

Décision

Procédure d'opposition n° 103732

dans la cause

Discover Financial Services
2500 Lake Cook Road
Riverwoods, IL 60015
US-Etats-Unis d'Amérique

Partie opposante

représentée par

Wilhelm Gilliéron Avocats SA
Avenue de Rumine 13
Case postale
1002 Lausanne

Marque suisse n° 612549 - DISCOVER

contre

Cryptonow Group AG
Schutzengelstrasse 36
6340 Baar

Partie défenderesse

Marque suisse n° 803218 - cryptonow discover

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application des art 31 ss en relation avec l'art. 3 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI du 2 décembre 2016 sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement de la marque suisse n° 803218 - "cryptonow discover" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 14.09.2023 dans Swissreg. Elle revendique entre autres les services suivants :

Classe 36: Finanzdienstleistungen, Geldgeschäfte und Dienstleistungen von Banken.

2. En date du 04.12.2023, la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre de cet enregistrement dans la mesure des services précités.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 612549 "DISCOVER" (ci-après : la marque opposante), enregistrée pour les services suivants :

Classe 36: Finanzdienstleistungen einschliesslich Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kreditkarten und Debitkarten; Ausgabe von Kreditkarten und Debitkarten; Finanzwesen; Versicherungsdienstleistungen; Ausgabe von Guthabekarten; Ausgabe von Wertmarken; Geldwechselgeschäfte; elektronische Kredit- und Debitkartentransaktionen; Barauszahlung und Geldwiederbeschaffung infolge von Kreditkartenbenutzung; elektronischer Kapitaltransfer; mittels eines Geldautomaten erbrachte Bankdienstleistungen; Scheckprüfung, -auszahlung und -Auftragsabwicklung; Finanzdienstleistungen im Bereich des elektronischen Zahlungsverkehrs; finanzielle Authentifizierung und finanzielle Überprüfung von Kreditkarten- und Zahlungstransaktionen; Bankdienstleistungen; Bankdienstleistungen auf dem Gebiet des Zahlungsverkehrs im Zusammenhang mit der Bezahlung von Rechnungen; Bankdienstleistungen auf dem Gebiet des Online- Zahlungsverkehrs, elektronisch via ein weltweites Computernetz erbracht; Bereitstellung von Finanzinformationen, einschliesslich Kredit- und Debitkartendaten und -berichten sowie Verwaltung von Finanzunterlagen; elektronische Kapitaltransferdienstleistungen; Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Kreditmanagement; Verbreitung von Finanzinformationen über ein weltweites Computernetz.

4. Le 14.12.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Le 29.01.2024, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction, la partie défenderesse n'ayant pas présenté de prise de position dans le délai impart.
6. Les arguments développés par la partie opposante seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l'art. 31 LPM, le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM. L'opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).
2. La marque attaquée a été déposée le 14.07.2023. La marque opposante est antérieure car elle a été déposée le 03.05.2010. 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 (cf. Directives en matière de marques [Directives], Partie 6, ch. 6.1 et ss sous www.ige.ch).

2. L'opposition vise les services suivants de la marque attaquée :

Classe 36: Finanzdienstleistungen, Geldgeschäfte und Dienstleistungen von Banken.

3. La marque opposante est enregistrée pour les services suivants :

Classe 36: Finanzdienstleistungen einschliesslich Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kreditkarten und Debitkarten; Ausgabe von Kreditkarten und Debitkarten; Finanzwesen; Versicherungsdienstleistungen; Ausgabe von Guthabekarten; Ausgabe von Wertmarken; Geldwechselgeschäfte; elektronische Kredit- und Debitkartentransaktionen; Barauszahlung und Geldwiederbeschaffung infolge von Kreditkartenbenutzung; elektronischer Kapitaltransfer; mittels eines Geldautomaten erbrachte Bankdienstleistungen; Scheckprüfung, -auszahlung und -Auftragsabwicklung; Finanzdienstleistungen im Bereich des elektronischen Zahlungsverkehrs; finanzielle Authentifizierung und finanzielle Überprüfung von Kreditkarten- und Zahlungstransaktionen; Bankdienstleistungen; Bankdienstleistungen auf dem Gebiet des Zahlungsverkehrs im Zusammenhang mit der Bezahlung von Rechnungen; Bankdienstleistungen auf dem Gebiet des Online- Zahlungsverkehrs, elektronisch via ein weltweites Computernetz erbracht; Bereitstellung von Finanzinformationen, einschliesslich Kredit- und Debitkartendaten und -berichten sowie Verwaltung von Finanzunterlagen; elektronische Kapitaltransferdienstleistungen; Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Kreditmanagement; Verbreitung von Finanzinformationen über ein weltweites Computernetz.

4. Les services contestés « *Finanzdienstleistungen* » sont compris à l'identique dans le libellé de la marque opposante.

Les services contestés « *Dienstleistungen von Banken* » sont identiques aux services de la marque opposante « *Bankdienstleistungen* » ; seule leur formulation diffère.

Les services contestés « *Geldgeschäfte* » sont au moins fortement similaires aux services de la marque opposante « *Geldwechselgeschäfte* ». Il s'agit de services fournis par les mêmes entreprises, qui nécessitent le même savoir-faire et qui ont la même finalité, à savoir qu'il s'agit de services portant sur des transactions monétaires.

5. Il est à constater que les services en question sont identiques, respectivement fortement similaires et il convient de passer à l'examen des signes.

C. Comparaison des signes

1. Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l'impression d'ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n'a le plus souvent pas l'occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu'un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d'ajouter ou d'enlever des éléments à la partie distinctive principale d'une marque est insuffisant s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3).
2. En l'espèce, il s'agit de comparer deux marques verbales, à savoir « DISCOVER » pour le signe opposant et « cryptonow discover » pour le signe attaqué.

3. Pour les marques verbales, l'impression d'ensemble est déterminée par l'effet auditif, l'effet visuel et le sens. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admettre un risque de confusion. L'effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles. Une suite identique de voyelles et le fait que les signes opposés riment sont des indices en faveur de la similitude des marques. L'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Comme le début et la fin d'un mot s'imprègne très bien dans la mémoire, ces deux éléments revêtent une importance plus grande dans l'appréciation de l'effet auditif et de l'effet visuel que les syllabes médianes (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).
4. Sur le plan visuel, le signe attaqué reprend l'unique élément verbal de la marque opposante, à savoir le terme « DISCOVER ». Conformément à la jurisprudence, le fait que la marque opposante soit écrite en lettres majuscules, alors que la marque attaquée est écrite en lettres minuscules, n'est pas significatif en termes de caractère distinctif (cf. TAF B-4728/2014, consid. 5.3.1 - WINSTON / Wilson), car les lettres majuscules et minuscules ne marquent généralement pas l'impression d'ensemble (cf. TAF B-953/2013, consid. 2.3 - CIZELLO / SCIELO). En revanche, les signes en litige divergent sur l'élément verbal supplémentaire « cryptonow » contenu dans la marque attaquée. Il est toutefois à noter que ce dernier ne fait pas passer l'élément verbal « discover » au second plan ni ne lui confère une autre signification (voir infra), celui-ci étant bien visible dans la marque attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une forte similitude visuelle entre les signes dans la mesure de l'élément « DISCOVER/discover ».
5. Sur le plan auditif, la marque opposante présente un mot « DISCOVER » contre deux mots « cryptonow discover » pour la marque attaquée. Les marques opposées coïncident sur les trois syllabes « DIS-CO-VER » et divergent dans la mesure des syllabes « cryp-to-now » qui ne sont pas contenues dans la marque opposante. Malgré cet élément de divergence, les marques opposées coïncident ainsi dans la mesure de l'élément « discover », qui revêt une importance plus grande dans l'appréciation de l'effet auditif (et visuel), compte tenu que le début et la fin d'un signe s'imprègne très bien dans la mémoire (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.3.1; ATF 122 III 388, consid. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon). Il y a dès lors lieu de retenir également une forte similitude sur le plan auditif des marques opposées, dans la mesure de l'élément « DISCOVER/discover ».
6. Comme le destinataire moyen de la marque retrace dans ses pensées, parfois inconsciemment, ce qu'il lit ou entend, le sens d'une marque verbale est aussi déterminant pour l'impression d'ensemble. A côté de la signification propre du mot entrent en considération des associations de pensées que le signe suscite inévitablement. Des significations marquantes, qui s'imposent à l'esprit, à la lecture ou à l'écoute, sont aussi de nature à dominer l'impression d'ensemble. Si une des marques renvoie clairement à un sens qui ne se retrouve pas dans l'autre marque, la probabilité que le public acheteur soit trompé par un effet auditif ou visuel similaire est mince (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).
7. Sur le plan sémantique, les marques en question coïncident sur le mot « DISCOVER » qui fait partie du vocabulaire de base anglais et se traduit en français par « découvrir » (cf. <https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/discover>, consulté le 27.05.2024).

La marque attaquée comprend également le terme « cryptonow » qui peut être décomposé sans effort de réflexion en « crypto » et « now ». En français et en anglais, le terme « crypto- » est un préfixe qui signifie « caché » (cf. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Crypto>, <https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp>, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crypto>, consultés le 27.05.2024) et qui constitue également une abréviation pour « cryptomonnaie » (cf. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Crypto> et <https://en.wikipedia.org/wiki/Crypto>, consultés le 27.05.2024). Le terme « now » fait également partie du vocabulaire de base anglais (cf. TAF B-1776/2023, consid. 5.1 – ID NOW) et se traduit en français par « maintenant » (cf. <https://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/now>, consulté le 27.05.2024).

L'Institut relève que le terme « crypto », contenu dans la marque attaquée, et associé en l'espèce à des services financiers, des opérations monétaires et des services bancaires, constitue une référence descriptive directe, à savoir que ces services ont pour objet les cryptomonnaies. De tels éléments descriptifs ne sont généralement pas de nature à marquer l'impression générale d'une marque, car le public a tendance à réduire les signes aux éléments essentiels et distinctifs afin de les rendre plus faciles à retenir (cf. décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 100576, consid. III. C. 6 - CEMBRA / CENTRAPAY sous <https://ph.ige.ch/ph>).

Dans ces conditions, il est raisonnable de conclure que les signes disposent d'une similarité conceptuelle et

sémantique dans la mesure où ils contiennent tous les deux l'élément « DISCOVER/discover ». En outre, l'élément « cryptonow » ne peut modifier la signification du terme « DISCOVER ».

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

D. Risque de confusion

1. Il y a risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction distinctive de la marque antérieure. Une telle atteinte est donnée lorsqu'il y a un danger que le public concerné soit induit en erreur par la similitude des marques et attribue les produits portant l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 6, ch. 6.4.1).
2. L'appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d'une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La mesure de la différence dépend, d'une part, de l'étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d'autre part, des catégories de produits ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées (Directives, Partie 6, ch. 6.5).
3. Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 6, ch. 6.5). En l'espèce, les services en cause étant identiques, respectivement fortement similaires, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.
4. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d'avis que pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 6, ch. 6.6). Pour les services de la classe 36 (assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières), on s'attend à un degré d'attention élevé. Dans ce domaine, en effet, les destinataires vérifient régulièrement les coûts et l'utilité des conditions contractuelles et examinent minutieusement différents points avant la conclusion de tels contrats (cf. TAF B-1009/2010, consid. 3.3.2 - CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.)).
5. Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif, le domaine de similitude protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante (Directives, Partie 6, ch. 6.7). Il convient à ce propos de rappeler que le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d'un signe du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s'étend pas à l'élément appartenant au domaine public. Ce principe s'applique aussi pour les marques fortes (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
6. En l'espèce, aucun sens directement descriptif ne peut être tiré de la marque opposante « DISCOVER » dans le sens de « découvrir » en relation avec les services déterminants de la classe 36 (voir consid. III. C. 7). Le signe sans être précisé (p. ex. par l'objet ou le domaine de la découverte), reste indéterminé, de sorte qu'un effort de réflexion considérable est nécessaire pour percevoir une quelconque indication descriptive quant aux services à prendre en considération (cf. également dans ce sens la décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 13770, consid. III. D. 3 - DISCOVERY / CELEBRATING DISCOVERY). Il ne constitue pas en outre une indication générale de qualité ou publicitaire. Par conséquent, le signe opposant dispose d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec ceux-ci.
7. Selon la doctrine et la jurisprudence constante, la reprise complète d'une marque ou d'un de ses éléments essentiels engendre une similarité des signes et est de nature à fonder un risque de confusion (cf. par exemple TAF, B-8468/2010, consid. 6.2 – TORRES / TORRE SARACENA; TAF, B-4151/2009, consid. 8.3 – GOLAY / Golay Spierer [fig.]). On rappellera également que le fait d'ajouter et d'enlever des éléments à

l'élément distinctif principal d'une marque est insuffisant à éviter un risque de confusion s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible et déterminante le signe considéré dans son ensemble et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.3 et références jurisprudentielles citées).

8. En l'occurrence, la marque attaquée reprend l'unique élément verbal de la marque opposante. Dans la mesure où cet élément est distinctif et confère à lui seul le champ de protection normal dont bénéficie la marque opposante, sa reprise dans la marque attaquée crée un indéniable risque de confusion. Les divergences contenues dans le signe opposé ne permettent pas de changer cette constatation. En effet, l'adjonction du terme « cryptonow » – dont l'élément « crypto » doit être qualifié de faible (cf. consid. III. C. 7) – n'est pas de nature à occulter la présence de l'élément verbal « discover », au demeurant clairement perceptible, marquant et individualisé dans chaque signe, ni d'en altérer sa perception ou de lui conférer une autre signification.
9. Dans ces conditions, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante, des similitudes des signes en question et en présence de services identiques respectivement fortement similaires, il existe un risque de confusion, même en prenant en compte un degré d'attention plus élevé du consommateur. Il ne faut en effet pas oublier que le consommateur moyen ne conserve qu'un vague souvenir de la marque antérieure (Directives, Partie 6, ch. 6.3). Il y a ainsi lieu d'admettre un risque de confusion.
10. L'opposition n° 103732 est donc bien fondée et l'enregistrement de la marque suisse attaquée n° 803218 "cryptonow discover" est révoqué pour les services suivants :

Classe 36: Finanzdienstleistungen, Geldgeschäfte und Dienstleistungen von Banken.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste acquise à l'Institut (art. 31 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur l'opposition, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens) (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. Les procédures d'opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition est admise dans son intégralité. La procédure a nécessité un seul échange d'écritures (respectivement le mémoire d'opposition) et il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut considère raisonnable d'allouer CHF 1'200.00 à titre de dépens. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la taxe d'opposition. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 2'000.00.

Pour ces motifs, il est

décidé :

1.

L'opposition n° **103732** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **803218"cryptonow discover"** est révoqué pour les services suivants:

Classe 36: Finanzdienstleistungen, Geldgeschäfte und Dienstleistungen von Banken.

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 2'000.00 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 29 mai 2024

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Cédric Freymond

Indication des voies de droit:

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