

Décision

Procédure d'opposition n° 103241

dans la cause

GROUPE CANAL+
1 Place du Spectacle
92130 Issy Les Moulineaux
FR-France

Partie opposante

représentée par

Novagraaf Switzerland SA
Chemin de l'Echo 3
1213 Onex

enregistrement international n° 1640682 - PLANETE+

contre

Blue Ocean Entertainment AG
Seidenstrasse 19
70174 Stuttgart
DE-Allemagne

Partie défenderesse

représentée par

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Münstergasse 38
3011 Bern

Marque suisse n° 790596 - PLANET WOW

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° 790596 - "PLANET WOW" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 13.12.2022 dans Swissreg. Il revendique entre autres les produits et services suivants:

Classe 9 : Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; 3D-Brillen; Bilddateien zum Herunterladen; Compact-Disks [ROM, Festspeicher]; Compact-Disks [Ton, Bild]; Computergrafiksoftware; Computerspielprogramme; elektronische Publikationen [herunterladbar]; Kinematografische Filme [belichtet]; herunterladbare Multimediadateien; herunterladbare digitale Fotos; Hologramme; Magnetdatenträger; Musikdateien zum Herunterladen; Tonträger; Videobänder; Videospielkassetten; Zeichentrickfilme; Audio-CDs; Software für Grafikanwendungen; E-Books; elektronische Datenträger, insbesondere Compactdiscs, CD-Videodiscs, CD-Rom, CDi, DVD, MP3, MP4, Chips und andere Speichermedien, gleich welcher Art, soweit in Klasse 9 enthalten; Hörbücher; elektronische Spielsoftware für elektronische Handgeräte; bespielte Medien; aus dem Internet herunterladbare digitale Bücher; auf Computermedien gespeicherte elektronische Veröffentlichungen; Audiobooks; herunterladbare Videoaufnahmen; Radios; Funkgeräte und -instrumente; CB-Funkgeräte; bespielte und unbespielte Ton-, Bild- sowie Datenträger aller Art, soweit in Klasse 9 enthalten (ausgenommen unbelichtete Filme), insbesondere Tonbänder, Kassetten; Video-Disks; DAT-Bänder; Audiobänder; auf Datenträger gespeicherte oder herunterladbare elektronische Druckerei- und Verlagserzeugnisse, insbesondere Bücher, Broschüren, Zeitungen, Magazine, Zeitschriften, Comics, Nachschlagewerke.

Classe 16 : Fotografien; Bilder; Bücher; Comic-Hefte; Fotografien [Abzüge]; grafische Darstellungen; grafische Reproduktionen; Plakate; Zeitschriften; Zeitschriften [Magazine]; Zeitungen; Musikbücher; Comics.

Classe 35 : Werbung, insbesondere Rundfunk-, Fernseh-, Kino-, Druck-, Videotext- und Teletextwerbung; Vermietung von Werbefilmen.

Classe 38 : Telekommunikation; elektronische Übertragung und Weiterleitung von Tönen, Bildern, Dokumenten, Nachrichten und Daten; Dienstleistungen von Presseagenturen; elektronische Ausstrahlung, Sendung und Weiterleitung von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, Videotext-, Teletext-Programmen oder -Sendungen; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet über Computerspiele, Videospiele und auf Informationen über damit verwandte Produkte; Telekommunikation über digitale Netzwerke; Beratung und Auskünfte über Telekommunikation; Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Bereitstellung von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste und elektronische Marktplätze.

Classe 41 : Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Aufzeichnung von Videoaufnahmen; Bereitstellung von Online-Musik, nicht herunterladbar; Bereitstellung von Online-Videos, nicht herunterladbar; Betrieb von Vergnügungsparks mit dem Motto einer Hörfunksendung; Betrieb von Vergnügungsparks mit dem Motto einer Fernsehsendung; Desktop-Publishing [Erstellen von Publikationen mit dem Computer]; Dienste von Unterhaltungskünstlern; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios; Dienstleistungen eines Verlages [ausgenommen Druckarbeiten]; Dienstleistungen eines Zeitungsreporters ; Durchführung von Live-Veranstaltungen, insbesondere im Internet; Bereitstellen von Spielen im Internet [nicht herunterladbar]; Erstellen von Bildreportagen; Erstellen von Untertiteln; Fernsehunterhaltung; Fernunterricht; Filmproduktion [in Studios]; Filmproduktion, ausgenommen Werbefilmproduktion; Filmvorführungen in Kinos; Fotografieren; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte; Informationen über Unterhaltungsveranstaltungen; Komponieren von Musik; Mikroverfilmung; Montage [Bearbeitung] von Videobändern; Musikproduktion; online angebotene Spieldienstleistungen [von einem Computernetzwerk]; Online Bereitstellen von elektronischen, nicht herunterladbaren Publikationen; Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Organisation von Veranstaltungen für kulturelle, Unterhaltungs ; Organisation und Veranstaltung von Konzerten; Produktion von Shows; Publikation von Druckerzeugnissen [auch in elektronischer Form], ausgenommen für Werbezwecke; Publikation von Zeitschriften; Rundfunkunterhaltung; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle szwecke; Veranstaltung von Unterhaltungsshow [Künstleragenturen]; Veranstaltung von Wettbewerben [Unterhaltung]; Verfassen von Drehbüchern; Verfassen von Texten, ausgenommen Werbetexte;

Vermietung von Kinofilmen [Filmverleih]; Vermietung von Spielausrüstung; Vermietung von Spielgeräten; Veröffentlichung von Büchern; Videoverleih [Bänder]; Videoverleih [Kassetten]; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Publikationsdienstleistungen; Zeitungs-Publikation; Publikation [Veröffentlichungsdienstleistungen]; Zeitschriften-Publikation; elektronische Publikationsdienste; multimediale Publikation von elektronischen Publikationen; Publikation von Zeitungsausgaben; Publikation von Zeitungen; Publikation von Zeitschriftenmagazinen; Publikation von Büchern, Zeitschriften; Publikation [Veröffentlichung und Herausgabe]; multimediale Publikation von Zeitschriften; multimediale Publikation von Magazinen; multimediale Publikation von Zeitungen; Bereitstellung von elektronischen Publikationen; Veröffentlichung von Mikro-Publikationen; Herausgabe und Publikation von Druckereierzeugnissen; Publikation von Büchern und Zeitschriften; Online-Publikation von elektronischen Zeitungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Publikationen; Bereitstellung von Online-Publikationen [nicht herunterladbar]; Online Publikation von Büchern und Zeitschriften; Publikationsdienstleistungen zur Veröffentlichung von Magazinen; bereitstellen elektronischer Publikationen [nicht herunterladbar]; Bereitstellen von elektronischen Veröffentlichungen, nicht zum Herunterladen; Multimedia-Veröffentlichung von Druckerzeugnissen; Herausgabe von Online-Veröffentlichungen; Herausgabe von Hörbüchern; elektronische Veröffentlichung von Texten und Druckerzeugnissen [ausser Werbetexten] im Internet; Bereitstellung von Audio- und visuellen Medien über Kommunikationsnetze [nicht herunterladbar]; bereitstellen von elektronischen Online-Veröffentlichungen [nicht herunterladbar]; Organisation und Veranstaltung von Shows; Unterhaltung ;Unterhaltung;; Unterhaltung über das Internet; Durchführung von Spielen im Internet; Publikation von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Publikation von Zeitschriften, Büchern und Sammelalben für Sammelkarten, Abziehbilder und Sticker; Onlinepublikationen von Verlags- und Druckereierzeugnisse; durchführen von Spielen im Internet; Online-Unterhaltungsdienstleistungen, Online-Unterhaltung; Organisieren und Durchführen von Online-Glücksspielen; interaktive Online-Unterhaltung; Durchführung von Online-Spielen; Bereitstellen von Online-Veröffentlichungen; bereitstellen von Online-Computerspielen; Veröffentlichung von Online-Zeitschriften; Bereitstellung von Online-Videospielen; mittels Online-Streams bereitgestellte Unterhaltungsdienstleistungen; Online-Spieldienstleistungen über mobile Geräte; bereitstellen von interaktiven Online-Computerspielen; Veröffentlichung von Multimedia-Materialien online; online angebotene Spieldienstleistungen mittels eines computerbasierenden Systems; erteilen von Online-Auskünften im Bereich Computerspielunterhaltung; Online-Bereitstellung von Comic-Heften und von illustrierten Romanen; Zurverfügungstellen einer Onlinezeitschrift mit Informationen über Computerspiele; Zurverfügungstellen von online-Spielen via Computernetzwerke (Internet); über Computernetzwerke online bereitgestellte Virtual-Reality-Spiel- Dienstleistungen; Bereitstellung von Online-Informationen in Bezug auf Spielernutzer; Bereitstellung von OnlineInformationen über Computer- und Videospielstrategien; online Bereitstellen von elektronischen, nicht herunterladbaren Comics und Bildergeschichten; Durchführung elektronischer Spiele einschliesslich Computerspiele, online oder mittels eines globalen Computernetzes; Beratung und Auskünfte über Unterhaltung, auch im Internet; Videofilmproduktion; Produktion von Rundfunk-, Fernseh- und Hörfunksendungen; Erstellung von Texten (ausgenommen für Werbezwecke), insbesondere für Video- und Teletextprogramme.

Classe 42 : Technologische Beratung und Auskünfte über Telekommunikationstechnik.

2. En date du 13.03.2023, la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre de cet enregistrement dans la mesure des produits et services précités.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1640682 "PLANETE+" (ci-après : la marque opposante), enregistré pour les produits et services suivants :

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques et électro-optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; décodeurs; appareils électroniques pour le traitement de l'information; appareils électriques de mesure et de contrôle (inspection) électronique; appareils et instruments d'enseignement; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images; appareils de communications et de télécommunications; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, de télématique, téléviseurs, télécommandes; magnétophones; magnétoscopes, caméras; téléphones, téléphones mobiles; organisateur personnel (PDA); agendas électroniques; appareils de radio, baladeurs; projecteurs (appareils de projection);

antennes, antennes paraboliques; enceintes, amplificateurs; ordinateurs, écrans d'ordinateur claviers d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, modems, décodeurs, encodeurs; dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des appareils de traitement de l'information; appareils d'authentification destinés à des réseaux de télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et de retransmissions; terminal numérique à savoir émetteurs-récepteurs; films vidéo; cédérom, disques acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, bandes vidéo; lecteurs de Cédérom, de disques digital vidéo, de disques digital, de disques magnétiques, de disques vidéo et audio, de disques numériques, de disques acoustiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; supports d'enregistrements magnétiques; cartes magnétiques codées, cartes à puce, cartes à puce électroniques; circuits intégrés et microcircuits; lecteurs de cartes; composants électroniques; moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial; distributeurs automatiques de billets et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer et appareils pour le traitement de l'information; satellites à usage scientifique et de télécommunication; lunettes (optique); étuis à lunettes, articles de lunetterie; cartes à mémoire ou à microprocesseur; guide électronique de programmes de télévision et de radio; appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision; appareils et instruments de télévision interactive; écrans de télévision; logiciels (programmes enregistrés); câbles à fibre optique et câbles optiques; batteries et piles électriques.

Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré); produits de la papeterie; produits de l'imprimerie; objets d'art gravés; objets d'art lithographiés; billets (tickets); photographies; catalogues, journaux, périodiques, magazines, revues, livres, marques pour livres, manuels (papier), albums, brochures; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier et en matières plastiques pour l'emballage; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; cartes d'abonnement (non magnétiques); cartes de crédit (non magnétiques); caractères d'imprimerie; clichés; stylos, instruments d'écriture; cartes de visite, cartes postales, cahiers, blocs-notes; carnets; chéquiers; porte-chéquiers; porte-plumes, plumes à écrire, plumes à dessin; affiches; calendriers; corbeilles à courrier; guide de programmes de télévision et de radio; linge de table et serviettes en papier; nappes en papier; papier hygiénique; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; drapeaux en papier; autocollants (articles de papeterie); timbres-poste; boîtes en carton ou en papier; enveloppes (papeterie), faire-part (papeterie); fournitures scolaires; papiers à lettres.

Classe 35 : Conseils en affaires; assistance et conseils professionnels dans l'organisation et la gestion des affaires pour entreprises industrielles et commerciales; conseils et informations en matière commerciale; conseils commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir informations de consommation) liés au choix d'équipements informatiques et de télécommunication; publicité; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publipostage; services d'abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux; services d'abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels; services d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias; services d'abonnement à une chaîne de télévision; services d'abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet); consultations en matière de saisie de données sur Internet; publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique; informations ou renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; bureau de placement; estimation en affaires commerciales ou industrielles; comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; services de gestion de bases de données; services de saisie et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données; organisations d'expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité; promotion des ventes pour des tiers; recherche de marché; ventes aux enchères; télépromotion avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers); gestion administrative de lieux d'exposition à but commercial ou de publicité; relations publiques; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication); vente au détail et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi); décodeurs, téléphones portables, ordinateurs,

bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanners, imprimantes d'ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs, programmes d'ordinateurs, ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente au détail d'antennes; services de revue de presse.

Classe 38 : Services de télécommunications; services de communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre optique; informations en matière de télécommunications; agences de presse et d'information (nouvelle); communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie; télédiffusion; services de transmission d'informations par voie télématique; transmission de messages, de télégrammes, d'images, de vidéos, de dépêches; transmission d'informations par téléscripateur; télétransmission; diffusion et transmission d'émissions télévisées, diffusion et transmission d'émissions radiophoniques; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertziennne; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif ou non; services d'affichage électronique (télécommunications); location d'appareils de télécommunication; location d'appareils et d'instruments de télématique à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission des messages, modem; location d'antennes et de paraboles; location de dispositifs d'accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels; location de temps d'accès à des réseaux de télécommunication; fourniture d'accès à des données par Internet, à savoir transmission de jeux vidéo, de données numérisées; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision; services de fourniture d'accès à un réseau informatique; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données; services d'acheminement et de jonction pour télécommunication; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique; conseils et expertises techniques dans le domaine des télécommunications; consultations professionnelles en matière de téléphonie; consultations en matière de diffusion de programmes vidéo; consultations en matière de transmission de données via Internet; consultations en matière de fourniture d'accès à Internet; services de transmission et réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile; services téléphoniques; services de téléphones cellulaires; radiotéléphonie mobile; radiomessagerie; messagerie vocale, renvoi d'appel, courrier électronique, services de transmission électronique de messages; services de vidéoconférence; services de messagerie vidéo; services de vidéotéléphone; services de répondeur automatique (services de télécommunication); services de fourniture d'accès à l'Internet (fournisseurs de services Internet); services d'échange électronique de correspondance, services de courrier électronique, services de messagerie instantanée électronique, services de messagerie non instantanée électronique; services de transmission d'informations par le biais de réseaux Internet, extranet et intranet; services de transmission d'informations par le biais de systèmes de messagerie sécurisée; fourniture d'accès à des conférences électroniques et forums de discussion; fourniture d'accès à des sites web sur l'Internet contenant de la musique numérique ou toute oeuvre audiovisuelle; fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications; services de fourniture d'accès à des moteurs de recherche sur l'Internet; transmission de publications électroniques en ligne; location de décodeurs et d'encodeurs.

Classe 41 : Education; formation; divertissement; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseurs, ordinateurs, baladeurs, baladeurs vidéo, assistants personnels, téléphones mobiles, réseaux informatiques, Internet; services de loisirs; activités sportives et culturelles; dressage d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques; location de vidéogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; location de films cinématographiques; location d'appareils de projection de cinéma et de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de radio et de télévision, d'appareils audio et vidéo, de caméras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; services

de studio de cinéma; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non; organisation d'expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour le spectacle; services de reporters; services photographiques, à savoir prises de vue photographiques, reportages photographiques; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; consultations en matière de production de programme vidéo; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau de communication, services de jeux d'argent; services de casino (jeux); édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage); publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires); mise à disposition de salles de cinéma; micro-édition.

Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches techniques; expertises (travaux d'ingénieurs), consultations professionnelles en matière d'ordinateurs; services de fourniture de moteurs de recherche sur l'Internet; conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques; location d'appareils et d'instruments informatiques, à savoir écrans; services de consultation en matière de matériel informatique, à savoir des ordinateurs, de location d'ordinateurs; conception (élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, notamment nomades et de tout système de transmission d'information; conception (élaboration) de systèmes informatiques, de logiciels; services d'établissement de normes (standardisation) techniques, services de normalisation à savoir élaboration (conception) de normes techniques de produits manufacturés et de services de télécommunication; services d'informations météorologiques; recherche et développement pour des tiers de systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le domaine de la télévision, de l'informatique, des télécommunications, de l'audiovisuel; services d'authentification (recherche d'origine) de messages électroniques; location de fichiers informatiques; informations en matière d'informatique appliquée aux télécommunications.

4. Le 16.03.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Par courrier du 08.05.2023, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti (prolongé). Dans sa prise de position, la partie défenderesse a invoqué la faiblesse du signe opposant.
6. Le 09.05.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
7. Par courrier du 10.08.2023, la partie opposante a présente une réplique dans le délai imparti (prolongé).
8. Le 14.08.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
9. Le 25.09.2023, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction, la partie défenderesse n'ayant pas présenté de duplique dans le délai imparti.
10. Le 27.09.2023, la partie défenderesse a présenté une duplique.
11. Le 02.10.2023, l'Institut a transmis la réponse tardive de la partie défenderesse à la partie opposante
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 11.08.2022. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 23.09.2021 avec une priorité au sens de l'art. 7 al. 1 LPM fondée sur la marque française n° 4747070 au 23.03.2021. 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.

3. Dès lors que la duplique du 27.09.2023 a été déposée après l'expiration du délai imparti à la partie défenderesse, il convient de la qualifier de tardive. Les arguments qui y sont développés seront par conséquent pris en considération dans la mesure où ils sont décisifs, conformément à l'art. 32 al. 2 PA.

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], Partie 6, ch. 6.1 et ss, sous www.ige.ch).
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. L'opposition vise les produits et services suivants de la marque attaquée :

Classe 9 : Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; 3D-Brillen; Bilddateien zum Herunterladen; Compact-Disks [ROM, Festspeicher]; Compact-Disks [Ton, Bild]; Computergrafiksoftware; Computerspielprogramme; elektronische Publikationen [herunterladbar]; Kinematografische Filme [belichtet]; herunterladbare Multimediadateien; herunterladbare digitale Fotos; Hologramme; Magnetdatenträger; Musikdateien zum Herunterladen; Tonträger; Videobänder; Videospielkassetten; Zeichentrickfilme; Audio-CDs; Software für Grafikanwendungen; E-Books; elektronische Datenträger, insbesondere Kompaktdiscs, CD-Videodiscs, CD-Rom, CDi, DVD, MP3, MP4, Chips und andere Speichermedien, gleich welcher Art, soweit in Klasse 9 enthalten; Hörbücher;; elektronische Spielsoftware für elektronische Handgeräte; bespielte Medien; aus dem Internet herunterladbare digitale Bücher; auf Computermédien gespeicherte elektronische Veröffentlichungen; Audiobooks; herunterladbare Videoaufnahmen; Radios; Funkgeräte und -instrumente; CB-Funkgeräte; bespielte und unbespielte Ton-, Bild- sowie Datenträger aller Art, soweit in Klasse 9 enthalten (ausgenommen unbelichtete Filme), insbesondere Tonbänder, Kassetten; Video-Disks; DAT-Bänder; Audiobänder; auf Datenträger gespeicherte oder herunterladbare elektronische Druckerei- und Verlagserzeugnisse, insbesondere Bücher, Broschüren, Zeitungen, Magazine, Zeitschriften, Comics, Nachschlagewerke.

Classe 16 : Fotografien;; Bilder; Bücher; Comic-Hefte; Fotografien [Abzüge]; grafische Darstellungen; grafische Reproduktionen; Plakate; Zeitschriften; Zeitschriften [Magazine]; Zeitungen; Musikbücher;

Comics.

Classe 35 : Werbung, insbesondere Rundfunk-, Fernseh-, Kino-, Druck-, Videotext- und Teletextwerbung; Vermietung von Werbefilmen.

Classe 38 : Telekommunikation; elektronische Übertragung und Weiterleitung von Tönen, Bildern, Dokumenten, Nachrichten und Daten; Dienstleistungen von Presseagenturen; elektronische Ausstrahlung, Sendung und Weiterleitung von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, Videotext-, Teletext-Programmen oder -Sendungen; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet über Computerspiele, Videospiele und auf Informationen über damit verwandte Produkte; Telekommunikation über digitale Netzwerke; Beratung und Auskünfte über Telekommunikation; Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Bereitstellung von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste und elektronische Marktplätze.

Classe 41 : Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Aufzeichnung von Videoaufnahmen; Bereitstellung von Online-Musik, nicht herunterladbar; Bereitstellung von Online-Videos, nicht herunterladbar; Betrieb von Vergnügungsparks mit dem Motto einer Hörfunksendung; Betrieb von Vergnügungsparks mit dem Motto einer Fernsehsendung; Desktop-Publishing [Erstellen von Publikationen mit dem Computer]; Dienste von Unterhaltungskünstlern; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios; Dienstleistungen eines Verlages [ausgenommen Druckerarbeiten]; Dienstleistungen eines Zeitungsreporters ; Durchführung von Live-Veranstaltungen, insbesondere im Internet; Bereitstellen von Spielen im Internet [nicht herunterladbar]; Erstellen von Bildreportagen; Erstellen von Untertiteln; Fernsehunterhaltung; Fernunterricht; Filmproduktion [in Studios]; Filmproduktion, ausgenommen Werbefilmproduktion; Filmvorführungen in Kinos; Fotografieren; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte; Informationen über Unterhaltungsveranstaltungen; Komponieren von Musik; Mikroverfilmung; Montage [Bearbeitung] von Videobändern; Musikproduktion; online angebotene Spieldienstleistungen [von einem Computernetzwerk]; Online Bereitstellen von elektronischen, nicht herunterladbaren Publikationen; Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Organisation von Veranstaltungen für kulturelle, Unterhaltungs ; Organisation und Veranstaltung von Konzerten; Produktion von Shows; Publikation von Druckerzeugnissen [auch in elektronischer Form], ausgenommen für Werbezwecke; Publikation von Zeitschriften; Rundfunkunterhaltung; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle zwecke; Veranstaltung von Unterhaltungsshow [Künstleragenturen]; Veranstaltung von Wettbewerben [Unterhaltung]; Verfassen von Drehbüchern; Verfassen von Texten, ausgenommen Werbetexte; Vermietung von Kinofilmen [Filmverleih]; Vermietung von Spielausrüstung; Vermietung von Spielgeräten; Veröffentlichung von Büchern; Videoverleih [Bänder]; Videoverleih [Kassetten]; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Publikationsdienstleistungen; Zeitungs-Publikation; Publikation [Veröffentlichungsdienstleistungen]; Zeitschriften-Publikation; elektronische Publikationsdienste; multimediale Publikation von elektronischen Publikationen; Publikation von Zeitungsausgaben; Publikation von Zeitungen; Publikation von Zeitschriftenmagazinen; Publikation von Büchern, Zeitschriften; Publikation [Veröffentlichung und Herausgabe]; multimediale Publikation von Zeitschriften; multimediale Publikation von Magazinen; multimediale Publikation von Zeitungen; Bereitstellung von elektronischen Publikationen; Veröffentlichung von Mikro-Publikationen; Herausgabe und Publikation von Druckereierzeugnissen; Publikation von Büchern und Zeitschriften; Online-Publikation von elektronischen Zeitungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Publikationen; Bereitstellung von Online-Publikationen [nicht herunterladbar]; Online Publikation von Büchern und Zeitschriften; Publikationsdienstleistungen zur Veröffentlichung von Magazinen; bereitstellen elektronischer Publikationen [nicht herunterladbar]; Bereitstellen von elektronischen Veröffentlichungen, nicht zum Herunterladen; Multimedia-Veröffentlichung von Druckerzeugnissen; Herausgabe von Online-Veröffentlichungen; Herausgabe von Hörbüchern; elektronische Veröffentlichung von Texten und Druckerzeugnissen [ausser Werbetexten] im Internet; Bereitstellung von Audio- und visuellen Medien über Kommunikationsnetze [nicht herunterladbar]; bereitstellen von elektronischen Online-Veröffentlichungen [nicht herunterladbar]; Organisation und Veranstaltung von Shows; Unterhaltung ; Unterhaltung, ; Unterhaltung über das Internet; Durchführung von Spielen im Internet; Publikation von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Publikation von Zeitschriften, Büchern und Sammelalben für Sammelkarten, Abziehbilder und Sticker; Onlinepublikationen von Verlags- und Druckereierzeugnisse; durchführen von Spielen im Internet; Online-Unterhaltungsdienstleistungen, Online-Unterhaltung; Organisieren und Durchführen von Online-Glücksspielen; interaktive Online-Unterhaltung; Durchführung von Online-Spielen; Bereitstellen von Online-Veröffentlichungen; bereitstellen von Online-Computerspielen; Veröffentlichung von Online-Zeitschriften; Bereitstellung von Online-Videospielen; mittels Online-Streams bereitgestellte

Unterhaltungsdienstleistungen; Online-Spieldienstleistungen über mobile Geräte; bereitstellen von interaktiven Online-Computerspielen; Veröffentlichung von Multimedia-Materialien online; online angebotene Spieldienstleistungen mittels eines computerbasierenden Systems; erteilen von Online-Auskünften im Bereich Computerspielunterhaltung; Online-Bereitstellung von Comic-Heften und von illustrierten Romanen; Zurverfügungstellen einer Onlinezeitschrift mit Informationen über Computerspiele; Zurverfügungstellen von online-Spielen via Computernetzwerke (Internet); über Computernetzwerke online bereitgestellte Virtual-Reality-Spiel- Dienstleistungen; Bereitstellung von Online-Informationen in Bezug auf Spielernutzer; Bereitstellung von OnlineInformationen über Computer- und Videospielstrategien; online Bereitstellen von elektronischen, nicht herunterladbaren Comics und Bildergeschichten; Durchführung elektronischer Spiele einschliesslich Computerspiele, online oder mittels eines globalen Computernetzes; Beratung und Auskünfte über Unterhaltung, auch im Internet; Videofilmproduktion; Produktion von Rundfunk-, Fernseh- und Hörfunksendungen; Erstellung von Texten (ausgenommen für Werbezwecke), insbesondere für Video- und Teletextprogramme.

Classe 42 : Technologische Beratung und Auskünfte über Telekommunikationstechnik.

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

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques et électro-optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; décodeurs; appareils électroniques pour le traitement de l'information; appareils électriques de mesure et de contrôle (inspection) électronique; appareils et instruments d'enseignement; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images; appareils de communications et de télécommunications; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, de télématique, téléviseurs, télécommandes; magnétophones; magnétoscopes, caméras; téléphones, téléphones mobiles; organisateur personnel (PDA); agendas électroniques; appareils de radio, baladeurs; projecteurs (appareils de projection); antennes, antennes paraboliques; enceintes, amplificateurs; ordinateurs, écrans d'ordinateur claviers d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, modems, décodeurs, encodeurs; dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des appareils de traitement de l'information; appareils d'authentification destinés à des réseaux de télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et de retransmissions; terminal numérique à savoir émetteurs-récepteurs; films vidéo; cédérom, disques acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, bandes vidéo; lecteurs de Cédérom, de disques digital vidéo, de disques digital, de disques magnétiques, de disques vidéo et audio, de disques numériques, de disques acoustiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; supports d'enregistrements magnétiques; cartes magnétiques codées, cartes à puce, cartes à puce électroniques; circuits intégrés et microcircuits; lecteurs de cartes; composants électroniques; moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial; distributeurs automatiques de billets et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer et appareils pour le traitement de l'information; satellites à usage scientifique et de télécommunication; lunettes (optique); étuis à lunettes, articles de lunetterie; cartes à mémoire ou à microprocesseur; guide électronique de programmes de télévision et de radio; appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision; appareils et instruments de télévision interactive; écrans de télévision; logiciels (programmes enregistrés); câbles à fibre optique et câbles optiques; batteries et piles électriques.

Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré); produits de la papeterie; produits de l'imprimerie; objets d'art gravés; objets d'art lithographiés; billets (tickets); photographies; catalogues, journaux, périodiques, magazines, revues, livres, marques pour livres, manuels (papier), albums, brochures; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier et en matières plastiques pour l'emballage; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; cartes d'abonnement (non magnétiques); cartes de crédit (non magnétiques); caractères d'imprimerie; clichés; stylos, instruments d'écriture; cartes de visite, cartes postales, cahiers, blocs-notes; carnets; chéquiers; porte-chéquiers; porte-plumes, plumes à écrire, plumes à dessin; affiches; calendriers; corbeilles à courrier; guide de programmes de télévision et de radio; linge de table et serviettes en papier; nappes en papier; papier hygiénique; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; drapeaux en papier; autocollants (articles de papeterie); timbres-poste; boîtes en carton ou en papier; enveloppes (papeterie), faire-part (papeterie);

fournitures scolaires; papiers à lettres.

Classe 35 : Conseils en affaires; assistance et conseils professionnels dans l'organisation et la gestion des affaires pour entreprises industrielles et commerciales; conseils et informations en matière commerciale; conseils commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir informations de consommation) liés au choix d'équipements informatiques et de télécommunication; publicité; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publipostage; services d'abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux; services d'abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels; services d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias; services d'abonnement à une chaîne de télévision; services d'abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet); consultations en matière de saisie de données sur Internet; publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique; informations ou renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; bureau de placement; estimation en affaires commerciales ou industrielles; comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; services de gestion de bases de données; services de saisie et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données; organisations d'expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité; promotion des ventes pour des tiers; recherche de marché; ventes aux enchères; télépromotion avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers); gestion administrative de lieux d'exposition à but commercial ou de publicité; relations publiques; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication); vente au détail et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi); décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanners, imprimantes d'ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs, programmes d'ordinateurs, ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente au détail d'antennes; services de revue de presse.

Classe 38 : Services de télécommunications; services de communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre optique; informations en matière de télécommunications; agences de presse et d'information (nouvelle); communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie; télédiffusion; services de transmission d'informations par voie télématique; transmission de messages, de télégrammes, d'images, de vidéos, de dépêches; transmission d'informations par télécriteur; télétransmission; diffusion et transmission d'émissions télévisées, diffusion et transmission d'émissions radiophoniques; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif ou non; services d'affichage électronique (télécommunications); location d'appareils de télécommunication; location d'appareils et d'instruments de télématique à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission des messages, modem; location d'antennes et de paraboles; location de dispositifs d'accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels; location de temps d'accès à des réseaux de télécommunication; fourniture d'accès à des données par Internet, à savoir transmission de jeux vidéo, de données numérisées; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision; services de fourniture d'accès à un réseau informatique; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données; services d'acheminement et de jonction pour

télécommunication; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique; conseils et expertises techniques dans le domaine des télécommunications; consultations professionnelles en matière de téléphonie; consultations en matière de diffusion de programmes vidéo; consultations en matière de transmission de données via Internet; consultations en matière de fourniture d'accès à Internet; services de transmission et réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile; services téléphoniques; services de téléphones cellulaires; radiotéléphonie mobile; radiomessagerie; messagerie vocale, renvoi d'appel, courrier électronique, services de transmission électronique de messages; services de vidéoconférence; services de messagerie vidéo; services de vidéotéléphone; services de répondeur automatique (services de télécommunication); services de fourniture d'accès à l'Internet (fournisseurs de services Internet); services d'échange électronique de correspondance, services de courrier électronique, services de messagerie instantanée électronique, services de messagerie non instantanée électronique; services de transmission d'informations par le biais de réseaux Internet, extranet et intranet; services de transmission d'informations par le biais de systèmes de messagerie sécurisée; fourniture d'accès à des conférences électroniques et forums de discussion; fourniture d'accès à des sites web sur l'Internet contenant de la musique numérique ou toute oeuvre audiovisuelle; fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications; services de fourniture d'accès à des moteurs de recherche sur l'Internet; transmission de publications électroniques en ligne; location de décodeurs et d'encodeurs.

Classe 41 : Education; formation; divertissement; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseurs, ordinateurs, baladeurs, baladeurs vidéo, assistants personnels, téléphones mobiles, réseaux informatiques, Internet; services de loisirs; activités sportives et culturelles; dressage d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques; location de vidéogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; location de films cinématographiques; location d'appareils de projection de cinéma et de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de radio et de télévision, d'appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; services de studio de cinéma; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non; organisation d'expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour le spectacle; services de reporters; services photographiques, à savoir prises de vue photographiques, reportages photographiques; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; consultations en matière de production de programme vidéo; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau de communication, services de jeux d'argent; services de casino (jeux); édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage); publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires); mise à disposition de salles de cinéma; micro-édition.

Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches techniques; expertises (travaux d'ingénieurs), consultations professionnelles en matière d'ordinateurs; services de fourniture de moteurs de recherche sur l'Internet; conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques; location d'appareils et d'instruments informatiques, à savoir écrans; services de consultation en matière de matériel informatique, à savoir des ordinateurs, de location d'ordinateurs; conception (élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, notamment nomades et de tout système de transmission d'information; conception (élaboration) de systèmes informatiques, de logiciels; services d'établissement de normes (standardisation) techniques, services de normalisation à savoir élaboration (conception) de normes techniques de produits manufacturés et de services de télécommunication; services d'informations météorologiques; recherche et développement pour des tiers de systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le domaine de la télévision, de l'informatique, des télécommunications, de l'audiovisuel; services d'authentification (recherche d'origine) de messages électroniques; location de fichiers informatiques; informations en matière d'informatique appliquée aux télécommunications.

5. Classe 9

Les produits contestés « Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild » sont identiques aux produits de la marque opposante « appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ».

Les produits contestés « *Radios; Funkgeräte und -instrumente; CB-Funkgeräte* » sont identiques aux produits de la marque opposante « *appareils de radio* ».

Les produits contestés « *3D-Brillen* » sont des appareils et instruments optiques et sont identiques aux produits de la marque opposante « *lunettes (optiques)* ».

Les produits contestés « *Magnetaufzeichnungsträger* » sont identiques aux produits de la marque opposante « *supports d'enregistrement magnétiques* ».

Les produits contestés « *Schallplatten; Compact-Disks [ROM, Festspeicher]; Compact-Disks [Ton, Bild]; Magnetdatenträger; Tonträger; Videobänder; Audio-CDs; elektronische Datenträger, insbesondere Kompaktdiscs, CD-Videodiscs, CD-Rom, CDi, DVD, MP3, MP4, Chips und andere Speichermedien, gleich welcher Art, soweit in Klasse 9 enthalten; bespielte und unbespielte Ton-, Bild- sowie Datenträger aller Art, soweit in Klasse 9 enthalten (ausgenommen unbelichtete Filme), insbesondere Tonbänder, Kassetten; Video-Disks; DAT-Bänder; Audiobänder* » sont manifestement identiques ou à tout le moins fortement similaires aux produits de la marque opposante « *cédérom, disques acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, supports d'enregistrement magnétiques* ».

Les produits contestés « *Videospielkassetten* » sont identiques aux produits de la marque opposante « *cartouches de jeux vidéo* ».

Les produits contestés « *Computergrafiksoftware; Computerspielprogramme; Software für Grafikanwendungen; elektronische Spielsoftware für elektronische Handgeräte* » font partie du libellé plus large « *logiciels (programmes enregistrés)* » de la marque opposante et sont par conséquent identiques.

Les produits contestés « *Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Daten* » comprennent les produits de la marque opposante « *ordinateurs* » et sont donc identiques.

Les « *supports d'enregistrement magnétiques* » de la marque opposante sont des produits qui sont vendus non enregistrés ou enregistrés. En tant que supports d'enregistrement magnétiques enregistrés, ils peuvent contenir les mêmes informations que les produits contestés suivants qui peuvent tous avoir un contenu: « *Bilddateien zum Herunterladen; elektronische Publikationen [herunterladbar]; Kinematografische Filme [belichtet]; herunterladbare Multimediadateien; herunterladbare digitale Fotos; Hologramme; Musikdateien zum Herunterladen; Zeichentrickfilme; E-Books; Hörbücher; bespielte Medien; aus dem Internet herunterladbare digitale Bücher; auf Computermedien gespeicherte elektronische Veröffentlichungen; Audiobooks; herunterladbare Videoaufnahmen; auf Datenträger gespeicherte oder herunterladbare elektronische Druckerei- und Verlagserzeugnisse, insbesondere Bücher, Broschüren, Zeitungen, Magazine, Zeitschriften, Comics, Nachschlagewerke* ». Ces produits concurrents coïncident donc dans une large mesure quant à leur nature et à leur destination. De plus, ils s'adressent aux mêmes cercles d'acheteurs et sont substituables (Directives, Partie 6, ch. 6.1.1 ; cf. ég. Décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 101586, consid. III. B. 6 – UBER / SUUBER, disponible dans l'Aide à l'examen de l'Institut, sous : <https://ph.ige.ch/>). Ces produits sont manifestement fortement similaires.

6. Classe 16

Les produits contestés se retrouvent à l'identique dans les libellés de la marque opposante « *photographies; journaux, magazines, revues, livres* », respectivement font partie de l'intitulé plus large « *produits de l'imprimerie* » du signe opposant. Ces produits sont donc identiques.

7. Classe 35

Les services contestés « *Werbung, insbesondere Rundfunk-, Fernseh-, Kino-, Druck-, Videotext- und Teletextwerbung; Vermietung von Werbefilmen* » sont compris dans l'intitulé plus large « *publicité* » de la marque opposante et sont par conséquent identiques.

8. Classe 38

Les services contestés « *Telekommunikation; elektronische Übertragung und Weiterleitung von Tönen, Bildern, Dokumenten, Nachrichten und Daten; Dienstleistungen von Presseagenturen; elektronische Ausstrahlung, Sendung und Weiterleitung von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, Videotext-, Teletext Programmen oder -Sendungen; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet über Computerspiele, Videospiele und auf Informationen über damit verwandte Produkte; Telekommunikation über digitale Netzwerke; Beratung und Auskünfte über Telekommunikation; Vermietung von Einrichtungen für die*

Telekommunikation; Bereitstellung von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste und elektronische Marktplätze » sont identiques aux services de la marque opposante « Services de télécommunications; transmission de messages, de télégrammes, d'images, de vidéos, de dépêches; transmission d'informations par télécopieur; télétransmission; agences de presse; diffusion et transmission d'émissions télévisées, diffusion et transmission d'émissions radiophoniques; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif ou non ; fourniture d'accès à des données par Internet, à savoir transmission de jeux vidéo, de données numérisées; conseils et expertises techniques dans le domaine des télécommunications; location d'appareils de télécommunication ; services de fourniture d'accès à un réseau informatique; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ».

9. Classe 41

Les services contestés dans cette classe sont des services de divertissement, d'activités culturelles, de loisirs, d'édition, de publication, de jeux, de formation, de production, de montage, de studios, de reporters, de photographies, d'organisation d'événements et de location et d'informations en rapport avec certains des services précités. Ils se retrouvent à l'identique dans les libellés de la marque opposante, respectivement font partie des intitulés plus larges « *Education ; formation ; divertissement* » ainsi que des différents services d'édition et publication du signe opposant. Ces services sont donc identiques.

10. Classe 42

Les services contestés « *technologische Beratung und Auskünfte über Telekommunikationstechnik* » sont fortement similaires aux services de la marque opposante « *recherche et développement pour des tiers de systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le domaine de la télévision, de l'informatique, des télécommunications, de l'audiovisuel; informations en matière d'informatique appliquée aux télécommunications* ». Ils ont la même finalité, les mêmes destinataires et fournisseurs.

11. 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. En l'occurrence, le signe opposant est composé de l'élément verbal « PLANETE+ » en majuscules. Le signe attaqué consiste en l'élément verbal « PLANET WOW » également écrit en lettres majuscules.
4. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure des lettres « PLANET » et diffèrent dans la mesure où la marque contestée comporte le mot supplémentaire « WOW » et dans la mesure où la marque opposante comporte une lettre « E » supplémentaire (PLANETE) et un signe « + » (ou une simple croix).

5. Sur le plan auditif, l'élément « PLANETE » et l'élément « PLANET » sont prononcés de manière plus ou moins identique (cf. TAF B-1398/2020, consid. 11 – PLANÈTE + [fig.] / PERPETUEL PLANET). Les signes sont donc similaires dans cette mesure et diffèrent dans la mesure de la syllabe supplémentaire de la marque contestée « WOW » et du signe « + » de la marque opposante dans le cas de figure où celui-ci est compris comme un signe « plus ». S'il est perçu comme une croix, cet élément n'a pas d'effet auditif.
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. À 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. Sur le plan conceptuel, la marque opposante est composée de l'élément verbal « PLANETE+ ». Le mot français « planète » se réfère avant tout à un corps céleste (Le Petit Robert de la langue française, [ci-après : Le Petit Robert], consulté le 07.02.2024).

L'élément « + » peut être compris comme le symbole algébrique de l'addition, qui correspond au mot français « plus », qui sert lui-même notamment à la formation de comparatifs et de superlatifs de supériorité (Le Petit Robert, consulté le 07.02.2024). L'élément « + » est également susceptible d'être perçu comme une croix (suisse). L'association de l'élément « PLANETE » avec une croix suisse est toutefois inhabituelle et le signe « PLANETE+ » ne contient par ailleurs aucun élément susceptible de confirmer le fait que l'élément « + » constitue bien une croix suisse. La Déclaration d'octroi de la protection de la marque opposante du 22.12.2022 précise d'ailleurs que « *La marque est admise à la protection en Suisse pour tous les produits et services revendiqués, sous réserve que la croix contenue dans le signe ne sera reproduite ni en rouge sur fond blanc ni dans d'autres couleurs prêtant à confusion avec l'emblème de la Croix-Rouge* » (cf. <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/>, consulté le 07.02.2024). Il convient dès lors de retenir que l'élément « + » est avant tout perçu comme le symbole algébrique « + » (cf. TAF B-1398/2020, consid. 10.1.1.2, PLANÈTE + [fig.] / PERPETUAL PLANET) et qu'il exprime une forme de supériorité.

Le nom français "planète" sert également à se référer à un milieu particulier : "La planète mode, la planète sport. → monde, univers. La planète financière" (Le Petit Robert, consulté le 07.02.2024). Une telle signification du nom français "planète" suppose toutefois qu'il soit suivi d'un autre élément verbal désignant le milieu en question. Dans le signe « PLANETE+ », l'élément « + » est perçu comme le symbole algébrique de l'addition ; dès lors, l'élément « PLANETE » ne saurait faire référence à un milieu particulier.

La marque attaquée comprend l'élément "PLANET" qui correspond au mot anglais « planet », qui signifie « planète » en français (cf. Le Robert & Collins). Le nom anglais « planet » appartient au vocabulaire anglais de base, correspond au nom allemand « Planet » et est très proche des noms français « planète » et italien « pianeta ». Il est dès lors compris en Suisse.

La marque attaquée comprend également le mot anglais « WOW » qui se traduit en français par « ouah ! » (cf. Dictionnaire Grand Robert & Collins, consulté le 07.02.2024). Selon la pratique de l'Institut, il s'agit d'une interjection anglaise signifiant en français « incroyable », « fantastique », « génial », « super », qui est comprise par les destinataires comme une expression de joie, de reconnaissance ou d'étonnement. Ce terme est ainsi une indication générale de qualité et possède, indépendamment des produits et des services désignés, un sens purement publicitaire et laudatif (cf. Aide à l'examen de l'Institut, disponible sous <https://ph.ige.ch>).

Au vu de ces éléments, il est raisonnable de conclure que les signes disposent d'une similarité conceptuelle et sémantique dans la mesure où ils contiennent tous les deux l'élément « PLANETE / PLANET ». En outre, ni l'élément « + » ni l'élément « WOW » ne peuvent modifier la signification des termes « PLANETE / PLANET ».

8. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de 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 et services en cause étant identiques, respectivement fortement similaires, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.
4. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d'avis que pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 6, ch. 6.6). Les produits en cause concernent les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.

Les produits de la classe 9, tels que les produits du domaine de l'électronique, du stockage de musique et de données et de l'informatique, le matériel et les logiciels, les appareils de transmission et d'enregistrement de données ainsi que les supports de données s'adressent aussi bien aux spécialistes qu'au consommateur moyen. Les produits concernés sont achetés avec une certaine régularité, mais pas quotidiennement, de sorte que l'on peut supposer que l'acheteur les choisit plus consciemment et donc au moins avec une attention légèrement accrue (cf. TAF B-8028/2010, consid. 4.1.1 ; 4.2.1 – SWISS VIEW [fig.] / VIEW). Quant aux « lunettes », l'Institut considère que les destinataires font également preuve d'un degré d'attention légèrement plus élevé, étant donné que ces produits sont généralement essayés avant d'être achetés en vue d'un usage prolongé.

Les produits en cause de la classe 16 s'adressent aussi bien au consommateur final qu'au spécialiste (cf. TAF B-2420/2020, consid. 5.2 TISSOT [fig.] / SHOPPING LOISIRS - FACHMARKT Bienne - TISSOT ARENA - Biel [fig.]), pour lesquels le degré d'attention est supposé être normal, moyen (cf. TAF B-1808/2021, consid. 5.2 – ELLE / Struktur ELLE [fig.]).

S'agissant des services de la classe 35, on s'attend à un degré d'attention élevé (Directives, Partie 6, ch. 6.6). En effet, il faut partir du principe que ces services s'adressent en premier lieu à un public de professionnels et qu'ils font donc l'objet d'une attention accrue (TAF B-684/2017, consid. 3.2 - Quantex / Quantum CapitalPartners).

Il en va de même des services de la classe 38 pour lesquels on peut supposer que les acheteurs font preuve d'un degré d'attention légèrement plus élevé lorsqu'ils y ont recours (cf. TAF B-450/2017, consid. 4 - FM1 (fig.) / 1.FM.).

S'agissant des services de la classe 41, ils sont – de jurisprudence constante – acquis moyennant un degré d'attention normal, le public faisant régulièrement appel à des services de formation (cf. TAF B-970/2019, consid. 4.2 – clever fit [fig.] / CLEVERFIT [fig.], avec références).

Enfin, pour les services visés de la classe 42, il faut partir du principe que l'attention est plus élevée, car ils s'adressent généralement à un public spécialisé (Directives, Partie 6, ch. 6.6 ; cf. également TAF B-6573/2016, consid. 5 – Apple [fig.], Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.]).

Le degré d'attention est donc supposé être moyen à élevé selon la catégorie de produits ou de services concernée.

5. Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif, le domaine de similitude protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante (Directives, Partie 6, ch. 6.7). Il convient à ce propos de rappeler que le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d'un signe du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s'étend pas à l'élément appartenant au domaine public. Ce principe s'applique aussi pour les marques fortes. Pour qu'un risque de confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
6. En l'espèce, selon la pratique du TAF, l'élément « PLANETE » est perçu comme une référence au fait que les produits et les services pertinents pour la marque opposante – qui relèvent des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 – sont susceptibles de provenir de n'importe quelle partie du monde, à moins que ces produits et ces services n'aient un lien avec l'astronomie, auquel cas l'élément « PLANÈTE » est compris comme une référence à la notion de corps céleste (cf. TAF B-1398/2020, consid. 10.1.1.3 - PLANÈTE + [fig.] / PERPETUAL PLANET). Cet élément a ainsi un caractère descriptif en lien avec les produits et les services pertinents et n'est dès lors doté que d'une force distinctive faible. N'y change rien le fait que l'élément « PLANETE » soit suivi de l'élément « + » (cf. TAF B-1398/2020, consid. 12.1.2.1 - PLANÈTE + [fig.] / PERPETUAL PLANET). La force distinctive du signe « PLANETE+ » doit ainsi être qualifiée de relativement faible en lien avec les produits et services pertinents pour la marque attaquée.
7. La partie défenderesse fait valoir la dilution de l'élément « PLANETE » en indiquant que dans les classes pertinentes, 28 marques comprenant ce terme sont enregistrées en Suisse. L'Institut estime toutefois que cette question peut rester ouverte dès lors que, comme on le verra ci-après, l'opposition est rejetée (cf. ch. III. D. 10). Pour la même raison, peut rester ouverte la question de savoir si, comme soulevé par la partie défenderesse, l'élément « PLANETE » est susceptible de décrire le contenu thématique de certains produits et services des classes 16 et 41.
8. Selon un principe général, le début et la fin des éléments verbaux revêtent une importance particulière dans l'appréciation de la similarité des signes (cf. notamment TAF B-7346/2009, consid. 2.6 – Murolino / Murino ; ATF 122 III 382, consid. 5a – Kamilosan / Kamillan). Il faut néanmoins garder à l'esprit que le début du mot ne détermine pas toujours l'impression générale d'une marque et qu'il y a lieu d'examiner, dans chaque cas particulier, dans quelle mesure les divers éléments du signe ont une influence sur l'impression d'ensemble de ce dernier (cf. TAF B-386/2007, consid. 7.3 – SKY / SKYPE IN, SKYPE OUT).
9. Or, comme relevé précédemment, le champ de protection d'une marque est limité par la sphère du domaine public. Une marque ne saurait ainsi permettre à son titulaire d'empêcher à des tiers l'utilisation d'éléments appartenant au domaine public (cf. TAF B-2208/2016, consid. 11.3.1.1 – SKY / SKYFIVE, TAF B-1481/2015, consid. 11.3.2.1 - ice watch [fig.] / NICE watch [fig.], TAF B-7202/2014, consid. 4.7 – GEO / Geo influence et TAF B-5871/2011, consid. 4.2 – GADOVIST / GADOGITA). Il n'y a dès lors pas de risque de confusion entre deux marques qui ne concordent que sur des éléments appartenant au domaine public (cf. TAF B-6249/2014, consid. 9 - Campagnolo [fig.] / F.LLI Campagnolo [fig.], TAF B-4026/2015, consid. 5.5 - HEIMAT ONLINE und DH DIE HEIMAT.CH / DIE HEIMAT EINE PUBLIKATION DER LZ MEDIEN et TAF B-7536/2015, consid. 7.1 in fine et 8 – CADDY / Top Caddy [fig.]).
10. En l'occurrence, le signe attaqué reprend l'élément « PLANETE » de la marque opposante. Cet élément appartient au domaine public en lien avec les produits et services en cause (cf. ch. III. C. 7). La marque opposante n'est en outre dotée que d'une force distinctive faible (cf. ch. III. D. 6). Dans ces conditions, aucun risque de confusion ne saurait être retenu. En effet, quand les marques ne concordent que sur un élément faible, le risque de confusion est en principe à nier et même de petites différences entre elles permettent de les distinguer (Directives, Partie 6. ch. 6.7). Dans le cas présent, les différences constituées par le terme « WOW » dans la marque attaquée et par le symbole algébrique « + » qui ne se retrouve pas dans la marque attaquée, suffisent pour exclure tout risque de confusion entre les marques en litiges.
11. Pour qu'un risque de confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de

connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (Directives, Partie 6, ch. 6.7). En l'espèce, aucun élément versé au dossier ne permet d'admettre que la marque opposante est connue ; rien ne permet non plus de considérer qu'il s'agit d'un fait notoire.

12. La partie opposante invoque qu'elle est titulaire de nombreuses marques internationales, entre autres verbales, désignant la Suisse et qu'elle est ainsi titulaire d'une famille de marque autour du terme PLANETE et de marques composées de deux éléments verbaux, construction identique à la marque attaquée PLANET WOW. Selon elle, il en résulte indéniablement un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui pourrait vraisemblablement penser qu'il s'agit d'une déclinaison ou d'une variante des marques existantes de la partie opposante.
13. Il convient de relever que le fait que la marque opposante fasse partie d'une série de marques protégées en Suisse ne saurait constituer un indice propre à renseigner sur sa perception et son degré de connaissance par les destinataires des services à prendre en considération. En effet, pour être considérée comme une marque de série, une marque doit être présente sur le marché et connue à ce titre du public suisse (cf. EUGEN MARBARCH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2e éd., Basel 2009, no 966). Il ne peut d'emblée être conclu à une marque de série uniquement sur la base de la situation aux registres. La présence de marques dans le registre ne reflète pas nécessairement la situation réelle, dans la mesure où il n'est pas certain que ces marques soient utilisées en Suisse. En effet, selon l'expérience, les marques enregistrées ne sont pas toutes utilisées. Seules les marques véritablement utilisées sur le marché et qui sont connues des consommateurs sont donc propres à justifier l'existence d'une marque de série (cf. TAF B-7468/2007, consid. 5.2 Seven/Seven for all mankind). Ainsi, le fait de citer dix-neuf marques ne permet pas de conclure à l'existence d'une marque de série pour le terme « PLANETE » en relation avec les produits et services pertinents.
14. Il n'y a donc pas de risque de confusion de la part du consommateur, même en présence de produits ou de services identiques ou très similaires et quel que soit le degré d'attention des consommateurs déterminants. Ces derniers ne présumeront pas non plus qu'ils sont en présence de variantes de la marque opposante, ni ne penseront à des marques de série désignant diverses lignes de produits et services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles, ce qui fait échec au risque de confusion indirect. En effet, un signe qui n'a qu'un faible caractère distinctif ne peut être l'élément déterminant d'une série de marques et il ne peut y avoir de risque de confusion indirect aussi longtemps qu'un usage intensif de la marque n'a pas permis de renforcer son caractère distinctif (cf. TAF B-1808/2021, consid. 9.1.5 – ELLE / StrukturELLE [fig.]).
15. Dès lors qu'aucun risque de confusion, direct ou indirect, ne peut être retenu, l'opposition n° 103241 est donc 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. Les écritures des parties qui n'ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition est rejetée. L'Institut a ordonné deux échanges d'écritures. La partie défenderesse a laissé expirer le délai imparti pour présenter une duplique et a déposé sa demande treize jours après l'expiration du délai. Toutefois, dès lors que la partie défenderesse a déposé sa duplique seulement deux jours après la clôture de l'instruction sur la base de l'art. 32 al. 2 PA, l'Institut considère justifié de rembourser à la partie défenderesse deux échanges d'écritures. En application des critères mentionnés

ci-dessus, l'Institut considère raisonnable d'allouer CHF 2'400.00 à titre de dépens à la partie défenderesse. La taxe d'opposition est supportée par la partie opposante.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **103241** 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 2'400.00 à titre de dépens.

4.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 9 février 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).