

Décision Procédure d'opposition n° 103571 dans la cause

eWork Group AB
Mäster Samuelsgatan 60
111 21 Stockholm
SE-Suède

Partie opposante

représentée par

BRANDIT GmbH
Wiesenstrasse 9
8008 Zürich

enregistrement international n° 1717268 - EWORK GROUP



contre

eWorks GmbH
Neue Börsenstraße 6
60487 Frankfurt am Main
DE-Allemagne

Partie défenderesse

représentée par

Liesegang & Partner mbB Rechtsanwälte
Archplatz 2
8400 Winterthur

Marque suisse n° 798336 - eWorks ((fig.))



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° 798336 - "eWorks ((fig.))" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 05.06.2023 dans Swissreg. Il revendique les services suivants :

Classe 41 : Ausbildung in den Bereichen Softwaretechnologien, Sicherheit, Netzwerke, Programmierung; Durchführung von Seminaren und Kongressen.

Classe 42 : IT-Dienstleistungen; Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software; Hosting-Dienste, Software as a Service [SaaS] und Vermietung von Software; IT-Sicherheits- und Schutzdienste; Wartung und Instandhaltung von Software; Datenvervielfältigungs- und -konvertierungsdienste, Datenkodierungsdienste; Technologische Beratungsdienste; Designdienstleistungen.

2. En date du 04.09.2023, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1717268 "EWORK GROUP" (ci-après : la marque opposante), enregistré pour les produits et services suivants :

Classe 9 : Logiciels informatiques de systèmes d'exploitation; logiciels téléchargeables; aucun des services précités n'étant en lien avec la mise à disposition de services immobiliers ou services de cotravail.

Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; administration commerciale; services en ligne de réseautage commercial; services de publicité, de marketing et de promotion; services de gestion de fichiers informatiques; recherches de marchés au moyen d'une base de données informatique; mise à disposition d'informations aux consommateurs en rapport avec des produits et services; services de conseillers en ressources humaines; gestion de ressources humaines; services de recrutement de personnel; services d'annonces publicitaires pour le recrutement de personnel; services de placement et de recrutement de personnel; services de conseillers commerciaux auprès d'entreprises; services de conseillers en stratégie commerciale; services de conseillers commerciaux; prestation de conseils commerciaux en matière de marketing; informations commerciales; services de conseillers commerciaux en matière de développement de produits; prestation de conseils en gestion en rapport avec le recrutement d'employés; prestation de conseils en gestion d'activités commerciales; services de conseillers en matière de recrutement de personnel; services publicitaires relatifs au recrutement de personnel; mise à disposition d'informations de recrutement par le biais de réseaux informatiques mondiaux; réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement; sélection de personnel par le biais de tests psychotechniques; réalisation de tests pour la détermination de qualifications pour un emploi; administration d'affaires en matière de méthodes statistiques; services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour le compte d'autres entreprises]; aucun des services précités n'étant en lien avec la mise à disposition de services immobiliers ou services de cotravail.

Classe 36 : Services de conseillers financiers; analyses financières; gestion financière; services de paiements financiers; traitement des paiements; aucun des services précités n'étant en lien avec la mise à disposition de services immobiliers ou services de cotravail.

Classe 38 : Services de conseillers professionnels en matière de télécommunications; services de conseillers en télécommunications; fourniture d'accès à des réseaux de communication électroniques et bases de données électroniques; fourniture d'accès à des données ou documents stockés sous forme électronique dans des fichiers centraux, à des fins de consultation à distance; aucun des services précités n'étant en lien avec la mise à disposition de services immobiliers ou services de cotravail.

Classe 42 : Services de conseillers en technologies de l'information; prestation de conseils en programmation informatique; services de conseillers en informatique et technologies de l'information; prestation de conseils, informations et services de conseillers en technologies de l'information; services de conseillers dans le domaine du génie des télécommunications; services de conseillers en technologies des télécommunications; services de conseillers en génie informatique; Services de conseillers en technologies; services de conseillers en technologies informatiques; services de développement de méthodes d'essai; analyses scientifiques; services d'analyse scientifique assistée par ordinateur; services de recherche scientifique assistée par ordinateur; développement et essai de logiciels, d'algorithmes et de

méthodes de calcul; développement de logiciels; hébergement de portails Web; hébergement de bases de données; hébergement de plateformes sur Internet; hébergement de sites Web en ligne pour la création et l'hébergement de microsites Web pour des entreprises; hébergement de plateformes de commerce électronique sur Internet; services de conception; développement de solutions d'applications logicielles; programmation informatique; services de conception de logiciels informatiques; conception et écriture de logiciels informatiques; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser dans le cadre d'activités d'édition et d'impression; aucun des services précités n'étant en lien avec la mise à disposition de services immobiliers ou services de cotravail.

Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; services de constitution de réseaux sociaux en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; aucun des services précités n'étant en lien avec la mise à disposition de services immobiliers ou services de cotravail.

4. Le 11.09.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Le 23.10.2023, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction, la partie défenderesse n'ayant pas présenté de prise de position dans le délai imparti.
6. Les arguments développés par la partie opposante 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 20.01.2023. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 10.11.2022. 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], Partie 6, ch. 6.1 et ss, disponibles sous : www.ige.ch).
2. La marque attaquée revendique les services suivants :

Classe 41 : Ausbildung in den Bereichen Softwaretechnologien, Sicherheit, Netzwerke, Programmierung; Durchführung von Seminaren und Kongressen.

Classe 42 : IT-Dienstleistungen; Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software; Hosting-Dienste, Software as a Service [SaaS] und Vermietung von Software; IT-Sicherheits- und Schutzdienste; Wartung und Instandhaltung von Software; Datenvervielfältigungs- und -konvertierungsdienste, Datenkodierungsdienste; Technologische Beratungsdienste; Designdienstleistungen.

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

Classe 9 : Logiciels informatiques de systèmes d'exploitation; logiciels téléchargeables; aucun des services précités n'étant en lien avec la mise à disposition de services immobiliers ou services de cotravail.

Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; administration commerciale; services en ligne de réseautage commercial; services de publicité, de marketing et de promotion; services de gestion de fichiers informatiques; recherches de marchés au moyen d'une base de données informatique; mise à disposition d'informations aux consommateurs en rapport avec des produits et services; services de conseillers en ressources humaines; gestion de ressources humaines; services de recrutement de personnel; services d'annonces publicitaires pour le recrutement de personnel; services de placement et de recrutement de personnel; services de conseillers commerciaux auprès d'entreprises; services de conseillers en stratégie commerciale; services de conseillers commerciaux; prestation de conseils commerciaux en matière de marketing; informations commerciales; services de conseillers commerciaux en matière de développement de produits; prestation de conseils en gestion en rapport avec le recrutement d'employés; prestation de conseils en gestion d'activités commerciales; services de conseillers en matière de recrutement de personnel; services publicitaires relatifs au recrutement de personnel; mise à disposition d'informations de recrutement par le biais de réseaux informatiques mondiaux; réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement; sélection de personnel par le biais de tests psychotechniques; réalisation de tests pour la détermination de qualifications pour un emploi; administration d'affaires en matière de méthodes statistiques; services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour le compte d'autres entreprises]; aucun des services précités n'étant en lien avec la mise à disposition de services immobiliers ou services de cotravail.

Classe 36 : Services de conseillers financiers; analyses financières; gestion financière; services de paiements financiers; traitement des paiements; aucun des services précités n'étant en lien avec la mise à disposition de services immobiliers ou services de cotravail.

Classe 38 : Services de conseillers professionnels en matière de télécommunications; services de conseillers en télécommunications; fourniture d'accès à des réseaux de communication électroniques et bases de données électroniques; fourniture d'accès à des données ou documents stockés sous forme électronique dans des fichiers centraux, à des fins de consultation à distance; aucun des services précités n'étant en lien avec la mise à disposition de services immobiliers ou services de cotravail.

Classe 42 : Services de conseillers en technologies de l'information; prestation de conseils en programmation informatique; services de conseillers en informatique et technologies de l'information; prestation de conseils, informations et services de conseillers en technologies de l'information; services de conseillers dans le domaine du génie des télécommunications; services de conseillers en technologies des télécommunications; services de conseillers en génie informatique; Services de conseillers en technologies; services de conseillers en technologies informatiques; services de développement de méthodes d'essai; analyses scientifiques; services d'analyse scientifique assistée par ordinateur; services de recherche scientifique assistée par ordinateur; développement et essai de logiciels, d'algorithmes et de méthodes de calcul; développement de logiciels; hébergement de portails Web; hébergement de bases de données; hébergement de plateformes sur Internet; hébergement de sites Web en ligne pour la création et l'hébergement de microsites Web pour des entreprises; hébergement de plateformes de commerce électronique sur Internet; services de conception; développement de solutions d'applications logicielles; programmation informatique; services de conception de logiciels informatiques; conception et écriture de logiciels informatiques; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser dans le cadre d'activités d'édition et d'impression; aucun des services précités n'étant en lien avec la mise à disposition de services immobiliers ou services de cotravail.

Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; services de constitution de réseaux sociaux en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; aucun des services précités n'étant en lien avec la mise à disposition de services immobiliers ou services de cotravail.

4. Classe 41

Les services contestés « *Ausbildung in den Bereichen Softwaretechnologien, Sicherheit, Netzwerke, Programmierung; Durchführung von Seminaren und Kongressen* » sont similaires aux services de la marque opposante « *analyses scientifiques; services d'analyse scientifique assistée par ordinateur; services de recherche scientifique assistée par ordinateur* » ; en effet, les laboratoires de recherche des universités, des hôpitaux universitaires et cantonaux proposent également régulièrement des formations continues publiques ; bien que ces services ne soient pas directement interchangeables, ils servent tous deux indirectement à accroître le niveau de connaissance et donc le développement scientifique. Dans l'ensemble, les points de contact sont si étroits que le public intéressé supposera que ces services peuvent être fournis par le même prestataire (cf. Décision de l'Institut dans la procédure n° 101684, consid. III. B. 6 – Forever emoji / EMOTIBOOST, disponible dans l'Aide à l'examen de l'Institut sous : <https://ph.ige.ch/>).

5. Classe 42

Les services contestés « *IT- Dienstleistungen* » couvrent les services de la marque opposante « *prestation de conseils en programmation informatique; services de conseillers en informatique et technologies de l'information; services de conseillers en génie informatique; services de conseillers en technologies informatiques; développement et essai de logiciels, d'algorithmes et de méthodes de calcul; développement de logiciels; hébergement de portails Web; hébergement de bases de données; hébergement de plateformes sur Internet; hébergement de sites Web en ligne pour la création et l'hébergement de microsites Web pour des entreprises; hébergement de plateformes de commerce électronique sur Internet; services de conception; développement de solutions d'applications logicielles; programmation informatique; services de conception de logiciels informatiques; conception et écriture de logiciels informatiques; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser dans le cadre d'activités d'édition et d'impression* ». Il y a ainsi lieu d'admettre l'identité des services dans cette mesure et la forte similarité pour les services attaqués qui vont au-delà des services de la marque opposante.

Les services contestés « *Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software; Hosting-Dienste; Technologische Beratungsdienste; Designdienstleistungen* » sont identiques aux services de la marque opposante « *développement de solutions d'applications logicielles; programmation informatique; hébergement de portails Web; hébergement de bases de données; hébergement de plateformes sur Internet; hébergement de sites Web en ligne pour la création et l'hébergement de microsites Web pour des entreprises; hébergement de plateformes de commerce électronique sur Internet; Services de conseillers en technologies de l'information; services de conseillers en informatique et technologies de l'information; prestation de conseils, informations et services de conseillers en technologies de l'information ; services de conception* ».

Les services contestés « *Software as a Service [SaaS] und Vermietung von Software* » sont fortement similaires aux services de la marque opposante « *mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser dans le cadre d'activités d'édition et d'impression* ». En effet, le « *software as a service (SaaS) ou logiciel en tant que service* » est un modèle d'exploitation commerciale des logiciels dans lequel ceux-ci sont installés sur des serveurs distants plutôt que sur la machine de l'utilisateur (cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service, consulté le 09.02.2024). Ces services ont le même objectif, à savoir la mise à disposition de logiciels, et sont normalement fournis par les mêmes entités (cf. Décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 16176, consid. III. B. 5 - INFORMA / Infoma [fig.], disponible dans l'Aide à l'examen de l'Institut). Le fait que le domaine d'application des services de la marque opposante soit limité au domaine de l'édition et de l'impression reste sans incidence dans la mesure où les services de la marque attaquée, qui ne sont pas limités, peuvent englober des services du même domaine d'application que ceux de la marque opposante.

Les services contestés « *Wartung und Instandhaltung von Software* » sont fortement similaires aux services de la marque opposante « *développement et essai de logiciels ; développement de solutions d'applications logicielles; services de conception de logiciels informatiques ; conception et écriture de logiciels informatiques* ». En effet, les entreprises qui développent des logiciels en assurent également la maintenance et l'entretien.

Les services contestés « *IT-Sicherheits- und Schutzdienste; Datenvervielfältigungs- und -konvertierungsdienste, Datenkodierungsdienste* » présentent des points de contact étroits avec les services de la marque opposante « *développement et essai de logiciels ; développement de solutions d'applications logicielles; services de conception de logiciels informatiques ; conception et écriture de logiciels* ».

informatiques ; programmation informatique ». En effet, ces services nécessitent une expertise technique dans le domaine informatique et sont généralement offerts par des entreprises dans le secteur de la conception et du développement de logiciels. Ils peuvent donc coïncider en ce qui concerne les fournisseurs, le canal de distribution et la méthode d'utilisation. Ils s'adressent au même public, sont généralement proposés en combinaison ou peuvent même être complémentaires. Ils sont donc similaires.

Il convient de relever que les services de la marque opposante excluent certains secteurs d'activité spécifiques (« aucun des services précités n'étant en lien avec la mise à disposition de services immobiliers ou services de cotravail »). Cette limitation reste toutefois sans incidence sur l'appréciation de la similarité entre les services. En effet, la marque attaquée ne contient pas de limitation ; dès lors, elle comprend tous les services revendiqués, quel que soit leur domaine d'application et partant ceux de la marque opposante.

6. Il est à constater que les 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 s'agit de comparer une marque combinée avec une autre marque combinée.
3. Pour les marques verbales, l'impression d'ensemble est déterminée par l'effet auditif, l'effet visuel et le sens. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admettre un risque de confusion. 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'imprègnent 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).
4. S'agissant des signes combinés, il faut examiner de cas en cas si la partie verbale ou la partie figurative d'une marque combinée domine ou est d'une importance décisive. C'est également l'impression d'ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Le schématisme est à bannir et ni l'élément verbal ni l'élément figuratif ne sont présumés être prépondérants. Il faut en effet déterminer concrètement le caractère distinctif des différents éléments. Si l'élément graphique n'est qu'un ajout figuratif sans importance, il peut être écarté (Directives, Partie 6, ch. 6.3.3).
5. La marque opposante se présente comme suit :



Elle est constituée par l'élément verbal « EWORK GROUP » en lettres majuscules, dans une typographie tout à fait banale. À gauche de cet élément se trouve un cercle à l'intérieur duquel est représentée une lettre « e » dans une typographie stylisée. Etant donné que la marque opposante a été enregistrée en tant que marque combinée sans revendication de couleur, elle est donc protégée dans toutes les combinaisons de couleur (Directives, Partie 2, ch. 3.2.1 ; ATF 134 III 406, consid. 6.2.2 - VSA VERBAND ASA ASSOCIATION DES ENTREPRISES SUISSES D'ASCENSEURS [fig.]). Il ne sera par conséquent pas tenu compte dans l'appréciation qui suit de la couleur jaune qui ressort de la reproduction de la marque telle qu'elle figure au registre international.

6. La marque attaquée se présente comme suit :



Elle est constituée par l'élément verbal « eWorks » dans une typographie légèrement stylisée et en lettres minuscules, à l'exception de la lettre « W » qui est en majuscule. Sur la gauche de l'élément verbal est représenté un élément figuratif pouvant faire penser à un écran d'ordinateur; dans le coin supérieur gauche de cet écran est représentée une flèche qui rappelle un pointeur informatique standard. Aucune couleur n'a été revendiquée.

7. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils contiennent tous les deux les lettres « EWORK / eWork » placées dans le même ordre. La marque opposante est toutefois plus longue, car elle présente deux mots et 10 lettres contre un mot et six lettres pour la marque attaquée. Conformément à la jurisprudence, le fait que la marque opposante soit écrite en lettres majuscules, alors que la marque attaquée est écrite en lettres minuscules avec un « W » majuscule », n'influence en principe pas l'impression d'ensemble qui se dégage des signes (cf. TAF B-4728/2014, consid. 5.3.1 - WINSTON / Wilson ; TAF B-953/2013, consid. 2.3 - CIZELLO / SCIELO). Il convient également de prendre en compte les éléments de divergence constitués par l'élément figuratif de chaque signe et la présence supplémentaire de l'élément verbal « GROUP » dans la marque opposante et de la lettre « s » à la fin de la marque attaquée. Il y a ainsi lieu de retenir ici que les marques opposées présentent des similitudes sur le plan visuel dans la mesure de l'élément « EWORK / eWork ».
8. Sur le plan auditif, la marque opposante présente en tout trois syllabes (E-WORK GROUP) contre deux syllabes pour la marque attaquée (e-Works). Les deux syllabes de la marque attaquée sont quasiment identiques aux deux premières syllabes de la marque opposante, à l'exception de la lettre finale « s » contenue dans la marque attaquée (« **E-WORK / e-Works** »). Les marques opposées divergent toutefois dans la mesure de la syllabe « GROUP » qui n'est pas reprise dans la marque attaquée. Il est à relever que l'élément figuratif des signes ne se prononçant pas, il n'y a pas de différence phonétique entre les deux signes sur ce point. Ainsi, il sied de retenir une similarité auditive des signes en litige, dans la mesure de l'élément « EWORK / eWork ».
9. 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).
10. Sur le plan sémantique ou conceptuel, il est à relever que tant l'élément « EWORK » de la marque opposante, que l'élément « eWorks » de la marque attaquée seront naturellement décomposés en « E WORK », respectivement « e Works », le consommateur recherchant toujours un sens reconnaissable dans une expression donnée (Directives, Partie 5, ch. 4.4.2.4 ; voir également TAF B-2147/2016, consid. 5.4.1 – DURINOX).

Selon la pratique de l'Institut, « E » 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. Aide à l'examen de l'Institut).

L'élément « WORK » est un terme qui fait indéniablement partie du vocabulaire de base anglais et qui possède principalement le sens de « travail/travailler » (cf. Dictionnaire Pons, disponible sous : <https://fr.pons.com>, consulté le 09.02.2024). Dans le signe opposé, le terme « works » correspond au pluriel du mot anglais « work » et se traduit par « travaux », ou à la troisième personne du singulier du présent du verbe « to work » et signifie « il/elle travaille ».

La lettre « E » associée au mot anglais « WORK » ainsi qu'à sa forme plurielle « Works » sera perçue comme un renvoi à « électrique/électronique » (cf. TAF B-3264/2020, consid. 5.3.3 – EQ / EQART) ; la combinaison sera ainsi manifestement comprise dans le sens de « travail électronique », respectivement

« travaux électroniques » par les destinataires des services à prendre en considération.

Quant à l'élément « GROUP » compris dans la marque opposante, il s'agit d'un mot du vocabulaire de base anglais qui se traduit en français par « groupe ; réunion ; classe ; groupement » ou « (se) grouper » (cf. Dictionnaire Pons, disponible sous : <https://fr.pons.com>, consulté le 09.02.2024). Selon la pratique de l'Institut, le terme « GROUP » est en principe considéré comme une référence descriptive à une association ou à un groupement (cf. Aide à l'examen de l'Institut).

Dans l'ensemble, la marque opposante sera comprise dans le sens « groupement de travail électronique ». La marque attaquée sera elle comprise dans le sens de « travaux électroniques ».

L'Institut relève également que les éléments figuratifs de chacun des signes opposés ne disposent pas de similarité conceptuelle dans la mesure où celui de la marque attaquée fait penser à un écran d'ordinateur avec une flèche alors que celui de la marque opposante représente un cercle avec un « E » stylisé à l'intérieur.

Force est donc de constater que les signes en question ne présentent de similarité conceptuelle ou sémantique que dans la mesure de l'élément « EWORK ».

11. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de similitudes entre les signes compte tenu de leur élément commun « EWORK ».

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, une partie des services en cause étant identiques, respectivement fortement similaires, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière en rapport avec cette partie des services. Pour les services qui sont similaires, l'effet interactif est neutre.
4. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d'avis que pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 6, ch. 6.6). En ce qui concerne les services de la classe 41, ils sont 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.]). En ce qui concerne les services de la classe 42, ils sont acquis moyennant un degré d'attention élevé (cf. TAF B-6783/2017, consid. 3 – UBER / uberall [fig.] ; TAF B-3012/2012, consid. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare [fig.]). Le degré d'attention est donc supposé être moyen à élevé selon la catégorie 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.

6. La marque opposante est constituée du syntagme « EWORK GROUP ». Comme relevé précédemment (cf. III. C. 10), l'élément « EWORK » sera perçu dans le sens de « travail électronique ». En lien avec les services revendiqués des classes 41 et 42 pour lesquels les marques opposées sont enregistrées, il y a lieu de reconnaître que le sens véhiculé par ce terme consiste clairement en une indication fortement allusive de leur objet et domaine d'application. Il en résulte que la force distinctive et le champ de protection de cet élément doit être qualifié de faible en relation avec ces services.
7. Il convient en outre de relever que le graphisme de la marque opposante n'est pas sans importance sur l'impression d'ensemble du signe. En effet, cet élément graphique, dont la taille est importante, n'est ni banal, usuel ou descriptif avec les services en cause, ni avec l'élément verbal. Il influe notablement l'impression d'ensemble du signe opposant.
8. La marque attaquée coïncide avec la marque opposante uniquement sur l'élément « ework ». La marque attaquée ne reprend en revanche pas l'élément figuratif qui caractérise la marque opposante mais comprend un autre élément graphique, dont la grandeur est notable, sous la forme d'un écran et d'une flèche. Ainsi les similitudes entre les marques en litige n'existent que dans la mesure de l'élément « ework » dont la force distinctive et le champ de protection sont faibles. Dans une telle situation, une concordance sur ce seul élément n'est pas en principe en mesure de fonder un risque de confusion.
9. Il est également à signaler que les éléments graphiques respectifs sont placés au début des signes en question et sont particulièrement marquants et d'autant plus visibles ; ils sont par conséquent susceptibles de marquer l'impression d'ensemble. Dans l'ensemble, ces divergences permettent de créer une distance suffisante entre les signes.
10. 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, la partie opposante n'a pas fait valoir que sa marque est non seulement connue et que l'élément très proche du domaine public « EWORK » participe effectivement à cette connaissance. Il en résulte que la reprise de cet élément dans la marque attaquée n'est pas de nature à fonder un risque de confusion.
11. Il ressort de ce qui précède que les marques coïncident sur un élément du domaine public, de sorte que les différences qu'elles présentent, qui influent de manière décisive sur leur impression d'ensemble respective, permettent d'exclure tout risque de confusion (cf. TAF B-5591/2021, consid. 7.3.2 - CHIANTI CLASSICO DAL 1716 [fig.] / C Chianti Gran Selezione [fig.]).
12. L'opposition n° 103571 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). Si l'opposition n'est que partiellement admise, la taxe d'opposition est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés. Si le défendeur n'a ni répondu, ni participé d'une autre manière à la procédure, il ne se verra pas allouer de dépens, même s'il obtient gain de cause (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. Les procédures d'opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).

4. L'opposition est rejetée. La procédure a nécessité un seul échange d'écritures et il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. Il est à noter que la partie défenderesse n'a pas présenté de réponse. Il n'y a donc pas lieu de lui attribuer des dépens. La taxe d'opposition est supportée par la partie opposante.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **103571** est rejetée.

2.

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

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 20 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).