDX WORKS LTD
7 Bell Yard
London WC2A 2JR
GB-Royaume-Uni

Partie opposante

représentée par

TRADAMARCA, Humphrey & Co
Avenue du Prieuré 8
1009 Pully

enregistrement international n° 1688827 - SCRYPTO

contre

Angel Marinov
3640 Yacht Club Dr, Apt 307
Aventura, FL 33180
US-Etats-Unis d'Amérique

Partie défenderesse

représentée par

Akos Suele, LL.M.
Rue Le Corbusier, Swissmailbox - 890 12
1208 Genève

Marque suisse n° 792108 - EscryptoFi

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° 792108 - "EscriptoFi" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 19.01.2023 dans Swissreg. Il revendique les produits et services suivants :

Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de transactions crypto-monétaires au moyen de la technologie de la chaîne de blocs; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels d'application pour téléphones portables; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie.

Classe 36 : Échange financier de crypto-actifs; transfert électronique de crypto-actifs; transfert électronique de fonds par le biais de la technologie de la chaîne de blocs; opérations de change en matière de monnaie virtuelle; services bancaires et de financement; services de financement; transactions financières en ligne; mise à disposition d'informations financières par le biais de sites web.

2. En date du 17.04.2023, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1688827 "SCRYPTO" (ci-après : la marque opposante), enregistré pour les produits et services suivants :

Classe 9 : Logiciels informatiques pour la mise à disposition d'une plateforme électronique facilitant les transactions financières et non financières à l'aide de devises fiduciaires et de devises numériques, d'actifs et de bons de valeur; logiciels informatiques pour le développement d'applications décentralisées (dapps); logiciels informatiques dans le domaine de la technologie du registre distribué, des applications informatiques décentralisées et de l'économie numérique; programmes informatiques dans le domaine de la technologie du registre distribué, des applications informatiques décentralisées et de l'économie numérique; applications logicielles informatiques dans le domaine de la technologie du registre distribué, des applications informatiques décentralisées et de l'économie numérique; matériel informatique dans le domaine de la technologie du registre distribué, des applications informatiques décentralisées et de l'économie numérique; logiciels informatiques pour la compensation du règlement d'actifs financiers et d'actifs non financiers; logiciels informatiques pour la gestion du transfert de propriété d'actifs financiers et non financiers; logiciels informatiques pour l'enregistrement de données et d'informations sur un registre cryptographique; logiciels informatiques pour la mise à disposition d'un registre cryptographique; logiciels informatiques pour la gestion d'informations d'identité numériques et de données; logiciels informatiques pour l'automatisation de contrats juridiques; logiciels informatiques pour la mise à disposition de contrats intelligents; logiciels informatiques pour le commerce en devises numériques, actifs et bons de valeur; logiciels informatiques pour la mise à disposition de cartes de fidélité codées; logiciels informatiques pour la mise à disposition de clés électroniques; publications électroniques (téléchargeables) dans le domaine de la technologie du registre distribué, des applications informatiques décentralisées et de l'économie numérique; clés cryptographiques téléchargeables pour l'envoi, la réception et la dépense de devises numériques, d'actifs et de bons de valeur; logiciels informatiques pour la construction d'applications informatiques.

Classe 36 : Mise à disposition d'options de paiement et de transactions commerciales sécurisées pour la réception et le versement de paiements électroniques et dons en devises fiduciaires et devises numériques, actifs et bons de valeur; services financiers électroniques, à savoir services monétaires pour la réception et le versement de paiements en monnaies fiduciaires et monnaies numériques, en actifs et jetons de valeur sur un réseau informatique; services financiers, à savoir services monétaires pour l'échange de devises fiduciaires et devises numériques, actifs et bons de valeur sur un réseau informatique; transfert électronique de devises fiduciaires et devises numériques, actifs et bons de valeur; services de paiement électronique; services de change de devises sous forme de mise à disposition de devises numériques, d'actifs et de bons de valeur pour l'échange sur un réseau informatique; émission de devises numériques, d'actifs et de bons de valeur; services de vérification de paiements, à savoir transfert de paiements, d'actifs et de dons à partir d'une source à une destination; services de cartes de débit et de crédit; services d'administration et de gestion financière, à savoir facilitation de transferts de devises fiduciaires et de devises numériques, d'actifs et de bons de valeur; services d'administration et de gestion financière, à savoir facilitation de la transmission de devises fiduciaires et de devises numériques, d'actifs

et de bons de valeur par le biais de réseaux électroniques de communication; services de change et d'échange de monnaies électroniques en matière de monnaies fiduciaires et monnaies numériques, de jetons de valeur et actifs numériques; négociation de monnaies en temps réel en ligne en matière de monnaies fiduciaires et monnaies numériques, de jetons de valeur et actifs numériques; gestion de trésorerie, à savoir facilitation de transferts d'équivalents de trésorerie électronique; services financiers électroniques, à savoir services permettant la réalisation de transferts des équivalents électroniques d'argent liquide; services d'administration et de gestion financières, à savoir services permettant la réalisation de transferts des équivalents électroniques d'argent liquide; services de transactions de change et d'échange de monnaies fiduciaires et monnaies numériques, de jetons de valeur et actifs numériques pour des unités équivalentes électroniques transférables d'argent liquide ayant une valeur spécifiée en argent liquide; services de change et d'échange de monnaies sous forme de mise à disposition de monnaies fiduciaires et monnaies numériques, de jetons de valeur et actifs numériques pour des opérations d'échange et de change sur un réseau informatique; services d'information, prestation de conseils et services de conseillers en lien avec les services précités, y compris prestation de ces services en ligne, fourniture d'informations.

Classe 42 : Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la mise à disposition d'une plateforme électronique facilitant les transactions de paiements ainsi que d'autres transactions financières et autres que financières au moyen de monnaies fiduciaires et de monnaies numériques, d'actifs et de jetons de valeur; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le développement d'applications décentralisées (applis décentralisées); services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la construction d'applications informatiques; fournisseurs de services d'applications (ASP) proposant des logiciels d'interfaces de programmation d'applications (API) pour une plateforme électronique facilitant les transactions de paiements et autres transactions financières et non financières à l'aide de devises fiduciaires et de devises numériques, d'actifs numériques, de bons de valeur; développement, conception, gestion et maintenance d'applications mobiles; développement, conception, gestion et maintenance de logiciels informatiques pour la logistique, la gestion de chaînes d'approvisionnement et les portails de commerce électronique; développement, conception, gestion et maintenance de logiciels informatiques dans le domaine de la technologie du registre distribué, des applications informatiques décentralisées et de l'économie numérique; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la compensation du règlement de transactions et d'actifs financiers et autres que financiers; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion du transfert de titres en matière d'actifs financiers et autres que financiers; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l'enregistrement de données et d'informations sur un registre cryptographique; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la mise à disposition d'un registre cryptographique; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le commerce de jetons de valeur, d'actifs et de monnaies numériques; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de données et d'informations d'identité numériques; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l'automatisation de contrats juridiques; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels fournissant des contrats intelligents; hébergement d'un site Web permettant à des utilisateurs de visualiser et d'accéder à des nouvelles, données et informations en lien avec des devises fiduciaires et des devises numériques, des actifs et des bons de valeur; stockage de données électroniques, à savoir stockage de devises numériques, actifs numériques et bons de valeur; recherche et développement de logiciels informatiques, à savoir dans le domaine de la technologie du registre distribué, des applications informatiques décentralisées et de l'économie numérique; services de cryptage de données; informations, prestation de conseils et services de conseillers en lien avec les services précités, y compris la prestation desdits services en ligne.

4. Le 24.04.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Par courrier du 24.05.2023, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti. Dans sa prise de position, la partie défenderesse a invoqué la faiblesse du signe opposant.
6. Le 25.05.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
7. Par courrier du 26.06.2023, la partie opposante a présenté une réplique dans le délai imparti.

8. Le 03.07.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
9. Le 02.08.2023, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti.
10. Le 04.08.2023, l'Institut a invité la partie défenderesse à numéroté les preuves fournies avec sa duplique et à les réunir en un bordereau, ce qu'elle a fait le 11.08.2023 dans le délai imparti.
11. Le 14.08.2023, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction et a porté à la connaissance de la partie opposante la duplique ainsi qu'une copie des pièces numérotées.
12. 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).
2. La marque attaquée a été déposée le 30.09.2022. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 29.03.2022 avec une priorité au sens de l'art. 7 al. 1 LPM fondée sur la marque du Royaume-Uni n° UK00003732124 au 13.12.2021. 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 produits et services

1. Des produits ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu'ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu'ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique des marques. Le fait que les produits ou les services 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 en matière de marques [Directives], Berne, état au 01.07.2023, Partie 6, ch. 6.1 et ss).
2. 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).
3. La marque attaquée revendique les produits et services suivants :

Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de transactions crypto-monnaies au

moyen de la technologie de la chaîne de blocs; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels d'application pour téléphones portables; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie.

Classe 36 : Échange financier de crypto-actifs; transfert électronique de crypto-actifs; transfert électronique de fonds par le biais de la technologie de la chaîne de blocs; opérations de change en matière de monnaie virtuelle; services bancaires et de financement; services de financement; transactions financières en ligne; mise à disposition d'informations financières par le biais de sites web.

4. La marque opposante bénéficie de la protection en Suisse pour les produits et services suivants :

Classe 9 : Logiciels informatiques pour la mise à disposition d'une plateforme électronique facilitant les transactions financières et non financières à l'aide de devises fiduciaires et de devises numériques, d'actifs et de bons de valeur; logiciels informatiques pour le développement d'applications décentralisées (dapps); logiciels informatiques dans le domaine de la technologie du registre distribué, des applications informatiques décentralisées et de l'économie numérique; programmes informatiques dans le domaine de la technologie du registre distribué, des applications informatiques décentralisées et de l'économie numérique; applications logicielles informatiques dans le domaine de la technologie du registre distribué, des applications informatiques décentralisées et de l'économie numérique; matériel informatique dans le domaine de la technologie du registre distribué, des applications informatiques décentralisées et de l'économie numérique; logiciels informatiques pour la compensation du règlement d'actifs financiers et d'actifs non financiers; logiciels informatiques pour la gestion du transfert de propriété d'actifs financiers et non financiers; logiciels informatiques pour l'enregistrement de données et d'informations sur un registre cryptographique; logiciels informatiques pour la mise à disposition d'un registre cryptographique; logiciels informatiques pour la gestion d'informations d'identité numériques et de données; logiciels informatiques pour l'automatisation de contrats juridiques; logiciels informatiques pour la mise à disposition de contrats intelligents; logiciels informatiques pour le commerce en devises numériques, actifs et bons de valeur; logiciels informatiques pour la mise à disposition de cartes de fidélité codées; logiciels informatiques pour la mise à disposition de clés électroniques; publications électroniques (téléchargeables) dans le domaine de la technologie du registre distribué, des applications informatiques décentralisées et de l'économie numérique; clés cryptographiques téléchargeables pour l'envoi, la réception et la dépense de devises numériques, d'actifs et de bons de valeur; logiciels informatiques pour la construction d'applications informatiques.

Classe 36 : Mise à disposition d'options de paiement et de transactions commerciales sécurisées pour la réception et le versement de paiements électroniques et dons en devises fiduciaires et devises numériques, actifs et bons de valeur; services financiers électroniques, à savoir services monétaires pour la réception et le versement de paiements en monnaies fiduciaires et monnaies numériques, en actifs et jetons de valeur sur un réseau informatique; services financiers, à savoir services monétaires pour l'échange de devises fiduciaires et devises numériques, actifs et bons de valeur sur un réseau informatique; transfert électronique de devises fiduciaires et devises numériques, actifs et bons de valeur; services de paiement électronique; services de change de devises sous forme de mise à disposition de devises numériques, d'actifs et de bons de valeur pour l'échange sur un réseau informatique; émission de devises numériques, d'actifs et de bons de valeur; services de vérification de paiements, à savoir transfert de paiements, d'actifs et de dons à partir d'une source à une destination; services de cartes de débit et de crédit; services d'administration et de gestion financière, à savoir facilitation de transferts de devises fiduciaires et de devises numériques, d'actifs et de bons de valeur; services d'administration et de gestion financière, à savoir facilitation de la transmission de devises fiduciaires et de devises numériques, d'actifs et de bons de valeur par le biais de réseaux électroniques de communication; services de change et d'échange de monnaies électroniques en matière de monnaies fiduciaires et monnaies numériques, de jetons de valeur et actifs numériques; négociation de monnaies en temps réel en ligne en matière de monnaies fiduciaires et monnaies numériques, de jetons de valeur et actifs numériques; gestion de trésorerie, à savoir facilitation de transferts d'équivalents de trésorerie électronique; services financiers électroniques, à savoir services permettant la réalisation de transferts des équivalents électroniques d'argent liquide; services d'administration et de gestion financières, à savoir services permettant la réalisation de transferts des équivalents électroniques d'argent liquide; services de transactions de change et d'échange de monnaies fiduciaires et monnaies numériques, de jetons de valeur et actifs numériques pour des unités équivalentes électroniques transférables d'argent liquide ayant une valeur spécifiée en argent liquide; services de change et d'échange de monnaies sous forme de mise à disposition de monnaies fiduciaires et monnaies numériques, de jetons de valeur et actifs numériques pour des opérations d'échange et de change sur un réseau informatique;

services d'information, prestation de conseils et services de conseillers en lien avec les services précités, y compris prestation de ces services en ligne, fourniture d'informations.

Classe 42 : Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la mise à disposition d'une plateforme électronique facilitant les transactions de paiements ainsi que d'autres transactions financières et autres que financières au moyen de monnaies fiduciaires et de monnaies numériques, d'actifs et de jetons de valeur; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le développement d'applications décentralisées (applis décentralisées); services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la construction d'applications informatiques; fournisseurs de services d'applications (ASP) proposant des logiciels d'interfaces de programmation d'applications (API) pour une plateforme électronique facilitant les transactions de paiements et autres transactions financières et non financières à l'aide de devises fiduciaires et de devises numériques, d'actifs numériques, de bons de valeur; développement, conception, gestion et maintenance d'applications mobiles; développement, conception, gestion et maintenance de logiciels informatiques pour la logistique, la gestion de chaînes d'approvisionnement et les portails de commerce électronique; développement, conception, gestion et maintenance de logiciels informatiques dans le domaine de la technologie du registre distribué, des applications informatiques décentralisées et de l'économie numérique; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la compensation du règlement de transactions et d'actifs financiers et autres que financiers; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion du transfert de titres en matière d'actifs financiers et autres que financiers; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l'enregistrement de données et d'informations sur un registre cryptographique; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la mise à disposition d'un registre cryptographique; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le commerce de jetons de valeur, d'actifs et de monnaies numériques; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de données et d'informations d'identité numériques; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l'automatisation de contrats juridiques; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels fournissant des contrats intelligents; hébergement d'un site Web permettant à des utilisateurs de visualiser et d'accéder à des nouvelles, données et informations en lien avec des devises fiduciaires et des devises numériques, des actifs et des bons de valeur; stockage de données électroniques, à savoir stockage de devises numériques, actifs numériques et bons de valeur; recherche et développement de logiciels informatiques, à savoir dans le domaine de la technologie du registre distribué, des applications informatiques décentralisées et de l'économie numérique; services de cryptage de données; informations, prestation de conseils et services de conseillers en lien avec les services précités, y compris la prestation desdits services en ligne.

5. Classe 9

Les produits contestés « *logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de transactions crypto-monnaïres au moyen de la technologie de la chaîne de blocs* » sont fortement similaires aux produits de la marque opposante « *logiciels informatiques pour la gestion du transfert de propriété d'actifs financiers et non financiers* » ; ces produits ont la même finalité, le même savoir-faire, sont développés par les mêmes entreprises et s'adressent aux mêmes destinataires.

Les produits de la marque opposante « *applications logicielles informatiques dans le domaine de la technologie du registre distribué, des applications informatiques décentralisées et de l'économie numérique* » sont couverts par l'intitulé général « *applications logicielles informatiques téléchargeables* » de la marque attaquée. Selon la pratique, il y a lieu d'admettre l'identité des produits dans cette mesure et la forte similarité pour les produits attaqués qui vont au-delà de l'intitulé de la marque opposante (cf. notamment TAF B-1778/2019, consid. 5.3.2 – Pyrat/thePirate.com [fig.] et tP thePirate.com [fig.]).

Les produits contestés « *logiciels d'application pour téléphones portables* » sont des logiciels destinés à la résolution d'un problème spécifique et sont également appelés « applications » (cf. <https://www.marche-public.fr/Terminologie/Entrees/logiciel-application.htm> et <https://www.ibm.com/fr-fr/topics/software-development>, consultés le 21.12.2023). Ils couvrent ainsi les « logiciels » et « applications » désignés par la marque opposante, tels que par exemple « *logiciels informatiques pour la mise à disposition d'une plateforme électronique facilitant les transactions financières et non financières à l'aide de devises fiduciaires et de devises numériques, d'actifs et de bons de valeur; applications logicielles informatiques dans le domaine de la technologie du registre distribué, des applications informatiques décentralisées et de*

l'économie numérique; logiciels informatiques pour la compensation du règlement d'actifs financiers et d'actifs non financiers; logiciels informatiques pour la gestion du transfert de propriété d'actifs financiers et non financiers; logiciels informatiques pour la gestion d'informations d'identité numériques et de données; logiciels informatiques pour la mise à disposition de contrats intelligents; logiciels informatiques pour le commerce en devises numériques, actifs et bons de valeur; logiciels informatiques pour la mise à disposition de cartes de fidélité codées », qui peuvent être également destinés aux téléphones portables. Selon la pratique, il y a lieu d'admettre l'identité des produits dans cette mesure et la forte similarité pour les produits attaqués qui vont au-delà de l'intitulé de la marque opposante (cf. notamment TAF B-1778/2019, consid. 5.3.2 – Pyrat/thePirate.com [fig.] et tP thePirate.com [fig.]).

Les produits contestés « *clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie* » sont couverts par les produits de la marque opposante « *clés cryptographiques téléchargeables pour l'envoi, la réception et la dépense de devises numériques, d'actifs et de bons de valeur* » et sont par conséquent identiques.

6. Classe 36

Les services contestés « *échange financier de crypto-actifs; transfert électronique de crypto-actifs; transfert électronique de fonds par le biais de la technologie de la chaîne de blocs; opérations de change en matière de monnaie virtuelle* » sont identiques aux services de la marque opposante « *services financiers électroniques, à savoir services monétaires pour la réception et le versement de paiements en monnaies fiduciaires et monnaies numériques, en actifs et jetons de valeur sur un réseau informatique; services financiers, à savoir services monétaires pour l'échange de devises fiduciaires et devises numériques, actifs et bons de valeur sur un réseau informatique; transfert électronique de devises fiduciaires et devises numériques, actifs et bons de valeur; services de change de devises sous forme de mise à disposition de devises numériques, d'actifs et de bons de valeur pour l'échange sur un réseau informatique; services de change et d'échange de monnaies électroniques en matière de monnaies fiduciaires et monnaies numériques, de jetons de valeur et actifs numériques* ». Ils ne diffèrent en effet que par leur formulation.

Les services de la marque opposante sont des services financiers, d'administration et de gestion financière, de change et de transaction qui peuvent être fournis par des banques et des établissements de financement et sont couverts par les intitulés généraux de la marque attaquée « *services bancaires et de financement; services de financement; transactions financières en ligne* ». Selon la pratique, il y a lieu d'admettre l'identité des services dans cette mesure et la forte similarité pour les services attaqués qui vont au-delà de l'intitulé de la marque opposante (cf. notamment TAF B-1778/2019, consid. 5.3.2 – Pyrat/thePirate.com [fig.] et tP thePirate.com [fig.]).

Les services contestés « *mise à disposition d'informations financières par le biais de sites web* » sont identiques aux services de la marque opposante « *services d'information, prestation de conseils et services de conseillers en lien avec les services précités, y compris prestation de ces services en ligne, fourniture d'informations* », ceux-ci étant en lien avec des services financiers.

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. En l'occurrence, il y a lieu de comparer deux marques verbales. L'impression d'ensemble de ces dernières 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. L'effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles. Une suite identique de voyelles et le fait que les signes opposés riment sont

des indices en faveur de la similitude des marques. L'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Comme le début et la fin d'un mot s'imprègne très bien dans la mémoire, ces deux éléments revêtent une importance plus grande dans l'appréciation de l'effet auditif et de l'effet visuel que les syllabes médianes (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).

3. Les signes en litige sont composés d'un unique élément verbal, à savoir « SCRYPTO » pour la marque opposante et « EscriptoFi » pour la marque attaquée.
4. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où la marque attaquée reprend la totalité des lettres de la marque opposante « SCRYPTO » placées dans le même ordre. Les marques en question diffèrent dans la mesure des lettres supplémentaires « EscriptoFi » contenues dans le signe contesté. En outre, conformément à la jurisprudence, le fait que la marque opposante est écrite en lettres majuscules, alors que la marque attaquée est écrite en lettres minuscules à l'exception de la lettre initiale « E » et de l'avant-dernière lettre « F » qui sont en majuscule, n'est pas significatif en termes de caractère distinctif (cf. TAF B-4728/2014, consid. 5.3.1 - WINSTON / Wilson), car les lettres majuscules et minuscules ne marquent généralement pas l'impression d'ensemble (cf. TAF B-953/2013, consid. 2.3 - CIZELLO / SCIELO). Il y a ainsi lieu de retenir ici que les marques opposées présentent des fortes similitudes sur le plan visuel.
5. Sur la plan auditif, la marque opposante présente deux syllabes (SCRYP-TO) et la marque attaquée quatre (E-scryp-to-Fi). Les marques opposées coïncident sur les deux syllabes « SCRYP-TO » et divergent dans la mesure des syllabes initiale « E » et finale « Fi » contenues dans la marque attaquée. Par conséquent, il y a lieu de retenir une forte similarité sur le plan phonétique ou auditif des marques opposées, dans la mesure des syllabes « SCRYP-TO ».
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. Au niveau sémantique, l'élément commun aux signes opposés, à savoir « SCRYPTO » n'a aucune signification dans les langues d'examen. Il n'est toutefois pas exclu que cet élément puisse évoquer les mots anglais et français « script » et allemand « skript » (qui désignent un type d'écriture manuscrite simplifiée, dans laquelle les lettres se rapprochent des caractères d'imprimerie [cf. <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/script/71628>, <https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/script> et <https://www.munzinger.de/>, consultés le 21.12.2023]) ou le terme « scrypt » (qui désigne en cryptographie, une fonction de dérivation de clé [cf. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Scrypt> et https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_d%C3%A9rivation_de_cl%C3%A9, consultés le 21.12.2023]).

La marque opposante est composée en outre de la lettre « E » qui selon la pratique de l'Institut, est une référence usuelle et descriptive à « électronique », employée en particulier pour des produits et des services informatiques ou en relation avec Internet et des médias électroniques (cf. règle d'examen relative à « E » dans l'Aide à l'examen de l'Institut, disponible sous <https://ph.ige.ch>). L'élément « E » a ainsi un contenu sémantique descriptif, précisément en relation avec les produits et services revendiqués (cf. dans ce sens TAF B-3264/2020, consid. 5.3.3 – EQ / EQART).

La marque opposante comprend également l'élément « Fi » qui correspond en français à une onomatopée exprimant le dégoût, la désapprobation (cf. <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fi/33510>, consulté le 21.12.2023). Les lettres « Fi » peuvent avoir également selon le site <http://www.abkuerzungen.de/> (consulté le 21.12.2023), neuf significations, dont notamment « Finanzwesen », « Finnland » et « Firenze » ; aucune de ces abréviations ne peut toutefois être qualifiée d'usuelle en lien avec les produits et services revendiqués. Eu égard aux différentes significations de l'élément « Fi », il y a donc lieu d'admettre que la marque attaquée, dans son ensemble, n'a pas de signification claire et est perçue en premier lieu comme un terme de fantaisie.

Les signes ne présentent dès lors pas de similarité sémantique mais disposent d'un certain degré de similarité conceptuelle dans la mesure de leur évocation des termes « script ; skript ; scrypt ».

8. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de fortes similitudes entre les signes et de déterminer si cette concordance est de nature à fonder un risque de confusion.

D. Risque de confusion

1. Il y a risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction distinctive de la marque antérieure. Une telle atteinte est donnée lorsqu'il y a un danger que le public concerné soit induit en erreur par la similitude des marques et attribue les produits portant l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 6, ch. 6.4.1).
2. L'appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d'une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La mesure de la différence dépend, d'une part, de l'étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d'autre part, des catégories de produits ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées (Directives, Partie 6, ch. 6.5).
3. Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 6, ch. 6.5). En l'espèce, les produits 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). Les produits de la classe 9, en particulier les supports de données, les logiciels, les appareils pour le traitement de données et les ordinateurs, s'adressent à des destinataires finaux habitués aux médias et à leur usage, mais aussi à des professionnels qui les achètent à des fins commerciales. On estime que l'achat de tels produits implique un degré d'attention légèrement plus élevé puisqu'il s'agit d'acquisitions dont la fonction et l'équipement sont contrôlés (cf. TAF B-6761/2017, consid. 3.2 – Qnective und Qnective (fig.) / Q qnnect [fig.]). Pour les services de la classe 36 (assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières), on s'attend à un degré d'attention élevé. Dans ce domaine, en effet, les destinataires vérifient régulièrement les coûts et l'utilité des conditions contractuelles et examinent minutieusement différents points avant la conclusion de tels contrats (cf. TAF B-1009/2010, consid. 3.3.2 - CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (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 (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
6. La partie défenderesse fait valoir que la marque antérieure est dépourvue de caractère distinctif. Selon elle, il serait notoire que le mot SCRYPTO est descriptif dans le domaine technique pour du minage de crypto-monnaies. SCRYPTO serait ainsi un « *framework software* » (en français : infrastructure logicielle) qui fait partie d'un langage de programmation à source ouverte dans le domaine cryptographique. A l'appui de son argumentation, la partie défenderesse produit une déclaration sous serment datée du 2 mars 2023.
7. Cet argument ne saurait être suivi. A titre liminaire, l'Institut rappelle que les déclarations faites sous serment, prises isolément, n'ont pas de force probatoire accrue en procédure d'opposition (Directives, Partie 6, ch. 5.5.2). Selon la pratique de l'Institut, elles doivent être prises en compte dans le cadre de la libre appréciation des preuves et peuvent, en combinaison avec d'autres preuves, contribuer à l'établissement du droit (cf. TAF B-4552/2020, consid. 2.12 – E*trade [fig.] / e trader [fig.]). Toutefois, force

est de constater que cette déclaration n'est accompagnée et complétée d'aucun autre moyen de preuve. De surcroît, elle émane de la partie défenderesse elle-même (qui est une personne privée), de sorte qu'en tant que pure allégation de partie, ce document ne dispose d'aucune valeur probante.

8. En outre, comme relevé par la partie opposante, le simple fait qu'un logiciel soit « open source » (à savoir un logiciel dont la licence respecte des critères précisément établis par l'Open Source Initiative, c'est-à-dire les possibilités de libre redistribution, d'accès au code source et de création de travaux dérivés ; cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_source, consulté le 21.12.2023), ne signifie pas que la marque opposante est descriptive et appartiendrait au domaine public.
9. Enfin, rien ne permet d'affirmer que le signe opposant présente un caractère descriptif en rapport avec les produits ou services concernés ou qu'il est perçu comme une référence usuelle à un logiciel dans le domaine de la cryptographie. En particulier, le signe opposant se différencie clairement des termes « script ; skript ; scrypt » dont la modification est reconnaissable et influence l'impression générale de manière générale (Directives, Partie 5, ch. 4.4.9.2).
10. Force est donc d'admettre que le signe opposant ne revêt en l'espèce aucun caractère descriptif en lien avec les produits et services désignés dès lors qu'aucune indication directe sur les qualités, les caractéristiques, la composition, la destination, l'origine ou encore l'effet des produits et des services n'est directement perceptible pour le consommateur moyen sans effort intellectuel particulier ou recours à l'imagination.
11. Le signe opposant ne peut pas non plus être qualifié de signe libre, à savoir un signe qui a perdu son caractère distinctif (cf. ATF 130 III 113, consid. 3.1 – MONTESSORI; TAF B-1015/2021, consid. 4.3 – SHAVETTE; Directives, Partie 5, ch. 4.4.8). Dans ce contexte, la jurisprudence distingue les signes enregistrés des signes non enregistrés. Pour les signes enregistrés comme en l'espèce, une marque peut se transformer en signe libre uniquement à condition que tous les cercles impliqués dans la fabrication, la distribution et l'acquisition du produit ou de la prestation de service ne considèrent plus le signe comme un renvoi à une entreprise déterminée (cf. Directives, Partie 5, ch. 4.4.8 ; ATF 130 III 113, consid. 3.3 – MONTESSORI). Aucun élément versé au dossier ne permet d'arriver à une telle conclusion.
12. La marque opposante doit par conséquent être qualifiée de fantaisiste en relation avec les produits et services visés et bénéficie ainsi d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
13. Selon la doctrine et la jurisprudence constante, la reprise complète d'une marque ou d'un de ses éléments essentiels engendre une similarité des signes et est de nature à fonder un risque de confusion (cf. par exemple TAF B-8468/2010, consid. 6.2 – TORRES / TORRE SARACENA; TAF B-4151/2009, consid. 8.3 – GOLAY / Golay Spierer [fig.]). On rappellera également que le fait d'ajouter et d'enlever des éléments à l'élément distinctif principal d'une marque est insuffisant à éviter un risque de confusion s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible et déterminante le signe considéré dans son ensemble et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3 et références jurisprudentielles citées).
14. En l'occurrence, la marque attaquée reprend l'intégralité de la marque opposante, tout en lui ajoutant trois lettres, à savoir la lettre initiale « E » et la syllabe finale « Fi ». Dans l'ensemble, la marque attaquée se divise sans effort de réflexion en « E-scrypto-Fi ». Les marques en question coïncident ainsi dans leur élément principal, c'est-à-dire l'élément fantaisiste « SCRYPTO » qui demeure clairement perceptible et ne perd ainsi pas son individualité. Ceci constitue un élément fort de convergence qui a une influence déterminante sur l'impression d'ensemble, qui est très proche.
15. De jurisprudence constance, l'adjonction d'éléments faibles n'est pas de nature à supprimer le risque de confusion (cf. SCHLOSSER Ralph / MARADAN Claudia in : De Werra Jacques, Gilliéron Philippe (édit.), Commentaire romand de la propriété intellectuelle, Bâle 2013, art. 3 LPM N 52). De tels éléments n'étant pas susceptibles de dominer l'impression d'ensemble de la marque attaquée, il faut partir du principe que le public s'orientera en premier lieu vers l'élément « SCRYPTO » de la marque attaquée de manière à lui donner un sens distinctif. En outre, il ne faut pas oublier que le consommateur moyen ne conserve qu'un vague souvenir de la marque antérieure (Directives, partie 6, ch. 6.3). Quant aux faibles différences entre les deux signes, elles ne sont donc pas en mesure de masquer l'identité phonétique, visuelle et sémantique créée par la reprise de l'élément « SCRYPTO » de la marque opposante.
16. Compte tenu du champ de protection normal de la marque attaquée, des fortes similitudes constatées entre

les signes ainsi que de l'identité, respectivement de la forte similarité des produits et services litigieux, le risque de confusion doit être admis malgré le degré d'attention légèrement plus élevé à élevé des destinataires. En effet, les exigences relatives à la capacité des destinataires à se souvenir et à distinguer deux signes ne doivent pas être trop élevées. Un niveau d'attention élevé conduit effectivement à une mémoire plus aiguisée et peut rendre les différences entre les signes plus évidentes, mais il n'élimine pas la similitude entre les signes.

17. En outre, même si une partie des destinataires devait être en mesure de distinguer les signes en litige, ils pourraient être amenés à penser que la marque attaquée constitue une variante de la marque de base ou une marque de série et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu'il s'agit de produits et services de la marque « SCRYPTO » en relation avec Internet dans le domaine de la finance. On parle alors de risque de confusion indirect (Directives, partie 6, ch. 6.4.2).
18. L'opposition n° 103291 est donc bien fondée et l'enregistrement de la marque suisse attaquée n° 792108 "EscriptoFi" est révoqué.

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 deux échanges 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 2'400.00 à titre de dépens. Il convient de relever qu'une seconde procédure opposait les parties (procédure d'opposition n° 103296). Dans la mesure où l'acte d'opposition n'était pas commun aux deux procédures, qui n'avaient pas pour objet les mêmes marques et que celles-ci revendiquaient des produits et des services en partie différents, l'Institut estime qu'il n'est en équité pas justifié de réduire l'indemnité allouée à titre de dépens. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la taxe d'opposition. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 3'200.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **103291** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **792108 "EscryptoFi"** est révoqué.

3.

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

4.

Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 3'200.00 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 3 janvier 2024

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).