

Décision Procédure d'opposition n° 103740 dans la cause

ULTIMA CAPITAL SA
Baarerstrasse 25
6300 Zug

Partie opposante

représentée par

BUGNION SA
Route de Florissant 10
1206 Genève

Marque suisse n° 651865 - ULTIMA

contre

Loylogic Licensing AG
c/o Audit Zug AG
Bahnhofstrasse 16
6300 Zug

Partie défenderesse

Marque suisse n° 803972 - ULTMATE ((fig.))

ULT⁺MATE

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 de la Marque suisse n° 803972 - "ULTIMATE ((fig.))" (ci-après : la marque attaquée) a été publiée le 02.10.2023 dans Swissreg. Elle revendique entre autres les services suivants :

Classe 35 : Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -Verwaltung; Büroarbeiten;

Classe 36 : Finanzdienstleistungen, Geldgeschäfte und Dienstleistungen von Banken; Versicherungsdienstleistungen; Immobiliendienstleistungen.

2. En date du 21.12.2023, 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° 651865 "ULTIMA" (ci-après : la marque opposante), enregistrée entre autres pour les services suivants :

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ;

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières.

4. Le 04.01.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Par courrier du 30.01.2024, la partie défenderesse a présenté une prise de position rédigée en anglais dans le délai imparti (prolongé).
6. Le 02.02.2024, l'Institut a imparti un délai au 21.02.2024 à la défenderesse pour présenter une version traduite dans l'une des langues officielles suisses de sa prise de position du 30.01.2024.
7. Par courrier du 16.02.2024, la partie défenderesse a présenté sa prise de position traduite en allemand dans le délai imparti.
8. Le 20.02.2024, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
9. 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 26.07.2023. La marque opposante est antérieure car elle a été déposée le 07.11.2023. 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 et/ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

B. Usage de la marque opposante

Si la partie défenderesse veut invoquer le défaut d'usage de la marque antérieure au sens de l'art. 32 LPM, elle doit le faire dans sa réponse (art. 22 al. 3 OPM). En l'espèce, l'Institut prend considération du fait que le défendeur n'est pas représenté par un mandataire professionnel, et ainsi s'attarde à exposer le principe de l'invocation du défaut d'usage.

Il convient de rappeler que le grief de non-usage doit être explicitement invoqué par la partie défenderesse dans sa réponse à l'opposition (Directives, Partie 6, ch. 5.1). Le défendeur qui invoque le défaut d'usage de la marque de l'opposant n'a pas à fournir de motif, ni *a fortiori* d'élément de preuve, mais il doit simplement ressortir clairement et sans équivoque de son écriture l'allégation que ladite marque n'a pas été utilisée. Par ailleurs, le défaut d'usage ne doit pas nécessairement être invoqué globalement, mais peut uniquement être invoqué en relation avec certains des produits et/ou services (MÜHLSTEIN Michel, *Commentaire romand Propriété intellectuelle*, art. 32 LPM, n° 3-5, 2013).

En l'occurrence, il sied de constater qu'il ne ressort pas de la réponse de la partie défenderesse que cette dernière invoque le défaut d'usage de la marque opposante. Au contraire, elle se limite à relever, dans une remarque conclusive, ses doutes quant à la réalisation des conditions de la marque opposante nécessaire au maintien de sa protection après cinq ans. De plus, la partie défenderesse allègue explicitement dans un paragraphe précédent la présence active de la marque opposante dans le secteur de l'investissement immobilier.

Au vu de ce qui précède, l'Institut considère que les propos de la partie défenderesse ne laissent clairement pas suggérer qu'elle entendait invoquer le défaut d'usage de la marque opposante. L'usage de la marque opposante n'a dès lors pas à être examiné.

C. 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 la classification 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 : Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -Verwaltung; Büroarbeiten;
Classe 36 : Finanzdienstleistungen, Geldgeschäfte und Dienstleistungen von Banken;
Versicherungsdienstleistungen; Immobiliendienstleistungen.
3. La marque opposante est enregistrée entre autres pour les services suivants :
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ;
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières.
4. La partie défenderesse fait d'abord valoir le défaut de similitudes entre les services en précisant que les deux marques sont offertes dans deux secteurs économiques distincts, de sorte que le risque de confusion doit être éloigné. Toutefois, il convient de préciser que l'Institut examine la similarité des services uniquement en fonction des services figurant dans la liste au registre. La manière dont les parties utilisent effectivement leur marque n'est pas pertinent pour déterminer la similarité des services (Directives, Partie 6, ch. 6.1).

5. Classe 35 :

Les services contestés « *Büroarbeiten* » sont repris à l'identique dans les services de la marque opposante « travaux de bureau ».

Les services contestés « *Geschäftsführung, -organisation und -Verwaltung* » sont compris dans le libellé plus large de la marque opposante « Gestion des affaires commerciales » et sont donc identiques.

Contrairement à ce que soutient la partie opposante, les services de la marque attaquée « *Werbung* » ne présentent aucun point de contact avec les services de la marque opposante. En effet, les services de la marque attaquée désignent des prestations de services publicitaires offerts à des tiers. Il est peu probable, en raison de la spécialisation habituelle requise dans le domaine de la publicité, que le consommateur voit les services contestés de « *Werbung* » et les services de « gestion » et d'« administration » comme un ensemble de prestations de services uniforme provenant d'une source commune. Le consommateur moyen des services publicitaires s'attendra à ce que ces services soient fournis par des entreprises possédant un savoir-faire spécifique et que les prestataires de services de « gestion » et d'« administration » disposent d'un savoir-faire différent. (cf. TAF B-2710/2012, consid. 5.4 et ss. – *AON / AONHewitt [fig.]* ; voir ég. Directives, Partie 6, ch. 6.1.2). Il n'y a donc pas de similarité entre les services de « *Werbung* » de la marque attaquée et les services de « gestion et d'administration commerciale » de la marque opposante.

6. Classe 36 :

Les services contestés, respectivement, « *Finanzdienstleistungen, Geldgeschäfte* » et « *Versicherungsdienstleistungen ; Immobiliendienstleistungen* » sont identiques aux services respectifs de la marque opposante « affaires financières ; affaires monétaires » et « assurances ; affaires immobilières ».

Les services contestés « *Dienstleistungen von Banken* » sont couverts par les services de la marque opposante, à savoir « affaires financières ». En effet, les services financiers recouvrent de multiples services, dont notamment les services bancaires.¹ Il convient donc de relever l'identité des services de la marque attaquée avec ceux de la marque opposante, dans la mesure où les « *Dienstleistungen von Banken* » tombent dans le libellé général des « affaires financières », par lequel on entend service financier.

7. L'identité (ou à tout le moins en partie la forte similarité) des services est partiellement admise. Etant donné que le risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM présuppose cumulativement la similarité ou l'identité des produits et services et la similitude des signes, la présente opposition doit être rejetée en relation avec les services « *Werbung* », faute de similarité (Directives, Partie 6, ch. 6.5). Pour les services restants l'identité (ou à tout le moins la forte similarité) est admise et il convient de passer à l'examen de signes.

D. 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

¹ Cf. ASMUNSON Irena, *Les services financiers : de quoi s'agit-il ?*, L'ABC de l'économie, articles du FMI, mars 2011, disponible sous : <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2011/03/pdf/basics.pdf>, consulté le: 06.06.2024).

ajout figuratif sans importance, il peut être écarté (Directives, Partie 6, ch. 6.3.3).

3. En l'occurrence, il s'agit de comparer une marque verbale avec une marque combinée. Le signe opposant est la marque verbale « ULTIMA ». Le signe attaqué est composé de l'élément verbal « UTMATE » et d'un élément figuratif mineur sous la forme d'une petite étoile insérée entre les éléments « ULT » et « MATE ». L'élément verbal est représenté dans une police particulière capitalisée en gras. La lettre « T » est également stylisée par une représentation incomplète de la barre supérieure du « T ».
4. Sur le plan visuel, les signes coïncident sur leurs trois premières lettres (ULTIMA / UTMATE) et ont au total cinq lettres en commun (**ULTIMA / ULT*MATE**). En outre, comme le début d'un mot s'imprègne très bien dans la mémoire, le début du signe verbal revêt 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 ; ATF 122 III 388, consid. 5a – *Kamillosan / Kamillan, Kamillon*). Il y a dès lors lieu de retenir que les marques opposées présentent des similitudes sur le plan visuel.
5. Sur le plan auditif, la marque opposante présente trois syllabes (UL-TI-MA). La marque attaquée, lorsque prononcée selon une appréciation purement littérale du signe, présente deux syllabes (ULT-MATE). Ainsi, les marques opposées ne semblent pas, à première vue, présenter de similitude sur le plan auditif, ou tout le moins des similitudes éloignées dans la mesure des sons formés par les lettres (ULT et MA). Il convient toutefois de relever que, comme on le verra ci-après, l'impression d'ensemble qui se dégage du signe attaqué a, dans le cas d'espèce, un impact décisif sur la comparaison des signes sur le plan sémantique, de sorte que l'analyse sur ce plan sera complétée ci-après.
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. 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 (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).
7. En l'occurrence, le destinataire moyen de la marque « UTMATE » retravaillera inconsciemment dans ses pensées le signe « ULT*MATE » en le terme anglais « ULTIMATE » afin de rendre le signe plus aisément prononçable, mais également pour lui donner un sens reconnaissable. Cette perception est accentuée par l'élément figuratif de l'étoile, habilement placé au milieu de l'élément verbal, faisant office de point comme sur la lettre « i ». Il y a dès lors lieu de retenir que la marque sera lue et entendue par le destinataire final dans le sens de « ULTIMATE ».
8. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que sur le plan auditif la marque attaquée présente désormais trois syllabes (UL-TI-MATE). Les marques opposées coïncident ainsi sur leur deux premières syllabes (UL-TI), éléments qui se trouvent être particulièrement caractérisant (cf. ch. 5 ci-avant), et importants dans l'appréciation de l'effet auditif. Les destinataires suisses auront tendance à prononcer les signes opposés comme « ul-ti-ma » et « ul-ti-mate ». Par conséquent, il y a lieu de retenir une forte similarité sur le plan phonétique des marques opposées, notamment du fait que le signe « ULTIMA » se retrouve dans son intégralité au sein du signe attaqué « ULT*MATE », tel que prononcé par le consommateur (« ultimate »).
9. Sur le plan strictement sémantique et conceptuel, la marque opposante est formée du mot « ULTIMA ». Le mot « *ultima* » est un terme italien, qui se traduit en français comme « ultime »² ou encore en anglais comme « *ultimate* »³, dans le sens de la dernière ou la finale.⁴ Le terme « *ultima* » se retrouve également dans le langage courant en français et en anglais sous l'expression « *ultima ratio* », signifiant dernier moyen.⁵ Il y a lieu ainsi d'admettre que la signification du terme « *ultima* » est également connue d'une majorité des destinataires suisses non-italophones. Dans la pratique d'examen de motifs absolus de l'Institut, le terme « *ultima* » est admis en principe comme référence indirecte pour l'ensemble des classes de la classification de Nice (classes 1-45) (<https://ph.ige.ch/pg/index.xhtml>) et il est donc en principe accepté seul à l'enregistrement du point de vue des motifs absolus.

En ce qui concerne la marque attaquée, elle est formée de l'élément verbal « ULT*MATE », qui est lu par le destinataire final tel que « ULTIMATE », le graphique d'ensemble contribuant à cette prononciation. Le

² Cf. Dictionnaire PONS, disponible sous : <https://fr.pons.com/traduction/italien-fran%C3%A7ais/ultima>, consulté le 04.06.2024.

³ Cf. Dictionnaire PONS, disponible sous : <https://fr.pons.com/traduction/italien-anglais/ultima?bidir=1>, consulté le 04.06.2024.

⁴ Cf. Dictionnaire italien SAPERE, disponible sous : <https://www.sapere.it/sapere/dizionari/dizionari/Italiano/U/UL/ultima.html>, consulté le 04.06.2024.

⁵ Cf. Dictionnaire UniLex IDS, disponible sous : <https://www.unilexids.de/pages/search.aspx>, consulté le 04.06.2024.

terme « *ultimate* » vient de l'anglais et se traduit comme « ultime », « le dernier », ou « le plus important ».⁶ La marque attaquée n'a pas de signification dans les langues d'examen pertinentes. Toutefois, l'Institut part du principe que les mots appartenant au vocabulaire de base anglais sont connus et que le consommateur moyen comprend non seulement les mots anglais dotés d'un sens aisément compréhensible, comme dans le cas d'espèce, mais également les énoncés les plus complexes. Il sied d'admettre que le consommateur final suisse comprendra aisément le sens du terme « *ultimate* ».

10. Par conséquent, malgré une multiplicité de sens, il y a tout de même lieu de constater que les notions « *ultima* » et « *ultimate* » se recoupent dans leurs significations. Les signes présentent une similarité sémantique ou conceptuelle dans la mesure où le terme italophone « *ultima* » se traduit en anglais par « *ultimate* », les deux notions véhiculant le concept de « dernière », « ultime » (voir III., D., 8.). Par ailleurs, les signes disposent d'un degré de similitude sur le plan visuel et auditif. Le signe attaqué reprend de manière évidente un élément verbal marquant du signe opposant, à savoir le terme « ULTIMA », auquel il ajoute deux lettres additionnelles et un léger graphisme qui n'est pas à même d'occulter une distinction convaincante.
11. Au vu de ce qui précède et contrairement à ce qui a été avancé par la partie défenderesse, 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.

E. 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. Au regard des arguments invoqués par la défenderesse, il sied de préciser que la similitude des services s'apprécie sur la base des inscriptions au registre. L'usage effectif ou prévu de la marque sur le marché n'est pas pertinent.
4. 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.
5. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les services sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d'avis que pour les produits et services 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 et services spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels. La jurisprudence est d'avis que pour les services des classe 35 et 36, tel qu'en l'espèce, il faut s'attendre à un degré d'attention élevé. En effet, dans ces domaines les destinataires vérifient régulièrement les coûts et l'utilité des conditions contractuelles et examinent minutieusement différents points avant la conclusion de tels contrats (Directives, Partie 6, ch. 6.6 ; TF, sic! 2022, 34, consid. 6.6.1 – *Telco Holding / Tell et al.*). Les services concernés des classe 35 et 36 exigent donc du consommateur un degré d'attention plus élevé.
6. 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,

⁶ Cf. Dictionnaire Miriam-Webster, disponible sous : <https://www.merriam-webster.com/dictionary/ultimate>, consulté le 04.06.2024.

de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante (Directives, Partie 6, ch. 6.7).

7. En l'espèce, la marque opposante renvoie à la signification de « *ultima* », tel que « la dernière » (voir ci-dessus III., D., 7.) et n'a pas un sens directement descriptif en relation avec les services contestés. En effet, ce terme, seul, à un caractère indirect et indéterminé. Il a besoin d'un terme supplémentaire, d'une précision pour former un tout qui pourrait avoir un sens en rapport avec les services. Il est à rappeler ici que le mot « *ultima* » a en principe un caractère indirect et indéterminé pour l'ensemble des classes de la classification de Nice dans la pratique d'examen des motifs absolus de l'Institut (voir ci-dessus III., D., 7.). La marque opposante dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec ces services.
8. Selon la doctrine et la jurisprudence constante, la reprise complète d'une marque ou de ses éléments essentiels engendre une similarité des signes et est de nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple TAF B-8468/2010, consid. 6.2 – *TORRES / TORRE SARACENA*; TAF B-4151/2009, consid. 8.3 – *GOLAY / Golay Spierer [fig.]*). Il sied de rappeler 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 (Directives, partie 6, ch. 6.3)
9. En l'espèce, selon la perception visuelle et auditive de la marque par le consommateur, la marque attaquée « *ULT*MATE* » reprend dans son intégralité l'élément verbal de la marque opposante « *Ultima* ». La marque attaquée à une suite de lettres, une prononciation et une signification très proche, voire similaire, à celle de la marque opposante. Ceci constitue un élément fort de convergence, qui retiendra l'attention du consommateur tant sur le plan visuel et auditif que sur le plan conceptuel et sémantique. L'impression d'ensemble est décisive pour déterminer la similitude entre deux marques opposées, et en l'espèce, cette dernière apparaît évidente aux yeux du consommateur moyen. Il convient également de relever que le graphique modeste de la marque attaquée, notamment l'omission de la lettre « *i* », ne saurait accorder une force distinctive au signe. En effet, la stylisation du signe n'est pas de nature à créer une nouvelle impression d'ensemble propre à modifier la perception du destinataire au regard de la marque opposante.
10. Compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante, de la similitude entre les signes, de leur sens commun respectivement en italien et en anglais, ainsi que de l'identité ou de la forte similarité des services en cause, le consommateur pourra facilement confondre les deux marques, et ce malgré un degré d'attention plus élevé. En effet, les exigences relatives à la capacité des destinataires à se souvenir et à distinguer deux signes ne doivent pas être trop élevées. Un niveau d'attention élevé conduit effectivement une mémoire plus aiguisée et peut rendre les différences entre les signes plus évidentes, mais il n'élimine pas la similitude entre les signes. Enfin, du fait de l'identité, respectivement de la forte similarité des services en cause, le signe postérieur doit davantage se distinguer du signe antérieur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il y a ainsi lieu d'admettre un risque de confusion direct entre les signes.
11. L'opposition n°103740 est donc bien fondée et l'enregistrement de la marque suisse attaquée n°651865 « *ULTIMATE* » est révoquée pour tous les services des classes 35 et 36, sous réserve du « *Werbung* » de la classe 35.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste acquise à l'Institut (art. 31 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur l'opposition, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens). Si l'opposition n'est que partiellement admise, la taxe d'opposition est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés. Si le défendeur n'a ni répondu, ni participé d'une autre manière à la procédure, il ne se verra pas allouer de dépens, même s'il obtient gain de cause. Lorsqu'une opposition est dirigée contre un enregistrement international et que le défendeur ne désigne pas de domicile de notification en Suisse, il est exclu de la procédure conformément à l'art. 21 al. 2 OPM et ne se voit pas non plus allouer de dépens, même si l'opposition est rejetée (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).

3. Les procédures d'opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures. Les écritures des parties qui n'ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées. Si la partie n'est pas représentée ou si le mandataire se trouve dans un rapport de service avec la partie qu'il représente, l'Institut alloue un montant pour ses débours et autres frais en tant qu'ils dépassent CHF 50.00 (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition est partiellement admise. Compte tenu des circonstances du cas concret, en particulier eu égard à l'ampleur de l'admission de l'opposition qui s'étend à une très grande majorité des services contestés, il se justifie de s'écarter de la règle générale selon laquelle les dépens sont compensés en cas d'admission partielle de l'opposition et, partant, il convient de mettre les frais de procédure à la charge de la partie défenderesse (voir TAF B-148/2020, consid. 6.2 – *DM / dm [fig.]*). En application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut considère raisonnable d'allouer CHF 1'200.00 à titre de dépens à la partie 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 2'000.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **103740** est partiellement admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **803972** - "**ULTIMATE ((fig.))**" sera révoqué pour les service suivants :

Classe 35 : Geschäftsführung, -organisation und -Verwaltung; Büroarbeiten.

Classe 36 : 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 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 12 juin 2024

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Stephanie Van Even

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).