

Décision Procédure d'opposition n° 103511 dans la cause

FREELANCE.COM
1 Parvis de la Défense
PARIS LA DEFENSE CEDEX F-92044
FR-France

Partie opposante

représentée par

BOVARD SA
Conseils en propriété intellectuelle
Optingenstrasse 16
3013 Berne



enregistrement international n° 1583956 - freelance.com ((fig.))

contre

ODHCOM
99 avenue Peretti
F-92200 NEUILLY SUR SEINE
FR-France

Partie défenderesse

représentée par

Wilhelm Gilliéron Avocats SA
Avenue de Rumine 13
CP
1002 Lausanne

enregistrement international n° 1725374 - Freelance Talks

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 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement international n° 1725374 - "Freelance Talks" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 20.04.2023 dans la Gazette des marques internationales n° 14/2023. Il revendique les services suivants :

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale.

Classe 41 : Éducation; formation; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Classe 42 : Évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d'études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d'art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d'oeuvres d'art; audits en matière d'énergie; stockage électronique de données.

2. Le 28.07.2023, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1583956 – "freelance.com ((fig.))" (ci-après : la marque opposante), enregistré pour les services suivants :

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites web; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale (conciergerie).

Classe 36 : Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier);

placement de fonds.

Classe 38 : Télécommunications; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des bases de données; services d'affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d'informations (nouvelles); location d'appareils de télécommunication; transmission (ou diffusion) d'émissions radiophoniques et télévisées; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement; informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de postes de télévision; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; architecture; décoration intérieure; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d'art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d'oeuvres d'art; audits en matière d'énergie; stockage électronique de données.

Classe 45 : Services juridiques; médiation; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services d'agences matrimoniales; célébration de cérémonies religieuses; établissement d'horoscopes; services de pompes funèbres; services de crémation; services d'agences de surveillance nocturne; surveillance des alarmes anti-intrusion; services de conseillers en matière de sécurité physique; ouverture de serrures; location de vêtements; services d'agences de détectives; recherches judiciaires; conseils en propriété intellectuelle; location de noms de domaine sur Internet; services de réseautage social en ligne; garde d'enfants à domicile.

4. Le 04.08.2023, l'Institut a émis à l'encontre de l'enregistrement international attaqué une notification de refus provisoire total de protection sur motifs relatifs pour les services susmentionnés. Le titulaire a été invité à désigner dans les trois mois un domicile de notification ou un mandataire domicilié en Suisse, conformément à l'art. 42 LPM.
5. Le 28.09.2023, la partie défenderesse a désigné un mandataire en Suisse dans le délai imparti.
6. Le 02.10.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
7. Le 20.10.2023, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti. Dans sa prise de position, la partie défenderesse a invoqué la faiblesse du signe opposant.
8. Le 25.10.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
9. Le 22.12.2023, la partie opposante a présenté une réplique dans le délai imparti (prolongé).
10. Le 27.12.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
11. Le 29.01.2024, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti.

12. Le 02.02.2024, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
13. 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 enregistrée dans le registre international le 16.03.2023. La marque opposante est antérieure, car elle a été enregistrée dans le registre international le 10.12.2020 avec une priorité selon l'art. 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP, RS 0232.04) au 15.06.2020 (premier dépôt en France). 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 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 (Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).
2. La marque attaquée revendique les services suivants :

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale.

Classe 41 : Éducation; formation; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Classe 42 : Évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d'études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d'art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d'oeuvres d'art; audits en matière d'énergie; stockage électronique de données.

3. La marque opposante bénéficie de la protection pour les services suivants :

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites web; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale (conciergerie).

Classe 36 : Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds.

Classe 38 : Télécommunications; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des bases de données; services d'affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d'informations (nouvelles); location d'appareils de télécommunication; transmission (ou diffusion) d'émissions radiophoniques et télévisées; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement; informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de postes de télévision; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; architecture; décoration intérieure; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules

automobiles; services de conception d'art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d'oeuvres d'art; audits en matière d'énergie; stockage électronique de données.

Classe 45 : Services juridiques; médiation; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services d'agences matrimoniales; célébration de cérémonies religieuses; établissement d'horoscopes; services de pompes funèbres; services de crémation; services d'agences de surveillance nocturne; surveillance des alarmes anti-intrusion; services de conseillers en matière de sécurité physique; ouverture de serrures; location de vêtements; services d'agences de détectives; recherches judiciaires; conseils en propriété intellectuelle; location de noms de domaine sur Internet; services de réseautage social en ligne; garde d'enfants à domicile.

4. Classe 35

Les services contestés de la classe 35 « *publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale* » se retrouvent à l'identique ou sont compris dans le libellé de la marque opposante en classe 35. Ces services sont donc identiques.

Classe 41

Les services contestés de la classe 41 « *éducation; formation; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne* » se retrouvent à l'identique dans le libellé de la marque opposante en classe 41. Ces produits sont donc identiques.

Classe 42

Les services contestés de la classe 42 « *évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d'études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d'art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d'oeuvres d'art; audits en matière d'énergie; stockage électronique de données* » se retrouvent à l'identique ou sont compris dans le libellé de la marque opposante en classe 42. Ces services sont donc identiques.

5. Il est à constater que les services en question sont identiques 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. S'agissant des 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 (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1). 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 combinée comportant les éléments verbaux « f r e e », « l a n c e » et « c o m ». « f r e e » et « l a n c e » sont écrits sur une ligne chacun et en lettres minuscules noires légèrement stylisées. L'élément « c o m » est écrit dans le même type de lettres mais en bleu. Il est à remarquer que la lettre « o » est surélevée par rapport aux deux autres lettres et comporte un point noir au milieu.
4. Le signe contesté est la marque verbale « Freelance Talks ».
5. Sur le plan visuel, les signes présentent une certaine similarité dans la mesure où ils contiennent tous les deux les lettres formant le mot « FREELANCE ». Certes, la représentation graphique des lettres est différente dans la mesure où les lettres de la marque opposante sont légèrement stylisées et disposées de manière particulière alors que celles de la marque contestée n'est pas protégée dans une typographie particulière étant donné qu'il s'agit d'une marque verbale ; en tant que telle, l'objet de sa protection couvre également sa reproduction dans la même police que la marque opposante. Cependant, les lettres restent bien visibles dans les deux signes et, en ce qui concerne la marque opposante, elles sont proches d'une écriture standard en lettres minuscules, ce qui en facilite la lecture. Le fait que « f r e e » et « l a n c e » soient présentés sur deux lignes différentes n'empêche pas de les lire facilement comme un ensemble verbal « free lance », ce d'autant plus que ces éléments verbaux sont représentés dans la même couleur (en noir) et se démarquent ainsi de l'élément verbal « com » (en bleu). Les signes diffèrent dans la mesure de l'écriture utilisée (légèrement stylisée / standard), de la disposition des éléments verbaux, de la revendication de couleurs (noir et bleu), de la présence du point de la marque opposante ainsi que par les éléments verbaux supplémentaires respectifs de chacun des signes : « c o m » / « t a l k s ». Il est encore à noter que les deux signes contiennent respectivement 12 lettres et 14 lettres dont neuf en commun (« FREELANCE ») et placées dans le même ordre (en admettant une lecture normale et selon les règles usuelles, c'est-à-dire de gauche à droite et de haut en bas).
6. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « f r e e l a n c e » présentes dans les deux signes. Ils diffèrent dans la mesure du son des lettres supplémentaires contenue dans chacun des signes : « c o m » / « t a l k s ». La suite des voyelles et des syllabes est la même en ce qui concerne les neuf premières lettres et diffèrent pour ce qui est des lettres finales (« **f r e e l a n c e c o m** » / « **f r e e l a n c e t a l k s** »).
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. 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).
8. Sur le plan conceptuel ou du contenu sémantique, les signes ont en commun l'élément verbal « freelance ». Ce mot (freelance ou free-lance) est un terme (adjectif ou nom) provenant de la langue anglaise signifiant « franc-tireur » et qui est devenu usuel dans le langage courant, en particulier en français. Il désigne « *qui est indépendant dans sa profession, qui n'a pas de contrat de longue durée avec un employeur particulier* ».

(un journaliste freelance, une styliste freelance, un freelance, travailler en freelance) » (Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française). En anglais, il est le synonyme du terme « *self-employed* » (indépendant) (voir par exemple <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/freelance>). Il est facile de comprendre l'expression « *travailler en freelance* » comme étant l'équivalent de « *travailler en indépendant* ». Comme déjà mentionné dans la comparaison visuelle, le fait que « free lance » soit présenté sur deux lignes dans le signe opposant (« free » au-dessus de « lance ») ne change pas cette constatation. Le terme dans son entier est en effet bien visible et facilement compréhensible (il en est de même sur le plan phonétique par voie de conséquence lors d'une lecture à haute voix).

Le signe opposant contient en plus les lettres « com » avec un point au milieu de la lettre « o ». Ces lettres sont en principe indéterminées. Toutefois, elles évoquent une abréviation du terme « commercial » sous la forme de la présentation « .COM » qui fait partie des noms de domaine de premier niveau (TLD Top Level Domain names). Cette indication s'appliquait à l'origine aux domaines enregistrés par des entités commerciales, mais cette distinction a par la suite disparu lorsque l'enregistrement des domaines « .com », « .org » et « .net » a été ouvert à tous, sans restriction (voir à ce sujet <https://fr.wikipedia.org/wiki/.com>). Selon la pratique d'examen de l'Institut, ce genre d'indication appartient en général au domaine public (voir en particulier l'outil d'aide à l'examen de l'Institut qui précise : « *sous l'angle de l'appartenance au domaine public, ces noms de domaine ne contribuent en principe pas à l'admissibilité du signe dans la mesure où ils sont connus en Suisse (p. ex. .COM .ORG .INFO .INT .NET, etc.)* » (<https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>)). Dans le cas d'espèce toutefois, le point n'est pas placé correctement devant les lettres « com » (c'est-à-dire de cette manière : « .com ») et sa disposition particulière a comme conséquence que le nom de domaine de premier niveau ne sera pas perçu et que les lettres « com » restent ainsi indéterminées. L'ensemble de la marque opposante forme donc un tout indéterminé comportant le terme « freelance » (voire, moyennant un certain effort de réflexion, « freelance.com »).

Le signe contesté contient en plus le mot « Talks » à la suite du mot « Freelance ». « Talks » est un mot anglais qui correspond aux mots français « pourparlers », « discussions », « entretiens » (voir par exemple <https://dictionnaire.reverso.net/anglais-francais/talks/forced>). Ce mot correspond aussi à la troisième personne du singulier du verbe anglais « to talk » (parler) dans la version conjuguée par exemple « he / she talks » (« il / elle parle »). L'ensemble « Freelance Talks » pourrait être compris comme faisant allusion à des expressions du type « *discussions d'autoentrepreneurs ou d'indépendants* » ou « *(l') autoentrepreneur parle* ou *(l') indépendant parle* ». Mais l'ensemble reste indéterminé en rapport avec les services en question, car il nécessiterait un effort de réflexion, un ajout, une précision ou une modification pour former un tout descriptif.

Les signes sont donc indéterminés dans leur ensemble. Il convient toutefois de constater qu'ils contiennent tous les deux le terme « freelance » et qu'ils sont donc conceptuellement similaires dans cette mesure. Il est à remarquer que les deux signes n'ayant pas de signification clairement différente dans leur ensemble, la comparaison conceptuelle n'est pas en mesure de neutraliser les similitudes visuelles et auditives constatées.

9. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de fortes similitudes 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, les services en cause étant identiques, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.
4. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d'avis que pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 6, ch. 6.6). Les services des classes 35 et 42 supposent généralement un degré d'attention élevé (voir Directives, op. cit.). En revanche, il est régulièrement fait appel à des services de la classe 41 tels que des services de divertissement et de formation et le degré d'attention est généralement considéré comme normal en rapport avec ces services (Directives, op. cit.).
5. Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif, le domaine de similitude protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante (Directives, Partie 6, ch. 6.7). Il convient à ce propos de rappeler que le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d'un signe du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s'étend pas à l'élément appartenant au domaine public. Ce principe s'applique aussi pour les marques fortes. Pour qu'un risque de confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
6. En l'espèce, la marque opposante, prise dans son ensemble n'a pas de sens directement descriptif en rapport avec les services qu'elle revendique. Elle dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en rapport avec eux. Il est à remarquer cependant que la partie distinctive ou la plus distinctive du signe est constituée essentiellement par le graphisme et la disposition générale des éléments (sur trois lignes), par les lettres indéterminées « com », par la présence du point à l'intérieur de la lettre « o » de « com » et par la revendication de couleurs (noir et bleu) dans la mesure où la partie verbale formée des éléments « free » et « lance » peut facilement être comprise comme l'équivalent du terme non-distinctif « freelance » (voir comparaison conceptuelle III., C., 8). Le sens véhiculé par ce mot donne en effet des informations sur les caractéristiques des services fournis par rapport à la qualité du prestataire de service (service d'un indépendant par exemple), quant à la destination des services (services destinés à un indépendant) ou encore relativement au contenu. Le champ de protection de la marque opposante, prise dans son ensemble, est donc normal mais ne s'étant pas aux éléments verbaux « free lance ».
7. Il y a lieu de remarquer qu'il en est de même pour la marque contestée. En effet, pour les mêmes raisons, son champ de protection est limité à l'effet global du signe « Freelance Talks » dans le sens que, bien que l'ensemble forme un tout indéterminé en rapport avec les services (voir comparaison conceptuelle III., C., 8), le terme « freelance » reste une indication descriptive des services revendiqués par cette marque.
8. Les services sont identiques. Les signes sont similaires dans la mesure de « FREELANCE ». Le champ de protection de la marque opposante est normal mais ne s'étend pas aux éléments verbaux « free lance ». Le degré d'attention est supposé élevé pour une partie des services (cl. 35 et 42) et normal l'autre partie (cl. 41).
9. De manière générale, la reprise d'une marque opposante ou la reprise d'un élément essentiel de la marque opposante par une autre marque est de nature à fonder un risque de confusion. Mais une marque ne saurait permettre à son titulaire d'empêcher à des tiers l'utilisation d'éléments appartenant au domaine public. Il n'y a dès lors pas de risque de confusion entre deux marques qui ne concordent que sur des éléments qui appartiennent au domaine public (voir par exemple G. JOLLER, in : M. Noth / G. Bühler / F. Thouvenin [édit.], SHK, Markenschutzgesetz [MSchG], 2ème éd., Berne 2017 art. 3 LPM n° 131 ; M.

STÄDELI / S. BRAUCHBAR BIRKÄUSER, in : L. David / M. Frick [édit.], BaKomm., Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3ème éd., Bâle 2017, art. 3 LPM n° 72-73; R. SCHLOSSER / C. MARADAN, in : J. de Werra / P. Gilliéron [édit.], CR PI, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, art. 3 LPM n° 58).

10. Ceci étant précisé, il ne faut pas perdre de vue, d'une part, que les signes, lors de l'examen du risque de confusion, doivent être examinés dans leur impression d'ensemble et non dans leurs éléments pris séparément. D'autre part, un élément faible d'une marque ne doit pas être mis à l'écart par principe. La doctrine et la jurisprudence ont en effet rappelé à plusieurs reprises que les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent pas être purement et simplement exclus de la similitude des signes. En effet, de tels éléments peuvent influencer l'impression d'ensemble qui se dégage d'une marque. Il convient dès lors de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble sans cependant les dissocier du signe (voir par exemple TAF, B-5629/2018, cons. 5.1.1 et réf. – *RICHARD MILLE / Richard Man [fig.]*).
11. Le fait que les signes puissent être perçus comme ayant en commun le terme « freelance » et que, dans cette hypothèse, ils soient similaires visuellement, phonétiquement et conceptuellement, n'est pas apte à fonder un risque de confusion dans le cas d'espèce.
12. Certes, comme rappelé ci-dessus (cons. 10), il convient de prendre en compte tous les éléments d'un signe et d'examiner leur influence sur l'impression d'ensemble. On pourrait ainsi appréhender les signes comme disposant d'une impression d'ensemble qui se rapproche du fait qu'ils ont l'élément verbal « freelance » en commun et que cet élément a une influence certaine sur l'effet global des marques. Mais, si l'on peut envisager une proximité de ce point de vue, le caractère purement descriptif de ce terme en rapport avec certaines des caractéristiques des services en cause a comme conséquence que déjà de petites différences entre les signes suffisent à les différencier. Les divergences dégagées dans la comparaison des signes (III., C., 5.- 8) sont ainsi largement suffisantes pour les départager. Il n'y a donc pas de risque de confusion de la part du consommateur même en prenant en compte l'identité des services. Il est d'ailleurs à mentionner ici que le degré d'attention du public supposé élevé pour une grande partie des services relativise ou même neutralise l'effet interactif dû à l'identité des services pour cette partie.
13. L'Institut ne partage donc pas l'avis de l'opposante qui considère que la marque opposante jouit d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux et que la concordance dans le mot « FREELANCE » est apte à fonder un risque de confusion direct et indirect. En appui de sa position, l'opposante a rendu l'Institut attentif au fait que l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a rendu une décision datant du 28.01.2022 dans le cadre de la procédure d'opposition n° 3 134 727 – « *freelance (fig.) / FREELANCE DAY* » admettant le risque de confusion (voir document annexé à la réplique de l'opposante).
14. Il convient tout d'abord de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que les décisions étrangères n'ont pas valeur de précédents en Suisse et que chaque État examine l'admissibilité d'une marque au regard de sa propre législation, de sa jurisprudence et de la perception des milieux intéressés (Directives, Parie 5, ch. 3.10). Il en va en particulier de même pour ce qui est de l'appréciation du risque de confusion. Ceci étant précisé, il est vrai qu'une décision étrangère peut servir d'indice ou de point de comparaison.
15. Dans le cas d'espèce, l'Institut est d'avis que le cas mentionné par l'opposante n'est pas de nature à modifier sa position. En effet, cette décision considère que le terme « FREELANCE » est distinctif pour les services en cause (classes 35, 42 et 45) ou n'est pas dépourvu de tout caractère distinctif (voir p. 5 de la décision). L'Institut ne peut suivre cette argumentation dans la mesure où, du point de vue de la pratique suisse, le terme « FREELANCE » peut décrire au moins directement trois caractéristiques des services en question (voir ci-dessus cons. 6). Il s'agit donc d'une indication claire et directe sur des particularités essentielles des services visés.
16. L'opposition n° 103511 est donc mal fondée.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste acquise à l'Institut (art. 31 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur l'opposition, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens) (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. Les procédures d'opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition est rejetée dans son intégralité. La procédure a nécessité deux échanges d'écritures et il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut considère raisonnable d'allouer une indemnité à titre de dépens à la partie défenderesse. Il convient toutefois de prendre en considération la procédure parallèle n° 103509 pour laquelle l'argumentation est en grande partie identique ou similaire à la présente procédure et qui aboutit au même résultat. L'Institut estime ainsi justifié de réduire l'indemnité normalement allouée à titre de dépens de CHF 2'400.00 à CHF 1'200.00. La taxe d'opposition de CHF 800.00 reste à la charge de la partie opposante. La partie défenderesse obtient ainsi une indemnité de CHF 1'200.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **103511** est rejetée.

2.

L'Institut émettra une déclaration d'octroi de la protection selon la règle 18ter2)i) du Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Rex ; RS 0.232.112.21).

3.

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

4.

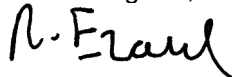
Il est mis à la charge de la partie opposante le paiement à la partie défenderesse de CHF 1'200.00 à titre de dépens.

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 29 mai 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).