

Décision Procédure d'opposition n° 104083 dans la cause

SHAREKEY Swiss AG
Gotthardstrasse 26
6300 Zug

Partie opposante

représentée par

UNEMARQUE.CH Donata Campiche Pugliese
Rue du Voisinand 21
1095 Lutry

Marque suisse n° 765636 - SHAREKEY

contre

ShareKeez SA
Chemin-de-Sales 15D
1214 Vernier

Partie défenderesse

représentée par

Maître Raphaël ZOUZOUT, Lemanía Law Avocats
16 Rue de Hesse
1204 Genève

Marque suisse n° 815164 - Sharekeez Share your keys with trust ((fig.))



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

les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement de la marque suisse n° 815164 - "Sharekeez Share your keys with trust ((fig.))" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 31.05.2024 dans Swissreg. Elle revendiquait les services suivants:

Classe 36 : Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance; services de biens immobiliers.

Classe 38 : Services de télécommunications.

Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles, de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle de qualité et d'authentification; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

Classe 43 : Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de location de maisons de vacances.

Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus; services de clubs de rencontres, services de réseautage social en ligne; services funéraires; garde d'enfants à domicile.

2. En date du 20.07.2024, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 765636 "SHAREKEY" (ci-après : la marque opposante), enregistrée pour les produits et services suivants :

Classe 9 : Programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels [programmes enregistrés]; programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes d'ordinateurs téléchargeables; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie; porte-monnaies électroniques téléchargeables; ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; tablettes électroniques; coques pour assistants numériques personnels [PDA]; téléphones mobiles / téléphones portables; ordiphones [smartphones]; montres intelligentes; ordinateurs à porter sur soi; appareils de télécommunication en forme de bijoux; circuits intégrés; semi-conducteurs; microprocesseurs; processeurs [unités centrales de traitement] / unités centrales de traitement [processeurs]; puces [circuits intégrés]; biopuces; matériel informatique; mémoires pour ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; claviers d'ordinateur; interfaces [informatique]; mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; clés USB; appareils photographiques; microphones; piles électriques / batteries électriques; accumulateurs électriques; lecteurs [équipements de traitement de données]; scanners [explorateurs] [équipements de traitement de données] / explorateurs [scanners] [équipements de traitement de données]; serrures électriques; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes d'ordinateurs]; passeports biométriques; cartes d'identité biométriques; cartes magnétiques d'identification; cartes magnétiques codées; bracelets magnétiques d'identification; cartes-clés codées; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; terminaux pour cartes de crédit. sacoches conçues pour ordinateurs portables; étuis pour smartphones; coques pour tablettes électroniques; coques pour smartphones; films de protection conçus pour écrans d'ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones [smartphones].

Classe 35 : Compilation d'informations dans des bases de données informatiques; services de gestion informatisée de fichiers; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de

données dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; traitement de texte; aide à la direction des affaires; renseignements d'affaires; audits d'entreprises [analyses commerciales]; conseils en organisation et direction des affaires; services d'expertise en productivité d'entreprise; estimation en affaires commerciales; investigations pour affaires; recherches pour affaires; conseils en organisation des affaires; consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires; services de conseils pour la direction des affaires; mise à disposition d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations commerciales par le biais de sites web; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements; portage salarial; services de bureaux de placement; services de conseils en gestion de personnel; recrutement de personnel; services d'agences d'informations commerciales; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; mise à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; mise à disposition d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; services d'intermédiation commerciale; services de communication d'entreprise; services de revues de presse; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; sondage d'opinion; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires commerciales; services de sous-traitance [assistance commerciale]; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises]; relations publiques; publication de textes publicitaires; enregistrement de données et de communications écrites; vente aux enchères; gérance administrative d'hôtels; services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous (travaux de bureau); marketing / mercatique; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; services de relations presse; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation de contrats d'affaires pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de comparaison de prix; prévisions économiques; établissement de relevés de comptes; comptabilité / tenue de livres; facturation; préparation de feuilles de paye; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; publicité; services d'agences de publicité; location d'espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; affichage publicitaire; mise en page à des fins publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; établissement de statistiques; compilation d'index d'informations à des fins commerciales ou publicitaires.

Classe 36 : Services bancaires; services bancaires en ligne; services de paiement par porte-monnaie électronique; transfert électronique de fonds; transfert électronique de monnaie virtuelle; opérations de change; opérations de change en matière de monnaie virtuelle; émission de bons de valeur; opérations de compensation [change]; services d'épargne bancaire; investissement de capitaux; placement de fonds; financement participatif; constitution de fonds / constitution de capitaux; cote en Bourse; courtage de valeurs boursières; courtage d'actions et d'obligations; services d'agences de crédit; émission de cartes de crédit; services d'agences de recouvrement de créances; dépôt de valeurs; services de financement; prêts [financement]; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; gestion financière; analyse financière; consultation en matière financière; mise à disposition d'informations financières; parrainage financier; mise à disposition d'informations financières par le biais de sites web; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; recherches financières; organisation de collectes financières; traitement de paiements par cartes de crédit; traitement de paiements par cartes de débit; services d'établissement de devis à des fins d'estimation des coûts; attribution de remises dans les établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de membre; dépôt en coffres-forts; services fiduciaires; souscription d'assurances; courtage en assurances; mise à disposition d'informations en matière d'assurances; consultation en matière d'assurances; location de bureaux [immobilier]; location de bureaux pour le cotravail; location d'appartements; services d'agences immobilières; courtage en biens immobiliers; estimations immobilières / évaluation [estimation] de biens immobiliers; location financière avec option d'achat / crédit-bail; gérance de biens immobiliers; location de biens immobiliers; affaires immobilières; courtage; courtage de crédits de carbone.

Classe 38 : Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; communications radiophoniques; communications téléphoniques; services de communication par téléphones portables; communications par terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; transmission de messages et d'images

assistée par ordinateur; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications; mise à disposition de forums de discussion sur l'internet; transmission de messages; transmission de données en flux continu [streaming]; transmission de courriels /transmission de courriers électroniques; transmission de fichiers numériques; transmission de podcasts; transmission de séquences vidéo à la demande; services de téléconférences; services d'affichage électronique [télécommunications]; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de diffusion sans fil; services de téléphonie; services de visioconférence; services de messagerie vocale; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des bases de données; services d'agences de presse; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de téléphones; location d'appareils pour la transmission de messages; location d'ordiphones [smartphones]; location d'appareils de telecommunication.

Classe 42 : Informatique en nuage; logiciel-service [SaaS]; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; développement de plateformes informatiques; programmation informatique; élaboration [conception] de logiciels; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; services de chiffrement de données; services de protection contre les virus informatiques; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; stockage électronique de données; sauvegarde externe de données; récupération de données informatiques; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels d'ordinateurs; duplication de programmes informatiques; numérisation de documents [scanning]; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; services d'authentification d'utilisateur au moyen de la technologie d'authentification unique pour applications logicielles en ligne; services d'authentification d'utilisateur par voie technologique pour transactions de commerce électronique; création et entretien de sites web pour des tiers; création et conception de répertoires d'informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l'information]; hébergement de serveurs; hébergement de sites informatiques [sites web]; location d'ordinateurs; location de serveurs web; location de logiciels informatiques. surveillance électronique d'informations d'identification personnelle pour la détection de vols d'identité par le biais d'internet; surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet; mise à disposition d'informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web; télé-surveillance de systèmes informatiques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; consultation en matière de logiciels; conseils en technologie de l'information; services de conseils technologiques; services de conseils en technologies des télécommunications; consultation en matière de sécurité informatique; services de conseillers en matière de sécurité sur internet; conseils en conception de sites web; services de conseils en technologies informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; services de conseillers en matière de sécurité des données; services externalisés en matière de technologies de l'information; conseils en matière d'économie d'énergie; mise à disposition d'informations et de conseils scientifiques en matière de compensation de carbone; recherches dans le domaine des technologies des télécommunications; recherches en matière de protection de l'environnement; recherches scientifiques; services de laboratoires scientifiques; recherches technologiques; recherches médicales.

Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; enregistrement de noms de domaine [services juridiques]; location de noms de domaine sur internet; ouverture de serrures.

4. Le 24.07.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Par courrier du 21.08.2024, la partie défenderesse a requis l'Institut de procéder à une radiation partielle de la marque opposée. La liste des produits et services, limitée, se présente comme suit (selon radiation publiée dans Swissreg le 22.08.2024) :

Classe 36 : Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance; services de biens immobiliers.

Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

Classe 43 : Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de location de maisons de vacances.

6. Par courrier du 26.08.2024, la partie défenderesse a demandé une prolongation de délai.
7. Le 27.08.2024, l'Institut a accordé une première prolongation de délai jusqu'au 26.09.2024.
8. Le 28.08.2024, la partie opposante a demandé à l'Institut si l'apport d'une motivation est toujours possible après l'échéance du délai initialement fixé pour répondre à l'opposition et suffit à remédier au vice, dans la mesure où la demande de prolongation de la partie défenderesse de délai n'était pas motivée.
9. Par courrier du 29.08.2024, la partie défenderesse a motivé par écrit sa demande de prolongation de délai.
10. Le 02.09.2024, l'Institut a informé la partie opposante que la partie défenderesse a, le dernier jour du délai, requis par écrit la prolongation du délai qui lui a été imparti pour déposer sa réponse à l'opposition. Cette requête écrite n'était toutefois pas accompagnée d'une motivation la justifiant. Cependant, la motivation de cette demande avait au préalable été évoquée par téléphone, raison pour laquelle l'Institut l'a accordée. La motivation écrite du 29 août 2024 a été versée au dossier pour que ce dernier soit complet.
11. Par courrier du 29.10.2024, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti (prolongé).
12. Le 31.10.2024, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction. Les arguments développés par les parties 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 26.03.2024. La marque opposante est antérieure car elle a été déposée le 29.01.2021. 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.
3. La marque attaquée a fait l'objet d'une radiation partielle en cours d'instance. L'opposition est donc devenue sans objet en cours de procédure pour une partie des services concernés et l'Institut n'a donc pas à décider matériellement de l'objet du litige en rapport avec ces services. Ce fait sera à prendre en considération lors de la répartition des frais (cf. consid. IV. 4 ci-après).

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. Usage de la marque opposante

1. Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM).
2. Si le défaut d'usage selon l'art. 12 al. 1 LPM est invoqué, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque pendant les cinq années qui précèdent l'invocation de ce défaut (voir Directives en matière de marques, [ci-après Directives], sous www.ige.ch, Partie 6, ch. 5.3.2) ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM).

3. Si le défendeur veut invoquer le défaut d'usage de la marque antérieure au sens de l'art. 32 LPM, il doit le faire dans sa première réponse (voir art. 22 al. 3 OPM) à l'opposition.
4. La partie défenderesse a indiqué dans sa première réponse que la partie opposante n'a ni utilisé ni exploité la classe 36, laquelle est déposée depuis bientôt six ans.
5. Selon la jurisprudence, le non-usage peut être invoqué avant l'expiration du délai de carence, contrairement au libellé de l'art. 22 al. 3 OPM. En cas d'expiration du délai de carence pendant la procédure, il appartient à l'Institut d'examiner l'usage de la marque (cf. TAF B-1958/2022, consid. 3.1 ss - F2 [fig.] / F2 [fig.]). Aucune opposition n'a été formée contre la marque opposante publiée le 21.06.2021 dans Swissreg. Le délai de carence de cinq ans a donc commencé à courir le 21.06.2021 et dure encore jusqu'au 21.06.2026.
6. Tant au moment du dépôt de l'objection qu'au moment de la décision, le délai de carence est donc encore en cours (cf. sur le calcul du délai de carence : Directives, Partie 6, ch. 5.2.1 ; Newsletter de l'IPI, 2024/03-04, disponible sur www.ige.ch). Par conséquent, si tant est que la partie défenderesse souhaitait faire valoir le défaut d'usage de la marque opposante (ce qui ne ressort pas de sa prise de position), ce dernier ne doit pas être pris en compte *in casu*.
7. Pour l'examen du risque de confusion, on considérera donc que la marque opposante bénéficie de la protection pour tous les produits et services revendiqués.

C. Comparaison des produits et services

1. Des produits ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu'ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu'ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique des marques. Le fait que les produits ou les services revendiqués relèvent de la même classe selon l'Arrangement de Nice ne préjuge pas d'une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu'une fonction d'aide purement formelle. La pratique a développé un certain nombre d'indices de l'existence ou non de la similarité (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss sous www.ige.ch).
2. La similarité peut aussi exister entre un produit et un service. En fonction du caractère différent des produits et des services, il faut relativiser les critères de distinction habituels. Il s'agit d'examiner, du point de vue du consommateur, si le titulaire d'une marque de service peut également être actif dans la fabrication et la distribution de produits ou, inversement, si le titulaire d'une marque de produits peut fournir des services y relatifs. Cet examen consiste à se demander si le service est d'une utilité particulière pour le produit, par exemple s'il facilite sa conservation ou sa transformation. Si tel est le cas, le consommateur perçoit le produit et le service comme une prestation formant un tout cohérent. Ainsi, des services de réparation et d'entretien, qui complètent l'offre de produits, peuvent être considérés comme similaires aux produits (« service après-vente ») (Directives, Partie 6, ch. 6.1.3).
3. La marque attaquée, après la limitation de la liste des produits et services en cours de procédure, revendique les services suivants :

Classe 36 : Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance; services de biens immobiliers.

Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

Classe 43 : Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de location de maisons de vacances.

4. La marque opposante est enregistrée pour les produits et services suivants :

Classe 9 : Programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels [programmes enregistrés]; programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes d'ordinateurs téléchargeables; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie; porte-

monnaies électroniques téléchargeables; ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; tablettes électroniques; coques pour assistants numériques personnels [PDA]; téléphones mobiles / téléphones portables; ordiphones [smartphones]; montres intelligentes; ordinateurs à porter sur soi; appareils de télécommunication en forme de bijoux; circuits intégrés; semi-conducteurs; microprocesseurs; processeurs [unités centrales de traitement] / unités centrales de traitement [processeurs]; puces [circuits intégrés]; biopuces; matériel informatique; mémoires pour ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; claviers d'ordinateur; interfaces [informatique]; mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; clés USB; appareils photographiques; microphones; piles électriques / batteries électriques; accumulateurs électriques; lecteurs [équipements de traitement de données]; scanners [explorateurs] [équipements de traitement de données] / explorateurs [scanners] [équipements de traitement de données]; serrures électriques; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes d'ordinateurs]; passeports biométriques; cartes d'identité biométriques; cartes magnétiques d'identification; cartes magnétiques codées; bracelets magnétiques d'identification; cartes-clés codées; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; terminaux pour cartes de crédit. sacoches conçues pour ordinateurs portables; étuis pour smartphones; coques pour tablettes électroniques; coques pour smartphones; films de protection conçus pour écrans d'ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones [smartphones].

Classe 35 : Compilation d'informations dans des bases de données informatiques; services de gestion informatisée de fichiers; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; traitement de texte; aide à la direction des affaires; renseignements d'affaires; audits d'entreprises [analyses commerciales]; conseils en organisation et direction des affaires; services d'expertise en productivité d'entreprise; estimation en affaires commerciales; investigations pour affaires; recherches pour affaires; conseils en organisation des affaires; consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires; services de conseils pour la direction des affaires; mise à disposition d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations commerciales par le biais de sites web; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements; portage salarial; services de bureaux de placement; services de conseils en gestion de personnel; recrutement de personnel; services d'agences d'informations commerciales; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; mise à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; mise à disposition d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; services d'intermédiation commerciale; services de communication d'entreprise; services de revues de presse; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; sondage d'opinion; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires commerciales; services de sous-traitance [assistance commerciale]; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises]; relations publiques; publication de textes publicitaires; enregistrement de données et de communications écrites; vente aux enchères; gérance administrative d'hôtels; services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous (travaux de bureau); marketing / mercatique; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; services de relations presse; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation de contrats d'affaires pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de comparaison de prix; prévisions économiques; établissement de relevés de comptes; comptabilité / tenue de livres; facturation; préparation de feuilles de paye; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; publicité; services d'agences de publicité; location d'espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; affichage publicitaire; mise en page à des fins publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; établissement de statistiques; compilation d'index d'informations à des fins commerciales ou publicitaires.

Classe 36 : Services bancaires; services bancaires en ligne; services de paiement par porte-monnaie électronique; transfert électronique de fonds; transfert électronique de monnaie virtuelle; opérations de change; opérations de change en matière de monnaie virtuelle; émission de bons de valeur; opérations de compensation [change]; services d'épargne bancaire; investissement de capitaux; placement de fonds;

financement participatif; constitution de fonds /constitution de capitaux; cote en Bourse; courtage de valeurs boursières; courtage d'actions et d'obligations; services d'agences de crédit; émission de cartes de crédit; services d'agences de recouvrement de créances; dépôt de valeurs; services de financement; prêts [financement]; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; gestion financière; analyse financière; consultation en matière financière; mise à disposition d'informations financières; parrainage financier; mise à disposition d'informations financières par le biais de sites web; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; recherches financières; organisation de collectes financières; traitement de paiements par cartes de crédit; traitement de paiements par cartes de débit; services d'établissement de devis à des fins d'estimation des coûts; attribution de remises dans les établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de membre; dépôt en coffres-forts; services fiduciaires; souscription d'assurances; courtage en assurances; mise à disposition d'informations en matière d'assurances; consultation en matière d'assurances; location de bureaux [immobilier]; location de bureaux pour le cotravail; location d'appartements; services d'agences immobilières; courtage en biens immobiliers; estimations immobilières / évaluation [estimation] de biens immobiliers; location financière avec option d'achat / crédit-bail; gérance de biens immobiliers; location de biens immobiliers; affaires immobilières; courtage; courtage de crédits de carbone.

Classe 38 : Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; communications radiophoniques; communications téléphoniques; services de communication par téléphones portables; communications par terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications; mise à disposition de forums de discussion sur l'internet; transmission de messages; transmission de données en flux continu [streaming]; transmission de courriels /transmission de courriers électroniques; transmission de fichiers numériques; transmission de podcasts; transmission de séquences vidéo à la demande; services de téléconférences; services d'affichage électronique [télécommunications]; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de diffusion sans fil; services de téléphonie; services de visioconférence; services de messagerie vocale; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des bases de données; services d'agences de presse; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de téléphones; location d'appareils pour la transmission de messages; location d'ordiphones [smartphones]; location d'appareils de telecommunication.

Classe 42 : Informatique en nuage; logiciel-service [SaaS]; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; développement de plateformes informatiques; programmation informatique; élaboration [conception] de logiciels; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; services de chiffrement de données; services de protection contre les virus informatiques; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; stockage électronique de données; sauvegarde externe de données; récupération de données informatiques; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels d'ordinateurs; duplication de programmes informatiques; numérisation de documents [scanning]; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; services d'authentification d'utilisateur au moyen de la technologie d'authentification unique pour applications logicielles en ligne; services d'authentification d'utilisateur par voie technologique pour transactions de commerce électronique; création et entretien de sites web pour des tiers; création et conception de répertoires d'informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l'information]; hébergement de serveurs; hébergement de sites informatiques [sites web]; location d'ordinateurs; location de serveurs web; location de logiciels informatiques. surveillance électronique d'informations d'identification personnelle pour la détection de vols d'identité par le biais d'internet; surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet; mise à disposition d'informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web; télé-surveillance de systèmes informatiques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; consultation en matière de logiciels; conseils en technologie de l'information; services de conseils technologiques; services de conseils en technologies des télécommunications; consultation en matière de sécurité informatique; services de conseillers en matière de sécurité sur internet; conseils en conception de sites web; services de conseils en technologies informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; services de conseillers en matière de sécurité des données; services externalisés en matière de technologies de l'information;

conseils en matière d'économie d'énergie; mise à disposition d'informations et de conseils scientifiques en matière de compensation de carbone; recherches dans le domaine des technologies des télécommunications; recherches en matière de protection de l'environnement; recherches scientifiques; services de laboratoires scientifiques; recherches technologiques; recherches médicales.

Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; enregistrement de noms de domaine [services juridiques]; location de noms de domaine sur internet; ouverture de serrures.

5. A titre liminaire, l'Institut relève que la partie défenderesse fait valoir que la partie opposante exerce une activité dans le domaine du transfert et du cryptage de données informatique tandis que la marque attaquée vise une activité dans le domaine de la location de résidences secondaires, soit deux domaines complètement distincts. Partant, les destinataires des services seraient également distincts, la marque attaquée s'adressant à un marché de location de résidences secondaires, soit à une activité de loisir et/ou vacances tant que la partie opposante s'adresse à un public professionnel soucieux de crypter ses données. Cet argument ne saurait être retenu. Sont déterminants uniquement les produits et services figurant dans la liste de la marque antérieure et non pas les produits actuellement identifiés avec la marque (Directives, Partie 6, ch. 6.1).

6. Classe 36

Les services contestés « *Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance; services de biens immobiliers* » couvrent les services de la marque opposante « *Services bancaires; services bancaires en ligne; services de paiement par porte-monnaie électronique; transfert électronique de fonds; transfert électronique de monnaie virtuelle; opérations de change; opérations de change en matière de monnaie virtuelle; émission de bons de valeur; opérations de compensation [change]; services d'épargne bancaire; investissement de capitaux; placement de fonds; financement participatif; constitution de fonds /constitution de capitaux; cote en Bourse; courtage de valeurs boursières; courtage d'actions et d'obligations; services d'agences de crédit; émission de cartes de credit; services d'agences de recouvrement de créances; dépôt de valeurs; services de financement; prêts [financement]; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; gestion financière; analyse financière; consultation en matière financière; mise à disposition d'informations financières; parrainage financier; mise à disposition d'informations financières par le biais de sites web; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; recherches financières; organisation de collectes financières; traitement de paiements par cartes de credit; traitement de paiements par cartes de debit; services d'établissement de devis à des fins d'estimation des coûts; attribution de remises dans les établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de membre; dépôt en coffres-forts; services fiduciaires; souscription d'assurances; courtage en assurances; mise à disposition d'informations en matière d'assurances; consultation en matière d'assurances; location de bureaux [immobilier]; location de bureaux pour le cotravail; location d'appartements; services d'agences immobilières; courtage en biens immobiliers; estimations immobilières / évaluation [estimation] de biens immobiliers; location financière avec option d'achat / crédit-bail; gérance de biens immobiliers; location de biens immobiliers; affaires immobilières; courtage; courtage de crédits de carbone* ». Il y a ainsi lieu d'admettre l'identité des services dans cette mesure et la forte similarité pour les services attaqués qui vont au-delà des services de la marque opposante.

7. Classe 39

Les services contestés « *Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages* » ne présentent pas de points de contact avec les différents services de la marque opposante en classes 35, 36, 38, 42 et 45. Il s'agit de services spécialisés rendus dans des secteurs d'activité distincts. Leur nature et leur destination sont différentes ; ils ne partagent ni les mêmes prestataires ni le même public, et ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Les destinataires ne percevront pas non plus les services contestés et les produits de la marque opposante en classe 9 comme une prestation formant un tout cohérent. La similarité doit ainsi être déniée.

8. Classe 43

Les services contestés « *hébergement temporaire; services de location de maisons de vacances* » présentent des points de contact avec les services de la marque opposante en classe 36 « *location d'appartements; services d'agences immobilières; gérance de biens immobiliers; location de biens immobiliers; affaires immobilières* ». Ces services ont la même destination, à savoir la mise à disposition de logements, reposent sur les mêmes connaissances techniques et visent le même public. On peut donc

facilement supposer que ces services proviennent de la même entreprise ou qu'ils sont proposés par des sociétés sous le contrôle d'un seul et même titulaire (cf. Décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 103134, consid. III. B. 12 - AIRBNB PLUS / abnbx, disponible dans l'Aide à l'examen de l'Institut sous : <https://ph.ige.ch>).

En revanche, aucune similarité ne peut être retenue entre les services opposés « *Services de restauration (alimentation)* » et les produits et services de la marque opposante. Ils ne coïncident ni en termes de finalité, de connaissances, de destinataires et de prestataires.

9. Il est à constater que les produits et services en question sont en partie identiques, respectivement (fortement) similaires, et en partie différents. 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 ou des services et la similitude des signes, la présente opposition doit être rejetée en relation avec les services suivants, faute de similarité (Directives, Partie 6, ch. 6.5) :

Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

Classe 43 : Services de restauration (alimentation).

Pour les services restants, l'identité, respectivement la (forte) similarité sont admises et il convient de passer à l'examen des 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. En l'occurrence, il y a lieu de comparer une marque verbale avec une marque combinée.
3. S'agissant de marque verbales, l'impression d'ensemble est déterminée par l'effet auditif, l'effet visuel et le sens. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admettre un risque de confusion. L'effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles. Une suite identique de voyelles et le fait que les signes opposés riment sont des indices en faveur de la similitude des marques. L'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Comme le début et la fin d'un mot s'imprègnent très bien dans la mémoire, ces deux éléments revêtent une importance plus grande dans l'appréciation de l'effet auditif et de l'effet visuel que les syllabes médianes (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).
4. S'agissant des signes combinés, il faut examiner au cas par cas si la partie verbale ou la partie figurative d'une marque combinée domine ou est d'une importance décisive. C'est également l'impression d'ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Le schématisme est à bannir et ni l'élément verbal ni l'élément figuratif ne sont présumés être prépondérants. Il faut en effet déterminer concrètement le caractère distinctif des différents éléments. Si l'élément graphique n'est qu'un ajout figuratif sans importance, il peut être écarté (Directives, Partie 6, ch. 6.3.3).
5. La marque opposante est constituée du terme « SHAREKEY » écrit en lettres majuscules.

6. La marque attaquée se présente comme suit :



Elle est constituée par le terme « Sharekeez » écrit en lettres grasses minuscules (à l'exception de la lettre initiale « S » en majuscules) dans une police d'écriture standard, au-dessous duquel se trouve le syntagme « Share your keys with trust » écrit dans une taille plus petite dans une police d'écriture également standard. Au-dessus de l'élément verbal « Sharekeez » se trouve un élément graphique représentant une maison à l'intérieur de laquelle se trouve une clé stylisée. Aucune couleur n'a été revendiquée.

7. Sur le plan visuel, il est à relever que l'élément « Sharekeez » de la marque attaquée reprend les sept premières lettres de la marque opposante placées dans le même ordre (**SHAREKEY** / **Sharekeez**). Ces deux éléments diffèrent cependant dans la mesure de leur(s) lettre(s) finale(s), à savoir « Y » pour la marque opposante, respectivement « ez » pour la marque attaquée. Conformément à la jurisprudence, le fait que la marque opposante soit écrite en lettres majuscules, alors que l'élément « Sharekeez » de la marque attaquée est écrit en lettres minuscules (à l'exception de la lettre initiale « S »), 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). Les signes en litige divergent en outre sur le graphisme contenu dans la marque postérieure et sur l'élément verbal supplémentaire « Share your keys with trust ». La partie opposante fait valoir que ce dernier est illisible à l'œil nu. Toutefois, il ressort de la reproduction de la marque telle qu'elle figure au registre que cet élément verbal reste reconnaissable au premier coup d'œil (Directives, Partie 5, ch. 3.4). Malgré cela, il est à noter que ni le graphisme ni l'élément verbal ne font passer l'élément verbal « Sharekeez » au second plan ou ne lui confèrent une autre signification, ce dernier étant bien visible dans la marque attaquée.

La partie défenderesse indique également que sa marque utilise un dégradé de couleurs allant du vert au jaune pour la représentation graphique de la maison et de la clé, avec un texte en gris foncé alors que le logo de la marque opposante est constitué de formes abstraites avec des nuances de bleu et vert, sans éléments figuratifs explicites, ce qui crée une différenciation visuelle notable. Cet argument ne saurait prospérer. En effet, lorsque l'on compare des signes, il convient de se baser sur les inscriptions au registre. L'Institut relève ainsi que la marque opposante est une marque verbale alors que la marque attaquée, est une marque combinée qui a été enregistrée sans revendication de couleurs.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une forte similarité visuelle entre les signes dans la mesure où l'élément « Sharekeez » de la marque attaquée est très proche de la marque opposante.

8. Sur le plan auditif, il est à relever que les termes « SHAREKEY » et « Sharekeez » seront prononcés conformément aux règles de la phonétique anglaise, dès lors qu'ils sont composés de mots anglais (cf. consid. 10 ci-après). Il en résulte que leur prononciation est très proche (ʃeər – ki: / ʃeər - ki:z). Ces deux termes ont en outre le même nombre de syllabes (deux) et des suites de voyelles (A-E-EY / a-e-ee) et consonnes (SH-R-K / Sh-r-k-z) presque identiques. Il en résulte une forte similarité auditive dans cette mesure.
9. Comme le destinataire moyen de la marque retravaille dans ses pensées, parfois inconsciemment, ce qu'il lit ou entend, le sens d'une marque verbale est aussi déterminant pour l'impression d'ensemble. A côté de la signification propre du mot entrent en considération des associations de pensées que le signe suscite inévitablement. Des significations marquantes, qui s'imposent à l'esprit, à la lecture ou à l'écoute, sont aussi de nature à dominer l'impression d'ensemble. Si une des marques renvoie clairement à un sens qui ne se retrouve pas dans l'autre marque, la probabilité que le public acheteur soit trompé par un effet auditif ou visuel similaire est mince (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).
10. Sur le plan sémantique, la marque opposante se décompose naturellement en deux mots anglais, à savoir « share » and « key » qui font tous deux partie du vocabulaire de base anglais (cf. Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. Auflage, 2009 [Klett], consulté le 14.02.2025). En effet, les destinataires recherchent toujours un sens reconnaissable dans une expression donnée (Directives, Partie 5, ch. 4.4.2.4). Le mot anglais « share » se traduit par « partager ; part ; action » et le mot « key » se traduit par « clé ; touche » (cf. dictionnaire bilingue Grand Robert & Collins, disponible sous : <https://grc.lerobert.com/>, consulté le 14.02.2025). Dans son ensemble, le signe peut se comprendre comme « partager clé ».

La marque attaquée comprend l'élément « Sharekeez » qui contient également le mot anglais « share ». Quant à l'élément « keez », il n'a pas de signification, ni en anglais ni dans les langues d'examen (cf. les ouvrages de référence pertinents : Le Petit Robert de la langue, française, disponible sous : <https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp> ; DUDEN, disponible sous : <https://www.duden.de/woerterbuch> ; SAPERE, disponible sous : <https://www.sapere.it/sapere/dizionario.html> ; Collins, disponible sous : <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english>, consultés le 14.02.2025). Toutefois, au vu de sa prononciation identique avec le pluriel du mot anglais « key », il confine à la certitude que ce terme sera perçu par le public suisse non comme un terme de fantaisie mais plutôt comme une légère modification usuelle du terme anglais « keys », à savoir le pluriel du mot « key ». Partant, l'élément « Sharekeez » de la marque attaquée sera compris comme « partager clés ».

Il est à mentionner que la marque attaquée contient des termes additionnels, à savoir le syntagme anglais « Share your keys with trust » qui se traduit par « Partagez vos clés en toute confiance » (cf. <https://www.collinsdictionary.com/translator>, consulté le 14.02.2025). Cet élément comprend les termes « share » and « keys » et renforce ainsi la compréhension de l'élément « Sharekeez » dans le sens précité.

Il convient d'ailleurs de relever que ces termes ne font pas passer l'élément verbal « Sharekeez » au second plan ni ne lui confèrent une autre signification. Il en va de même de l'élément figuratif sous la forme de la représentation d'une maison avec une clé à l'intérieur contenu dans le signe attaqué.

Au vu de ces éléments, force est de constater que les signes disposent d'une similarité sémantique dans la mesure où les éléments « SHAREKEY » et « Sharekeez » ont la même signification, le second étant la forme plurielle du premier.

11. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de similitudes entre les signes tant sur les plans visuel et auditif que sémantique 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. Une telle atteinte est donnée lorsqu'il y a un danger que le public concerné soit induit en erreur par la similitude des marques et attribue les produits portant l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 6, ch. 6.4.1).

2. L'appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d'une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La mesure de la différence dépend, d'une part, de l'étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d'autre part, des catégories de produits ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées (Directives, Partie 6, ch. 6.5).
3. Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 6, ch. 6.5). En l'espèce, une partie des services en cause étant identiques, respectivement fortement similaires, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière avec ceux-ci. Pour les services restants, l'effet interactif est neutre.
4. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d'avis que pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 6, ch. 6.6). En l'occurrence, les services en cause concernent les classes 36 et 43. On s'attend ainsi à un degré d'attention élevé pour les services de la classe 36 (cf. TAF B-2236/2022, consid. 3.2 – KLARNA / Klarpay [fig.]). Quant aux services d'hébergement temporaire de la classe 43, ils s'adressent au grand public avec un niveau d'attention moyen (cf. TAF B-5276/2022, consid. 3.2 – CAFFETTINO / Cafettone).
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. 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, la marque opposante se traduit par « partager clé » et ne dispose pas de signification directe et descriptive en relation avec les services auxquels elle est protégée (cf. ci-avant III. D. 10). Dès lors, le signe opposant dispose d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec les services à prendre en considération.
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 (Directives, Partie 6, ch. 6.3 et références jurisprudentielles citées).
8. Dans le cas présent, l'élément prédominant de la marque attaquée - « Sharekeez » - coïncide avec la marque opposante sur les sept premières lettres qui sont identiques et dans le même ordre (**SHAREKEY** / **Sharekeez**). Les termes en question ont également des suites de voyelles (A-E-EY / a-e-ee) et consonnes (SH-R-K / Sh-r-k-z) presque identiques (cf. consid. III. D. 8). Ceci constitue un élément fort de convergence, les éléments « SHAREKEY » et « Sharekeez » étant ainsi très proches. Les terminaisons respectives des deux termes ne sont pas de nature à changer cette constatation dans la mesure où l'élément « Sharekeez » se prononce comme la forme plurielle de la marque opposante « SHAREKEY » et a par conséquent un contenu sémantique quasi-identique (cf. consid. III. D. 10). Cette reprise est de nature à fonder de toute évidence un risque de confusion et les autres divergences contenues dans le signe attaqué ne permettent pas de changer cette constatation. En effet, ni le syntagme « Share your keys with trust » ni la représentation graphique d'une maison avec une clé à l'intérieur (cf. consid. III. D. 10) n'occulent la présence de l'élément verbal « Sharekeez » - au demeurant bien visible - ni n'en modifient sa perception.

9. Dans ces conditions, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante, des similitudes visuelle, phonétique et sémantique des signes en question et en présence de produits identiques respectivement (fortement) similaires, il existe un risque de confusion, même en prenant en compte un degré d'attention plus élevé du consommateur pour certains services.
10. Il est certes possible qu'un consommateur attentif perçoive les différences existantes entre les marques, mais, dans ce cas de figure, il pourrait facilement penser que la marque attaquée constitue une variante de la marque de base ou une marque de série et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu'il s'agit du même titulaire que l'opposante ou d'un titulaire qui lui est lié. On parle alors de risque de confusion indirect (Directives, Partie 6, ch. 6.4.2)
11. L'opposition n° 104083 est donc partiellement bien fondée et l'enregistrement de la marque suisse attaquée n° 815164 "Sharekeez Share your keys with trust ((fig.))" est révoqué pour les services suivants :
Classe 36 : tous les services revendus.
Classe 43 : Hébergement temporaire; services de location de maisons de vacances.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste acquise à l'Institut (art. 31 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur l'opposition, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens). Si l'opposition n'est que partiellement admise, la taxe d'opposition est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. Les procédures d'opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. Il convient par ailleurs de relever que, lorsque la marque est radiée après le dépôt de l'opposition et que la procédure devient sans objet, la répartition des frais se fait selon les critères suivants : l'issue probable du litige, la cause de la disparition du l'objet du litige et l'imputabilité de la procédure. A la différence du procès civil, il n'y a pas de « *res judicata* » pour la procédure d'opposition. En conséquence, le critère de la cause de la disparition du litige ainsi que celui de l'imputabilité de la procédure figurent au premier plan. Pour ces deux critères, il est entre autres décisifs de savoir si l'opposant a rempli son devoir préalable d'information. Le défendeur n'étant pas obligé d'effectuer une recherche avant de déposer une marque, il n'est souvent rendu attentif à la possibilité d'un risque de confusion entre la marque attaquée et la marque opposante que lors de la réception de l'opposition. Il était donc de bonne foi jusqu'à ce moment. En conséquence, on ne peut pas lui imputer la prise en charge de la taxe d'opposition ainsi que le paiement d'une indemnité à l'opposant. En revanche, si l'opposant a mis en demeure le défendeur de radier sa marque en temps utile et que ce dernier ne s'exécute qu'une fois l'opposition déposée, l'Institut considère que le défendeur a causé inutilement la procédure d'opposition. Il doit par conséquent supporter les frais et payer une indemnité à la partie opposante (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.4).
5. En l'espèce, il convient de constater que la présente procédure d'opposition est devenue en partie sans objet en cours d'instance, suite à la radiation partielle de la marque attaquée publiée le 22.08.2024 dans Swissreg. Il s'avère toutefois que cette radiation est intervenue à la requête de la partie défenderesse le 21.08.2024, soit après le dépôt de l'opposition. Il ne ressort en outre pas du dossier que la partie défenderesse ait été mise en demeure. L'Institut considère ainsi que la partie défenderesse n'a pas causé inutilement la présente procédure. En ce qui concerne la partie de l'opposition qui est devenue sans objet consécutivement à l'opposition, la partie opposante a donc à en supporter les frais.
6. Pour le reste, il convient de constater que l'opposition est partiellement admise. Il convient par conséquent de répartir par moitié la taxe d'opposition. S'agissant des dépens, la procédure a nécessité un seul échange d'écritures et il n'y a pas lieu de s'écarter de la pratique précitée. Par conséquent, l'Institut considère que les dépens doivent être compensés.

7. Au regard de ce qui précède, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 400.00 à titre de remboursement de la moitié de la taxe d'opposition.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **104083** est partiellement admise, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **815164** - "**Sharekeez Share your keys with trust ((fig.))**" est révoqué pour les services suivants:

Classe 36 : Tous les services revendus.

Classe 43 : Hébergement temporaire; services de location de maisons de vacances.

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 400.00 à titre de remboursement de la moitié de la taxe d'opposition.

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 17 février 2025

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).