

Décision Procédure d'opposition n° 103124 dans la cause

Securitas AB
P.O.Box 12307
SE-102 28 Stockholm
SE-Suède

Partie opposante

représentée par

AWA Switzerland SA
2, rue de la Faïencerie
1227 Carouge, Genève

enregistrement international n° 1633646 - ((fig.))



contre

Miplan AG
Fabrikstrasse 10
4614 Hägendorf

Partie défenderesse

représentée par

Markus Spielmann
aarejura Rechtsanwälte
Baslerstrasse 44
Postfach 111
4601 Olten

Marque suisse n° 787521 - miplan... ((fig.))



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

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement de la marque suisse n° 787521 - "miplan... ((fig.))" (ci-après marque attaquée) a été publié le 05.10.2022 dans Swissreg. Elle revendique les produits et services suivants:

Classe 9: Computersoftware (auch herunterladbar); elektronische Publikationen (herunterladbar); Applikationen für mobile Endgeräte; elektronische Karten (mit kommerziellen Informationen); Software für GPS-Navigationssysteme; Navigationsinstrumente; Navigationsgeräte (GPS); Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien.

Classe 16: Papier, Pappe (Karton); Druckereierzeugnisse; geographische Karten; Fotografien; Schreibwaren; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); gedruckte Lehr-, Bildungs- und Unterrichtsmaterialien.

Classe 35: Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten; betriebswirtschaftliche Beratung und Präsentation von Firmen im Internet, in Printmedien und anderen Medien; Zusammenstellung, Pflege und Aktualisierung von Daten in Computerdatenbanken; Kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte.

Classe 41: Ausbildung; Coaching (Ausbildung); Veranstaltung von Symposien und Workshops (Ausbildung); Durchführung von Ausbildungsseminaren; Erziehung, Unterricht und Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Veröffentlichung von Bildungs- und Schulungsratgebern; Weiterbildung; Veröffentlichung von nicht herunterladbaren online-Reiseführern, -Landkarten, -Städteverzeichnissen und -Broschüren für Reisende.

Classe 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse, industrielle Forschung und Dienstleistungen eines Industriedesigners; Qualitätskontrolle und Authentifizierungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software; Beratung und Bereitstellung von Informationen über ein globales Computernetzwerk zu Design, Entwicklung und Nutzung von Computerhardware und -software; Gestaltung und Pflege von Websites; Erstellen von Informations-, Site- und sonstigen Verzeichnissen, die über globale Computernetzwerke für Dritte bereitgestellt werden.

2. Le 05.01.2023, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1633646 "((fig.))" (ci-après marque opposante), enregistré pour les produits et services suivants :

Classe 06: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; câbles et fils en métaux communs non électriques; articles de serrurerie, petits articles de quincaillerie métalliques; coffres-forts et cassettes à argent; clôtures, barrières et verrous de sécurité; enseignes et plaques métalliques non lumineuses et non mécaniques à utiliser dans des systèmes de sécurité; portails métalliques et portes métalliques; clôtures métalliques; grilles; serrures métalliques autres qu'électriques; tubes métalliques pour le stockage de clés de sécurité.

Classe 09: Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de test, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques, supports d'enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; appareils pour l'extinction d'incendie; avertisseurs d'incendie; capteur d'alarme; alarmes; installations d'alarme; alarmes de sécurité; détecteurs-avertisseurs de fumée; appareils photographiques; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes informatiques]; appareils de surveillance, autres qu'à usage médical; robots pour la surveillance de la sécurité; appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments de sécurité électriques et électroniques; instruments et appareils photographiques, de mesurage, de signalisation, de

vérification (supervision), de sauvetage et d'enseignement; installations d'alarme électriques et électroniques, réveille-matin, postes et stations d'alarmes centraux; appareils et installations électriques et électroniques de sécurité et de contrôle d'accès; appareils de contrôle et de commande de processus industriels; appareils d'enregistrement du temps et de la présence; appareils de prise de vues pour téléviseurs en circuit fermé; appareils de sécurité et de supervision d'accès; appareils électriques et électroniques pour l'enregistrement, le traitement, la transmission, le stockage et la production de données; appareils de contrôle (supervision) et de réception de données; lignes à retard électriques; appareils électriques d'allumage à distance; batteries pour l'éclairage; systèmes de sécurité électroniques; clefs électroniques; télécommandes; systèmes de sécurité contrôlant de manière continue le transport protégé de valeurs; systèmes de sécurité permettant de détecter des situations anormales et, le cas échéant, des titres à détruire ou à rendre inutilisables; systèmes de protection lors du transport et du stockage de valeurs mobilières; systèmes pour l'enregistrement et la localisation de véhicules transportant des valeurs mobilières; logiciels informatiques pour tous les produits précités; dispositifs de sûreté, sécurité, protection et signalisation; alarmes et équipements d'avertissement; équipements de protection et de sécurité; capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; logiciels d'applications; logiciels; appareils de vision nocturne; échelles de sauvetage; émetteurs-récepteurs radio; commutateurs électriques; thermostats; supports et dispositifs de stockage de données; instruments mondiaux de positionnement; sirènes; supports de stockage de données; bases de données; tableaux de commande électriques; serveurs en nuage; composants et parties d'ordinateurs.

Classe 11: Éclairages de sécurité; lampes de sûreté; spots d'éclairage.

Classe 25: Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; coiffures; articles de bonneterie; vestes; brodequins; vêtements de dessus; combinaisons; pardessus; chemises; chaussures; uniformes.

Classe 35: Publicité; gestion d'activités commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de gestion d'affaires; placement de personnel chargé de la protection contre le vol, les incendies et autres sinistres; services de réponse téléphonique; informations aux consommateurs en ligne en rapport avec des services de gardiennage et d'alarme; services de réceptionnistes (services de réponses téléphoniques); services de comptabilité; établissement d'abonnements à des services de sécurité.

Classe 37: Construction, pose, réparation et entretien d'appareils et installations électriques et électroniques, appareils de sécurité, appareils, dispositifs et installations d'alarme, stations d'alarme centrales ainsi que systèmes, appareils et installations de sécurité, distributeurs de billets de banque, matériel d'identification; services d'assemblage en lien avec l'installation de systèmes d'alarme; services d'assemblage en lien avec des systèmes de protection, d'alarme et d'identification et des équipements de prévention et de protection à usage de sécurité; installation, maintenance et réparation de systèmes de protection, d'alarme et d'identification et d'équipements de prévention et de protection à usage de sécurité; mise à niveau et maintenance de matériel informatique et systèmes de sécurité.

Classe 38: Transmission de sons et/ou d'images par le biais de canaux de communication; Télécommunications; services de télex, téléphone, radiotéléphonie et télégraphie; Services de radiodiffusion; diffusion de séquences vidéo; Diffusion en continu de données; communications par terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; services de fourniture d'accès à des bases de données; mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de transmission de vidéos à la demande.

Classe 39: Transport et entreposage; remorquage de véhicules automobiles; transport de personnes et de marchandises; transport de bagages; transport protégé de pièces, argent liquide, titres et autres de documents de valeur ainsi que transport d'oeuvres d'art, bijoux, fourrures (vêtements), métaux précieux, métaux communs et matières premières de valeur; location de véhicules, y compris location de matériel pour le transport protégé de personnes et de marchandises; remise en mains propres de documents et marchandises; transport d'argent et de valeurs; distribution de courrier; services de coursiers; services de livraison 24h/24h; transport, à savoir accompagnement et escorte de suspects, prisonniers et personnes en détention provisoire depuis des prisons, des centres de détention provisoire, des commissariats de police et autres institutions similaires jusqu'aux tribunaux et inversement; accompagnement de voyageurs; services de contrôle de droits de stationnement et services de contrôle de billets sous forme de fourniture d'infrastructures de stationnement et de fourniture d'entrées; services de navigation par systèmes mondiaux de positionnement.

Classe 41: Services éducatifs; cours; séminaires; instruction et fourniture de formations; services de mise en place et d'animation de séminaires; éducation et fourniture de formations dans le domaine de la sécurité, de la sûreté, de la lutte contre les incendies, de la prévention des incendies et de la prévention des pertes.

Classe 42: Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s'y rapportant; services d'analyse industrielle, de recherche industrielle et de dessin industriel; contrôle de la qualité et services d'authentification; conception et développement de matériel et logiciels informatiques; Services de conseillers en technologies; services d'ingénierie en matière d'ordinateurs; services de conseillers en sécurité informatique, services de conseillers en logiciels informatiques, services de conseillers en technologie informatique, services de conseillers en conception et développement de matériel informatique; services de stockage en nuage de données électroniques; services de stockage de données en ligne; Services d'hébergement, logiciels en tant que service et location de logiciels; plateforme en tant que service [PaaS]; recherche technique; recherches dans le domaine de la physique; services de recherche et développement dans le domaine de la chimie; extraction de données; services d'authentification; services de conseillers en lien avec la géotechnique; conception, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques; services de conseillers techniques et services d'assistance en matière de systèmes de sécurité informatisés; services d'ingénierie, de chimie et de physique; rédaction de rapports d'expertise par des ingénieurs; recherche et développement dans le domaine des services précités; services de conseiller et informations dans les domaines de prestations précités; services d'installation de logiciels informatiques; services d'authentification d'utilisateurs utilisant une technologie d'authentification unique pour des applications logicielles en ligne; services de conseillers en matière de conception et développement de matériel informatique; services de conseillers dans le domaine de la sécurité informatique; services de conseillers en matière de sécurité de données; services de conseillers en matière de sécurité Internet.

Classe 45: Services juridiques; services de sécurité pour la protection physique de biens matériels et de personnes; contrôles de sécurité pour bagages; services de protection rapprochée; agences de détectives; agences de surveillance nocturne; ouverture de serrures; services de gardiennage; services de conseillers en matière de sécurité; surveillance d'alarmes anti-effraction et de sécurité; services de surveillance électronique sous forme de services de surveillance de sécurité pour la prévention de l'intrusion de cambrioleurs; services de surveillance électronique sous forme de services de surveillance de sécurité pour installations d'affaires; services de surveillance électronique sous forme de services de surveillance de sécurité pour organisations privées; services de surveillance électronique sous forme de services de surveillance de sécurité pour organisations d'entreprises; services de surveillance électronique sous forme de services de surveillance de sécurité pour installations domestiques; services de sécurité d'aéronefs; services d'identification, à savoir identification d'individus; services de conseillers et d'information en matière de sécurité et sûreté; prestation de conseils en matière de sécurité incendie; location d'alarmes et de produits de sécurité; services de surveillance électronique sous forme de surveillance de sécurité d'installations industrielles; surveillance d'alarmes en centrales d'alarme; services de sécurité pour la protection de biens matériels et de personnes; services de surveillance; services de locations de tous types de coffres-forts, instruments d'alarme, dispositifs de sécurité et produits de sûreté et services de lutte contre l'incendie; location en tous genres de coffres-forts, instruments d'alarme, dispositifs de sécurité et produits de sécurité; services d'extinction de feu; location d'extincteurs; location d'avertisseurs d'incendie; travaux de recherche en matière juridique.

4. Le 11.01.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Le 13.04.2023, 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 17.04.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
7. Le 19.07.2023, la partie opposante a présenté une réplique dans le délai imparti (prolongé).
8. Le 24.07.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
9. Le 25.10.2023, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti (prolongé).

10. Le 27.10.2023, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
11. Les arguments des parties, dans la mesure où ils seront décisifs, seront pris en compte dans les considérants suivants.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l'art. 31 LPM, le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM. L'opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).
2. La marque attaquée a été déposée le 28.07.2022. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 19.04.2021 avec une priorité selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle (CUP, RS 0.232.04) à l'Union européenne (EM) au 20.11.2020. 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 et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu'ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu'ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique des marques. Le fait que les produits ou les services revendus relèvent de la même classe selon l'Arrangement de Nice ne préjuge pas d'une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu'une fonction d'aide purement formelle. La pratique a développé un certain nombre d'indices de l'existence ou non de la similarité (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).
2. La similarité peut aussi exister entre un produit et un service. En fonction du caractère différent des produits et des services, il faut relativiser les critères de distinction habituels. Il s'agit d'examiner, du point de vue du consommateur, si le titulaire d'une marque de service peut également être actif dans la fabrication et la distribution de produits ou, inversement, si le titulaire d'une marque de produits peut fournir des services y relatifs. Cet examen consiste à se demander si le service est d'une utilité particulière pour le produit, par exemple s'il facilite sa conservation ou sa transformation. Si tel est le cas, le consommateur perçoit le produit et le service comme une prestation formant un tout cohérent. Ainsi, des services de réparation et d'entretien, qui complètent l'offre de produits, peuvent être considérés comme similaires aux produits (« service après-vente ») (Directives, Partie 6, ch. 6.1.3).
3. La marque attaquée revendique les produits et services suivants :

Classe 9: Computersoftware (auch herunterladbar); elektronische Publikationen (herunterladbar); Applikationen für mobile Endgeräte; elektronische Karten (mit kommerziellen Informationen); Software für GPS-Navigationssysteme; Navigationsinstrumente; Navigationsgeräte (GPS); Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien.

Classe 16: Papier, Pappe (Karton); Druckereierzeugnisse; geographische Karten; Fotografien; Schreibwaren; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); gedruckte Lehr-, Bildungs- und Unterrichtsmaterialien.

Classe 35: Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten; betriebswirtschaftliche Beratung und Präsentation von Firmen im Internet, in Printmedien und anderen Medien; Zusammenstellung, Pflege und Aktualisierung von Daten in Computerdatenbanken; Kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte.

Classe 41: Ausbildung; Coaching (Ausbildung); Veranstaltung von Symposien und Workshops (Ausbildung); Durchführung von Ausbildungsseminaren; Erziehung, Unterricht und Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Veröffentlichung von Bildungs- und Schulungsratgebern; Weiterbildung; Veröffentlichung von nicht herunterladbaren online-Reiseführern, -Landkarten, -Städteverzeichnissen und -Broschüren für Reisende.

Classe 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse, industrielle Forschung und Dienstleistungen eines Industriedesigners; Qualitätskontrolle und Authentifizierungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software; Beratung und Bereitstellung von Informationen über ein globales Computernetzwerk zu Design, Entwicklung und Nutzung von Computerhardware und -software; Gestaltung und Pflege von Websites; Erstellen von Informations-, Site- und sonstigen Verzeichnissen, die über globale Computernetzwerke für Dritte bereitgestellt werden.

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

Classe 06: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; câbles et fils en métaux communs non électriques; articles de serrurerie, petits articles de quincaillerie métalliques; coffres-forts et cassettes à argent; clôtures, barrières et verrous de sécurité; enseignes et plaques métalliques non lumineuses et non mécaniques à utiliser dans des systèmes de sécurité; portails métalliques et portes métalliques; clôtures métalliques; grilles; serrures métalliques autres qu'électriques; tubes métalliques pour le stockage de clés de sécurité.

Classe 09: Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de test, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques, supports d'enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; appareils pour l'extinction d'incendie; avertisseurs d'incendie; capteur d'alarme; alarmes; installations d'alarme; alarmes de sécurité; détecteurs-avertisseurs de fumée; appareils photographiques; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes informatiques]; appareils de surveillance, autres qu'à usage médical; robots pour la surveillance de la sécurité; appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments de sécurité électriques et électroniques; instruments et appareils photographiques, de mesurage, de signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et d'enseignement; installations d'alarme électriques et électroniques, réveille-matin, postes et stations d'alarmes centraux; appareils et installations électriques et électroniques de sécurité et de contrôle d'accès; appareils de contrôle et de commande de processus industriels; appareils d'enregistrement du temps et de la présence; appareils de prise de vues pour téléviseurs en circuit fermé; appareils de sécurité et de supervision d'accès; appareils électriques et électroniques pour l'enregistrement, le traitement, la transmission, le stockage et la production de données; appareils de contrôle (supervision) et de réception de données; lignes à retard électriques; appareils électriques d'allumage à distance; batteries pour l'éclairage; systèmes de sécurité électroniques; clés électroniques; télécommandes; systèmes de sécurité contrôlant de manière continue le transport protégé de valeurs; systèmes de sécurité permettant de détecter des situations anormales et, le cas échéant, des titres à détruire ou à rendre inutilisables; systèmes de protection lors du transport et du stockage de valeurs mobilières; systèmes pour l'enregistrement et la localisation de véhicules transportant des valeurs mobilières; logiciels informatiques pour tous les produits précités; dispositifs de sûreté, sécurité, protection et signalisation; alarmes et équipements d'avertissement; équipements de protection et de sécurité; capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; logiciels d'applications; logiciels; appareils de vision nocturne; échelles de sauvetage; émetteurs-récepteurs radio; commutateurs électriques; thermostats; supports et dispositifs de stockage de données; instruments mondiaux de positionnement; sirènes; supports

de stockage de données; bases de données; tableaux de commande électriques; serveurs en nuage; composants et parties d'ordinateurs.

Classe 11: Éclairages de sécurité; lampes de sûreté; spots d'éclairage.

Classe 25: Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; coiffures; articles de bonneterie; vestes; brodequins; vêtements de dessus; combinaisons; pardessus; chemises; chaussures; uniformes.

Classe 35: Publicité; gestion d'activités commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de gestion d'affaires; placement de personnel chargé de la protection contre le vol, les incendies et autres sinistres; services de réponse téléphonique; informations aux consommateurs en ligne en rapport avec des services de gardiennage et d'alarme; services de réceptionnistes (services de réponses téléphoniques); services de comptabilité; établissement d'abonnements à des services de sécurité.

Classe 37: Construction, pose, réparation et entretien d'appareils et installations électriques et électroniques, appareils de sécurité, appareils, dispositifs et installations d'alarme, stations d'alarme centrales ainsi que systèmes, appareils et installations de sécurité, distributeurs de billets de banque, matériel d'identification; services d'assemblage en lien avec l'installation de systèmes d'alarme; services d'assemblage en lien avec des systèmes de protection, d'alarme et d'identification et des équipements de prévention et de protection à usage de sécurité; installation, maintenance et réparation de systèmes de protection, d'alarme et d'identification et d'équipements de prévention et de protection à usage de sécurité; mise à niveau et maintenance de matériel informatique et systèmes de sécurité.

Classe 38: Transmission de sons et/ou d'images par le biais de canaux de communication; Télécommunications; services de télex, téléphone, radiotéléphonie et télégraphie; Services de radiodiffusion; diffusion de séquences vidéo; Diffusion en continu de données; communications par terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; services de fourniture d'accès à des bases de données; mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de transmission de vidéos à la demande.

Classe 39: Transport et entreposage; remorquage de véhicules automobiles; transport de personnes et de marchandises; transport de bagages; transport protégé de pièces, argent liquide, titres et autres de documents de valeur ainsi que transport d'oeuvres d'art, bijoux, fourrures (vêtements), métaux précieux, métaux communs et matières premières de valeur; location de véhicules, y compris location de matériel pour le transport protégé de personnes et de marchandises; remise en mains propres de documents et marchandises; transport d'argent et de valeurs; distribution de courrier; services de coursiers; services de livraison 24h/24h; transport, à savoir accompagnement et escorte de suspects, prisonniers et personnes en détention provisoire depuis des prisons, des centres de détention provisoire, des commissariats de police et autres institutions similaires jusqu'aux tribunaux et inversement; accompagnement de voyageurs; services de contrôle de droits de stationnement et services de contrôle de billets sous forme de fourniture d'infrastructures de stationnement et de fourniture d'entrées; services de navigation par systèmes mondiaux de positionnement.

Classe 41: Services éducatifs; cours; séminaires; instruction et fourniture de formations; services de mise en place et d'animation de séminaires; éducation et fourniture de formations dans le domaine de la sécurité, de la sûreté, de la lutte contre les incendies, de la prévention des incendies et de la prévention des pertes.

Classe 42: Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s'y rapportant; services d'analyse industrielle, de recherche industrielle et de dessin industriel; contrôle de la qualité et services d'authentification; conception et développement de matériel et logiciels informatiques; Services de conseillers en technologies; services d'ingénierie en matière d'ordinateurs; services de conseillers en sécurité informatique, services de conseillers en logiciels informatiques, services de conseillers en technologie informatique, services de conseillers en conception et développement de matériel informatique; services de stockage en nuage de données électroniques; services de stockage de données en ligne; Services d'hébergement, logiciels en tant que service et location de logiciels; plateforme en tant que service [PaaS]; recherche technique; recherches dans le domaine de la physique; services de recherche et développement dans le domaine de la chimie; extraction de données; services d'authentification; services de conseillers en lien avec la géotechnique; conception, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques; services de conseillers techniques et services d'assistance en matière de systèmes de sécurité informatisés; services d'ingénierie, de chimie et de physique; rédaction de

rapports d'expertise par des ingénieurs; recherche et développement dans le domaine des services précités; services de conseiller et informations dans les domaines de prestations précités; services d'installation de logiciels informatiques; services d'authentification d'utilisateurs utilisant une technologie d'authentification unique pour des applications logicielles en ligne; services de conseillers en matière de conception et développement de matériel informatique; services de conseillers dans le domaine de la sécurité informatique; services de conseillers en matière de sécurité de données; services de conseillers en matière de sécurité Internet.

Classe 45: Services juridiques; services de sécurité pour la protection physique de biens matériels et de personnes; contrôles de sécurité pour bagages; services de protection rapprochée; agences de détectives; agences de surveillance nocturne; ouverture de serrures; services de gardiennage; services de conseillers en matière de sécurité; surveillance d'alarmes anti-effraction et de sécurité; services de surveillance électronique sous forme de services de surveillance de sécurité pour la prévention de l'intrusion de cambrioleurs; services de surveillance électronique sous forme de services de surveillance de sécurité pour installations d'affaires; services de surveillance électronique sous forme de services de surveillance de sécurité pour organisations privées; services de surveillance électronique sous forme de services de surveillance de sécurité pour organisations d'entreprises; services de surveillance électronique sous forme de services de surveillance de sécurité pour installations domestiques; services de sécurité d'aéronefs; services d'identification, à savoir identification d'individus; services de conseillers et d'information en matière de sécurité et sûreté; prestation de conseils en matière de sécurité incendie; location d'alarmes et de produits de sécurité; services de surveillance électronique sous forme de surveillance de sécurité d'installations industrielles; surveillance d'alarmes en centrales d'alarme; services de sécurité pour la protection de biens matériels et de personnes; services de surveillance; services de locations de tous types de coffres-forts, instruments d'alarme, dispositifs de sécurité et produits de sûreté et services de lutte contre l'incendie; location en tous genres de coffres-forts, instruments d'alarme, dispositifs de sécurité et produits de sécurité; services d'extinction de feu; location d'extincteurs; location d'avertisseurs d'incendie; travaux de recherche en matière juridique.

5. Les produits contestés de la classe 9 « *Computersoftware (auch herunterladbar); elektronische Publikationen (herunterladbar); Applikationen für mobile Endgeräte; elektronische Karten (mit kommerziellen Informationen); Software für GPS-Navigationssysteme; Navigationsinstrumente; Navigationsgeräte (GPS); Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien* » se retrouvent à l'identique ou sont compris dans le libellé de la classe 9 de la marque opposante. Ces produits sont donc identiques.

Les produits contestés de la classe 16 « *Druckereierzeugnisse; geographische Karten; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); gedruckte Lehr-, Bildungs- und Unterrichtsmaterialien* » ont des points de contact avec les services de la classe 41 de la marque opposante « *services éducatifs; cours; séminaires; instruction et fourniture de formations; services de mise en place et d'animation de séminaires; éducation et fourniture de formations dans le domaine de la sécurité, de la sûreté, de la lutte contre les incendies, de la prévention des incendies et de la prévention des pertes* ». En effet, il est courant que, lors d'un cours ou d'une formation par exemple, le service offert soit accompagné par l'offre d'un support d'enseignement ou de cours sous la forme d'un document écrit (livre, photocopié, cartes, images, photographies par exemple). À titre d'exemple, il existe sur le marché des écoles de langue qui offrent également leurs propres supports ou méthodes permettant de compléter idéalement les cours dispensés. Il convient ainsi de constater que le matériel en question peut être offert à la vente par les mêmes entreprises ou entités économiques. Il peut également viser le même public et suivre les mêmes canaux de diffusion ou de distribution. Il peut également être complémentaire dans certains cas dans le sens d'une suite logique ou du caractère indispensable du produit par rapport au service. Ces produits sont donc similaires.

Les produits contestés de la classe 16 « *Papier, Pappe (Karton)* » correspondent aux termes français « *papier, carton* ». Il s'agit de matières premières ou de produits semi-finis. De tels produits ne sont généralement pas similaires aux produits finis (Directives, Partie 6, ch. 6.1.2). Ils ne présentent pas de point de contact avec les produits et services de la marque opposante dans les classes 6, 9, 11, 25, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45. En particulier, et contrairement à certains produits finis de la classe 16 examinés ci-dessus, il ne peut être établi de lien avec la classe 41. En effet, ces produits et services ont une nature, un but, une

utilisation différente. Les services de cette classe s'adressent généralement à un consommateur final alors que les matières premières ou produits semi-finis d'adressent prioritairement à des industries, des artisans, des producteurs, des fabricants utilisant ces matières pour confectionner leurs produits finis. Ils ne sont pas complémentaires ni en compétition et ne suivent généralement pas les mêmes canaux de distribution. Ces produits sont donc différents.

Les produits contestés de la classe 16 « *Schreibwaren* » bien qu'étant des articles pouvant être utilisés dans le cadre de services d'éducation ou de formation, n'ont pas de point de contact direct avec les services de la classe 41 de la marque opposante « *services éducatifs; cours; séminaires; instruction et fourniture de formations; services de mise en place et d'animation de séminaires; éducation et fourniture de formations dans le domaine de la sécurité, de la sûreté, de la lutte contre les incendies, de la prévention des incendies et de la prévention des pertes* ». Ces produits proviennent généralement d'entreprises différentes et ne sont pas directement liés, dans cette formulation, à un but éducatif ou à une formation particulière où un lien, par exemple, de complémentarité, pourrait être établi. Ces produits ne sont pas non plus en compétition et ne suivent pas les mêmes canaux de distribution. Ils n'ont pas non plus de point de contact avec les produits ou services revendus par la marque opposante dans les classes 6, 9, 11, 25, 35, 37, 38, 39, 42, 45. Ces produits sont donc différents.

Les services contestés de la classe 35 « *Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten; betriebswirtschaftliche Beratung und Präsentation von Firmen im Internet, in Printmedien und anderen Medien; Zusammenstellung, Pflege und Aktualisierung von Daten in Computerdatenbanken; Kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte* » se retrouvent à l'identique ou sont compris dans le libellé de la classe 35 de la marque opposante. Ces services sont donc identiques.

Les services contestés de la classe 41 « *Ausbildung; Coaching (Ausbildung); Veranstaltung von Symposien und Workshops (Ausbildung); Durchführung von Ausbildungsseminaren; Erziehung, Unterricht und Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Veröffentlichung von Bildungs- und Schulungsratgebern; Weiterbildung; Veröffentlichung von nicht herunterladbaren online-Reiseführern, -Landkarten, -Städteverzeichnissen und -Broschüren für Reisende* » sont en partie des services de formation et éducatifs et sont compris dans le libellé de la marque opposante en classe 41 « *services éducatifs; cours; séminaires; instruction et fourniture de formations; services de mise en place et d'animation de séminaires; éducation et fourniture de formations dans le domaine de la sécurité, de la sûreté, de la lutte contre les incendies, de la prévention des incendies et de la prévention des pertes* ». Pour les autres services tels que les activités sportives et culturelles, il y a lieu de considérer qu'ils sont très similaires de par leur but, leur nature, la manière avec laquelle ils sont exercés. Ils peuvent être complémentaires et en compétition et concerner les mêmes destinataires. Ils peuvent également être fournis par les mêmes prestataires. Il est en effet courant que les services éducatifs se rendent sous la forme d'activités de divertissement ou d'activité de type sportif. De même, et à l'inverse, les activités de divertissement, de loisir ou sportives peuvent, et même ont souvent, un aspect formateur ou éducatif. Ces services sont donc en partie identiques et en partie très similaires.

Les services contestés de la classe 42 « *Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse, industrielle Forschung und Dienstleistungen eines Industriedesigners; Qualitätskontrolle und Authentifizierungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software; Beratung und Bereitstellung von Informationen über ein globales Computernetzwerk zu Design, Entwicklung und Nutzung von Computerhardware und -software; Gestaltung und Pflege von Websites; Erstellen von Informations-, Site- und sonstigen Verzeichnissen, die über globale Computernetzwerke für Dritte bereitgestellt werden* » se retrouvent à l'identique ou sont compris dans le libellé de la marque opposante en classe 42 « *Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s'y rapportant; services d'analyse industrielle, de recherche industrielle et de dessin industriel; contrôle de la qualité et services d'authentification; conception et développement de matériel et logiciels informatiques; Services de conseillers en technologies; services d'ingénierie en matière d'ordinateurs; services de conseillers en sécurité informatique, services de conseillers en logiciels informatiques, services de conseillers en technologie informatique, services de conseillers en conception et développement de matériel informatique; services de stockage en nuage de données électroniques; services de stockage de*

données en ligne; Services d'hébergement, logiciels en tant que service et location de logiciels; plateforme en tant que service [PaaS]; recherche technique; recherches dans le domaine de la physique; services de recherche et développement dans le domaine de la chimie; extraction de données; services d'authentification; services de conseillers en lien avec la géotechnique; conception, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques; services de conseillers techniques et services d'assistance en matière de systèmes de sécurité informatisés; services d'ingénierie, de chimie et de physique; rédaction de rapports d'expertise par des ingénieurs; recherche et développement dans le domaine des services précités; services de conseiller et informations dans les domaines de prestations précités; services d'installation de logiciels informatiques; services d'authentification d'utilisateurs utilisant une technologie d'authentification unique pour des applications logicielles en ligne; services de conseillers en matière de conception et développement de matériel informatique; services de conseillers dans le domaine de la sécurité informatique; services de conseillers en matière de sécurité de données; services de conseillers en matière de sécurité Internet ». Ces services sont donc identiques.

6. Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Les services sont en partie identiques et en partie très similaires.
7. En ce qui concerne les produits différents, soit en classe 16 « *Papier, Pappé (Karton) ; Schreibwaren* », l'opposition est déjà à rejeter à ce stade. En effet, lorsque la condition de la similarité des produits ou des services n'est pas remplie, le risque de confusion doit être exclu et la similarité des signes ne doit plus être examinée (Directives, Partie 6, ch. 6.5 ; TAF, B-644/2011, cons. 4 – *Dole [fig.] / Dole [fig.]*).
8. Il convient ensuite 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. S'agissant des marques figuratives, la similarité est déterminée par l'effet visuel et par le sens. La reprise du motif abstrait est autorisée, pour autant que la marque attaquée consiste en une représentation propre et autonome du même motif et non en une simple variation ou adaptation de la marque opposante. L'impression d'ensemble et les éléments frappants sont déterminants (Directives, Partie 6, ch. 6.3.2). S'agissant des signes combinés, il faut examiner de cas en cas si la partie verbale ou la partie figurative d'une marque combinée domine ou est d'une importance décisive. C'est également l'impression d'ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Le schématisme est à bannir et ni l'élément verbal ni l'élément figuratif ne sont présumés être prépondérants. Il faut en effet déterminer concrètement le caractère distinctif des différents éléments. Si l'élément graphique n'est qu'un ajout figuratif sans importance, il peut être écarté (Directives, Partie 6, ch. 6.3.3).
3. Le signe opposant est une marque figurative composée de trois cercles rouges identiques placés à la suite sur une ligne horizontale. L'onglet de l'enregistrement international ne mentionne pas de revendication de couleur. Il s'ensuit que la marque est protégée en Suisse dans toutes les combinaisons de couleurs donc y compris des cercles rouges (voir Directives, Partie 2, ch. 3.2.1 ; ATF 134 III 406, cons. 6.2.2. – *VSA VERBAND ASA ASSOCIATION DES ENTREPRISES SUISSES D'ASCENSEURS [fig.]*).
4. Le signe contesté est une marque combinée composée de l'élément verbal « *miplan* » représenté en lettres noires minuscules en italique et en gras ainsi que d'un élément figuratif constitué de trois cercles rouges identiques placés à la suite sur une ligne horizontale. Il y a une revendication de couleur : noir, rouge, blanc.
5. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils contiennent tous les deux trois cercles rouges identiques placés sur une ligne horizontale. Ils diffèrent dans la mesure des lettres supplémentaires contenues dans le signe contesté, à savoir « *miplan* ».
6. Sur le plan auditif, le signe opposant ne peut être prononcé de sorte qu'une comparaison phonétique ne

peut être réalisée.

7. 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).
8. Sur le plan conceptuel ou du contenu sémantique, la marque opposante ne véhicule pas de concept ou de contenu sémantique. En effet, les trois cercles rouges ne comportent pas de signification en soi ni en rapport avec les produits et services revendiqués.
9. En ce qui concerne la partie figurative du signe contesté, ce qui vient d'être exprimé pour le signe opposant est également valable. En ce qui concerne la partie verbale, le mot « miplan » ne véhicule pas de concept particulier ou de contenu sémantique. Il pourrait éventuellement être perçu comme un mot mutilé évoquant le terme anglais « my plan » (« mon plan »).
10. Les signes ne présentent donc pas de similarité conceptuelle. Il est à préciser ici que le fait que les signes aient en commun trois cercles rouges ressort de la comparaison du signe du point de vue visuel (examiné ci-dessus, cons. 5) et non du contenu sémantique (comparaison conceptuelle).
11. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de similitudes visuelles entre les signes et de déterminer si elles sont 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. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou services sur lesquels est apposé l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 6, ch. 6.4.1).
2. L'appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d'une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La mesure de la différence dépend, d'une part, de l'étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d'autre part, des catégories de produits ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées (Directives, Partie 6, ch. 6.5).
3. Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 6, ch. 6.5). En l'espèce, une partie des produits et les services en cause étant identique ou très similaire, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière en rapport avec cette partie.
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 de la classe 9 ne sont pas des produits ou des articles de consommation quotidienne mais de consommation relativement courante. Ils visent un public assez large mais également des spécialistes et des professionnels. Le degré d'attention est donc supposé être de moyen à légèrement élevé (TAF, B-8028/2010, cons. 4.1 – *SWISS VIEW [fig.] / VIEW* ; voir également TAF, B-3663/2011, cons. 4.2.1 – *INTEL INSIDE, Intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE*). Il est régulièrement fait appel à des services de la classe 41 de divertissement, de formation, d'éducation, d'activités sportives et culturelles ainsi qu'à des produits correspondants de la classe 16 ou à d'autres articles de cette classe. Ces produits et services peuvent s'adresser à des professionnels mais aussi à tout un chacun. Le degré d'attention est donc

supposé normal, moyen en rapport avec eux (TAF, B-3012/2012, cons. 4.2.1 – *PALLAS / Pallas Seminare [fig.]*). On s'attend généralement à un degré d'attention élevé en ce qui concerne les services de la classe 35. Dans les domaines visant ces services, les destinataires vérifient régulièrement les coûts et l'utilité des conditions contractuelles et examinent minutieusement différents points avec la conclusion de tels contrats (TAF, B-1009/2010, cons. 3.3.1 et 3.3.2 – *CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank [fig.]*). De tels services s'adressent aussi souvent à des professionnels (TAF, B-684/2017, cons. 3.2 – *Quantex / Quantum Capitalpartners*). Il en va de même pour les services de la classe 42 qui ne couvrent pas uniquement des besoins quotidiens et présupposent par conséquent une relation économique plus intense (TAF, B-6783/2017, cons. 3 – *UBER / uberall [fig.]*).

5. Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif, le domaine de similitude protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante (Directives, Partie 6, ch. 6.7). Il convient à ce propos de rappeler que le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d'un signe du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s'étend pas à l'élément appartenant au domaine public. Ce principe s'applique aussi pour les marques fortes (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
12. En l'espèce, la marque figurative opposante composée de trois cercles rouges ne dispose pas de signification descriptive pour les produits et services en cause. Comme évoqué ci-dessus dans la comparaison conceptuelle des signes, elle ne véhicule en effet pas de contenu sémantique.
13. Il est à préciser dans ce contexte que dans la pratique de l'examen des marques, les signes simples ou élémentaires englobent aussi les figures géométriques de base principalement le triangle, le rectangle, le carré et le cercle. Utilisées comme unique élément constitutif d'un signe, ces derniers sont dépourvus de caractère distinctif en raison de leur banalité et doivent rester à la libre disposition du commerce compte tenu de leur nombre limité. En revanche, les figures géométriques simples présentant un graphisme particulier ou les combinaisons de figures géométriques simples avec d'autres signes ou avec des signes banals sont admises (voir à ce sujet, Directives, Partie 5, ch. 4.5.4). C'est le cas in casu avec la combinaison de trois cercles rouges.
14. Dans sa réponse, la défenderesse invoque que le motif composé de trois cercles rouges de la marque opposante serait de faible force distinctive. Elle s'appuie pour cela sur une simple recherche d'image sur Google datant du 13.04.2023 avec le signe de la marque opposante qui présenterait l'apparition d'innombrables résultats. Elle a produit dans son annexe 2 le résultat de ses recherches (« *Urkunde 2 : Ergebnis Google-Bildsuche mit der Widerspruchsmarke* »). Ce document consiste en une simple juxtaposition de résultats sur trois pages sur lesquelles on peut voir divers cercles rouges et des indications relatives à des sites internet de sociétés, par exemple freepik.com, gooform.ch, securitas.at, protectas.com, youtube.com, manor.ch, kastner-oehler.ch, etc.
15. Ces recherches Google-image de la partie défenderesse ne sont pas à même de considérer que la marque opposante est faible. En effet, à part le fait de présenter des cercles rouges dans diverses constellations (un cercle, trois cercles, six cercles, ligne horizontale, verticale, oblique, combinés à d'autres éléments, etc.), elles ne disent rien de la force distinctive de la marque opposante et de son champ de protection, en particulier quant à une possible dilution de la force distinctive de cette marque ou encore sur le caractère banal ou usuel des cercles rouges. Une telle appréciation ne pourrait se faire qu'en prenant en compte un usage effectif du signe sur le marché et non sur la base d'un extrait de recherche Google-image qui ne donne aucune information dans ce sens. Ces documents ne renseignent ni sur le fait que nous serions en présence de marques, ni sur le titulaire de la marque, ni sur la marque elle-même et les produits ou services visés, ni sur son usage réel sur le marché et la connaissance qu'en ont les consommateurs.
16. Même si la défenderesse avait produit des enregistrements de marques comportant de tels cercles rouges (ce qui n'est pas le cas), cela ne suffirait encore pas. Il est vrai que les marques dont la force distinctive s'est affaiblie suite à un usage fréquent pour des produits ou des services identiques ou similaires sont des marques dont la sphère de protection peut être diminuée. En effet, si le public est habitué à un usage fréquent de signes similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires, la dilution de la force distinctive du signe peut être admise. *Mais* cette appréciation ne peut se faire qu'en prenant en compte *un usage effectif du signe sur le marché* et non sur la simple base des marques inscrites au registre

ou sur un simple extrait de Google-image sans autre information. La jurisprudence a eu à plusieurs reprises l'occasion de rappeler à propos de listes de marques enregistrées que la coexistence 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, seules les marques véritablement utilisées sur le marché sont connues des consommateurs et susceptibles de causer un phénomène de dilution alors qu'il est admis par expérience que les marques enregistrées ne sont pas toutes utilisées (voir par exemple TAF, B-7468/2006, cons. 5.2 – *Seven / Seven for all mankind* ; voir aussi, par exemple, I. CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 115, en particulier n. 372 et 373 ; pour plus de détails, voir G. JOLLER, Markenschutzgesetz, SHK, 2ème éd., Berne 2017, art. 3 LPM, n° 109 -110 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). Dans le cas d'espèce, le simple extrait présenté en annexe 2 sans autre complément n'a donc *a fortiori* aucune pertinence par rapport à l'éventuel caractère distinctif diminué de la marque opposante.

17. Il est à relever ici, comme déjà évoqué au considérant 13 ci-dessus, que les formes géométriques simples telles qu'un cercle, un triangle, un carré font partie du domaine public mais qu'une combinaison ou une répétition de ces éléments peuvent permettre leur enregistrement à titre de marques. C'est bien le cas en l'espèce et la combinaison de trois cercles rouges sur une ligne horizontale, en rapport avec les produits et services concernés, est non seulement dépourvue de signification mais elle n'est pas non plus usuelle ou banale. Il convient ainsi de constater que la marque opposante dispose d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux (voir également à ce sujet, TAF, B-429/2022 – cons. 7.2 in fine – *Zwei Kreise (fig.) / Savl [fig.]*).
18. Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Les services sont en partie identiques et en partie très similaires. Les signes sont similaires sur le plan visuel dans une certaine mesure. Le degré d'attention du consommateur varie de moyen à élevé selon la catégorie de produits ou services concernés. Le champ de protection de la marque opposante est normal.
19. De manière générale, la reprise d'une marque opposante ou la reprise d'un élément essentiel de la marque opposante par une marque est de nature à fonder un risque de confusion. En l'espèce, la reprise intégrale de la marque opposante par le signe contesté de manière quasiment identique est apte à fonder un risque de confusion. Comme déjà mentionné dans la comparaison des signes (ci-dessus IV., C., cons. 3 et 4), le signe opposant, bien que représenté en rouge, ne comporte pas de revendication de couleur. En l'absence de revendication de couleur, la marque est protégée dans toutes les couleurs possibles. Si, en revanche une ou plusieurs couleurs sont revendiquées, la marque n'est protégée que dans les couleurs revendiquées (Directives, Partie 2, ch. 3.2.1). Le signe opposant est donc protégé dans toutes les couleurs, y compris le rouge. Le fait que les signes comportent trois cercles rouges de manière presque identique est un point fort de convergence entre eux qui influence de manière déterminante leur impression d'ensemble, qui est ainsi très proche. Cette partie figurative commune sera facilement perçue par l'œil du consommateur. Elle aura ainsi tendance à frapper son attention et à rester dans sa mémoire.
20. Dans ces circonstances, la divergence créée par la présence de l'élément verbal « miplan » dans le signe contesté n'est pas de nature à modifier l'impression d'ensemble caractérisée par la suite de trois cercles rouges. Il est d'ailleurs à relever que l'élément verbal « miplan » est en principe indéterminé, et, dans ce cas de figure, comme il vient de l'être relevé, il n'influence pas véritablement l'impression d'ensemble des signes. Dans le cas où cet élément serait perçu comme une mutilation de l'expression anglaise « my plan » (voir ci-dessus la comparaison conceptuelle des signes - IV., C., 9.), il pourrait s'agir d'une indication allusive ou faible évoquant un caractère personnalisé (« *c'est mon plan* ») et donc avoir encore moins d'influence sur l'impression d'ensemble du signe que dans la première variante examinée ci-dessus et qui serait donc encore plus caractérisée par son élément distinctif ou le plus distinctif, à savoir sa partie figurative (les trois cercles rouges).
21. Il est à rappeler ici qu'un motif en soi n'est pas protégé en droit suisse. Comme déjà mentionné plus haut dans la comparaison des signes (IV., C., 2.), la reprise d'un motif abstrait est autorisée, pour autant que la marque attaquée consiste en une représentation propre et autonome du même motif et non en une simple variation ou adaptation de la marque opposante. Ce n'est en effet pas l'idée véhiculée par le motif qui est protégée mais la marque concrète qui est déposée. En principe, dans la comparaison d'éléments figuratifs, une similitude des signes est donnée quand les signes ont en commun un motif qui est visuellement similaire (voir TF, 4A_651/2018 – cons. 3.4.1 – *Glycine Watch SA, Biel / Armani S.p.A., IT[1]Milano*; voir aussi par exemple G. JOLLER, in : M. Noth / G. Bühler / F. Thouvenin [édit.], SHK, Markenschutzgesetz

[MSchG], 2ème éd., Berne 2017 art. 3 LPM n° 208 ss; M. STÄDELI / S. BRAUCHBAR BIRKÄUSER in : L. David / M. Frick [édit.], BaKomm., Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3ème éd., Bâle 2017, art. 3 LPM n° 90). Il est décisif de déterminer si le motif du signe contesté peut être perçu comme une forme ou une conception propre ou indépendante ou bien si les cercles de personnes concernées n'y voient qu'une simple variation ou une version retravaillée de la marque antérieure (TAF, B-429/2022 – cons. 2.4 s. en particulier 2.4.3 – *Zwei Kreise (fig.) / Savl [fig.]*).

22. Dans le cas d'espèce, il apparaît clairement, comme expliqué dans les considérants ci-dessus (cons. 18 et 19), que le signe contesté ne sera pas perçu comme une forme ou une conception propre, indépendante ou autonome par rapport au signe opposant. Le consommateur verra au contraire immédiatement la marque opposante dans le signe contesté et pensera peut-être aussi à une variante ou à une version retravaillée de cette marque.
23. Au vu de ces éléments et en prenant en compte l'identité et la similarité des produits ainsi que l'identité et la forte similarité des services, il existe un risque de confusion, même en considérant le degré d'attention plus élevé que la normale pour une partie des produits ou services. Il est certes probable que le consommateur perçoive une divergence entre les signes au vu de la présence de l'élément verbal dans le signe contesté, mais, dans cette hypothèse, il pourrait facilement penser à une série de marques ou à une variante de la marque de base (risque de confusion indirect).
24. L'opposition n° 103124 est donc partiellement bien fondée. L'enregistrement de la marque suisse n° 787521 "miplan... ((fig.))" est révoqué pour les produits et services suivants :

Classe 9: tous les produits revendiqués.

Classe 16: Druckereierzeugnisse; geographische Karten; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); gedruckte Lehr-, Bildungs- und Unterrichtsmaterialien.

Classe 35: tous les services revendiqués.

Classe 41: tous les services revendiqués.

Classe 42: tous les services revendiqués.

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. (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 partiellement admise et l'opposante obtient gain de cause pour la très grande majorité des produits et services contestés. Il se justifie ainsi à l'évidence de s'écarter de la règle générale selon laquelle les dépens sont compensés en cas d'admission partielle de l'opposition et, partant, de mettre les frais de procédure à la charge de la partie défenderesse. En application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut considère raisonnable d'allouer CHF 2'400.00 à titre de dépens à l'opposante. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la taxe d'opposition de CHF 800.00. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 3'200.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **103124** est partiellement admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **787521** - "**miplan... ((fig.))**" sera révoqué pour les produit et services suivants:

Classe 9: tous les produits revendus.

Classe 16: Druckereierzeugnisse; geographische Karten; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); gedruckte Lehr-, Bildungs- und Unterrichtsmaterialien.

Classe 35: tous les services revendus.

Classe 41: tous les services revendus.

Classe 42: tous les services revendus.

3.

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

4.

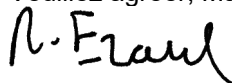
Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 3'200.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition).

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 15 mars 2024

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Raoul Erard

Indication des voies de droit:

La présente décision peut faire l'objet d'un recours écrit auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale 9023, St-Gall, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le délai de recours est observé lorsque le recours est remis au Tribunal administratif fédéral ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle suisse; il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être joints pour autant qu'elles soient en mains de la partie recourante (art. 52 al. 1 PA).