

Décision Procédure d'opposition n° 103819 dans la cause

ACCOR
82 rue Henri Farman
92130 Issy-les-Moulineaux
FR-France

Partie opposante

représentée par

BUGNION SA
Route de Florissant 10
1206 Genève

enregistrement international n° 1469276 - ((fig.))



contre

Freienhof Thun AG
Freienhofgasse 3
3600 Thun

Partie défenderesse

représentée par

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Münstergasse 38
3011 Bern

Marque suisse n° 805304 - ((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 - "((fig.))" (ci-après: la marque attaquée) a été publié le 31.10.2023 dans Swissreg. Elle revendique les services suivants :

Classe 35: Geschäftsführung, nämlich Führen von Hotels, Motels, Apartments und Wohnungen, Gästehäusern und Unterkünften, Pensionen, Wellness-Zentren (Spa), Schönheitssalons, Bars, Cafeterias, Restaurants und Clubs; Beratung und Informationen in Bezug auf Verwaltung und Leitung von Hotels, Apartments und Wohnungen, Gästehäusern und Unterkünften, Pensionen, Wellness-Zentren (Spa), Schönheitssalons, Bars, Cafeterias, Restaurants und Clubs.

Classe 36: Immobiliendienstleistungen.

Classe 39: Veranstaltung von Reisen; Online-Reservierung von Ausflugsfahrten und Reisen; Organisation von Tagesausflügen; Transportdienstleistungen; Beförderung von Reisenden; Beförderung von Reisegepäck; Beratungs- und Buchungsdienste für Reisen; Beförderungs- und Reiseinformationen über mobile Telekommunikationsapparate und -geräte; Informationsdienste zu Reisen und Reisedienstleistungen, online bereitgestellt; Zurverfügungstellen von Informationen über das Internet zu Reisen.

Classe 41: Unterhaltung; Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, Kulturveranstaltungen, Live-Sportveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen; Veranstaltung und Durchführung von Spielen; Organisation und Vorführung von Shows, Wettbewerben, Spielen, Konzerten und Unterhaltungsveranstaltungen; Organisation und Durchführung von Seminarien, Kongressen, Symposien und Events.

Classe 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen; Agenturdienste zur Buchung von Hotelunterkünften; Beratung und Informationen in Bezug auf Hotels, Motels, Apartments und Wohnungen, Gästehäusern und Unterkünften, Pensionen, Wellness-Zentren (Spa), Schönheitssalons, Bars, Cafeterias, Restaurants und Clubs; Bereitstellung von Online-Informationen zur Buchung von Ferienunterkünften.

Classe 44: Gesundheits- und Schönheitspflege; Durchführung von Massagen, Aroma- und Lichttherapien; Betrieb von Massageinstituten, Schönheitssalons, Coiffuresalons, Solarien, Physiotherapieinstituten und Sanatorien; Dienstleistungen von Heilbädern oder Thermalbädern; medizinische Dienstleistungen; Zurverfügungstellen von Informationen bezüglich Gesundheits- und Schönheitspflege via Telefon und das Internet.

2. En date du 31.01.2024, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1469276 "((fig.))" (ci-après : la marque opposante), enregistré pour les services suivants :

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs; aide à la direction, à la gestion et au développement d'entreprises commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; travaux de bureau; publicité; expertises en affaires et informations d'affaires; conseils en organisation et direction des affaires; aide administrative à la gestion d'appels d'offres; sondages d'opinions; renseignements d'affaires; recherches pour affaires; expertises en affaires commerciales; prévisions économiques; recherches de marchés; projets (aide à la direction des affaires); comptabilité; bureaux de placement; recherches d'informations commerciales dans des fichiers informatiques pour des tiers; recueil et systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; constitution d'une photothèque, à savoir recueil, compilation et systématisation d'images dans un fichier central; services de publicité en relation avec l'organisation et la gestion d'établissements hôteliers; diffusion d'annonces et de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; recherches de marchés; promotion des ventes pour des tiers; conseil en mercatique, en publicité, et en communication d'entreprises; agence de communication (relations publiques), agence d'information commerciale; location de machines et d'installations de bureaux; organisation de salons à buts commerciaux ou publicitaires; organisation d'expositions à buts commerciaux; location de matériel publicitaire; services de vente au détail d'articles vestimentaires, de

briquets, de sacs de voyages en cuir, portefeuilles en cuir, porte-monnaie de cuir, étuis pour clés en cuir, de parapluies, de lunettes, serviettes de bains, peignoirs, balles de golf, accessoires informatiques, articles de vaisselle, matelas, lits, linge pour lits; gérance administrative d'hôtels; aide à la direction des affaires et conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de la protection de l'environnement et du développement durable; étude, information et consultation en matière d'amélioration et de respect des conditions de travail, à savoir consultation pour les questions de personnel, gestion des ressources humaines; services administratifs pour établir, promouvoir, faire avancer, coordonner et superviser des services communautaires et favoriser la culture, l'insertion professionnelle et l'entraide humanitaire; services de direction d'affaires immobilières et de gérance administrative de biens immobiliers, y compris gérance administrative d'hôtels, de motels, de complexes hôteliers, d'appartements et de résidences hôtelières; services de conseils commerciaux et d'informations commerciales, promotion commerciale sous toutes ses formes et sur tous supports y compris via un réseau de communication informatique (de type Internet ou Intranet) et notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; organisation et gestion d'opérations commerciales de fidélisation de clientèle notamment par le moyen de cartes de fidélité; service de gestion de programmes d'achats groupés et autres programmes de remises; conduite et administration de programmes d'affiliation permettant aux participants à ces programmes d'obtenir l'accès à une gamme de marchandises, de services et d'avantages proposés par des fournisseurs affiliés; fourniture, conduite et gestion de programme d'affiliation, de services d'adhésion à des clubs et conduite de programme de fidélisation de clients; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, à savoir administration de programmes pour les grands voyageurs; services de conseils commerciaux dans le domaine des voyages et de la planification de voyages; fourniture d'informations comparatives sur les tarifs aériens et hôteliers; services de conseils en organisation et direction des affaires en matière de franchises; marketing et communication (mercatique); services de conseils et d'aide pour la direction et l'organisation des affaires dans le cadre de réseaux de franchise; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; exploitation commerciale de complexes hôteliers, de motels, de maisons de vacances, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l'exception des clubs); organisation de concours à buts commerciaux, promotionnels ainsi que pour la motivation du personnel; services de conciergerie destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir services d'intermédiation de clients avec des prestataires de services; mise en place de services de conciergerie d'entreprise sur site, par téléphone ou Internet, à savoir services d'intermédiation commerciale, d'information administrative et d'assistance à des démarches administratives à des tiers; assistance à l'accomplissement de démarches administratives pour les travaux d'aménagement et l'ouverture de contrats de fournitures, notamment pour le gaz, l'eau, l'électricité, les assurances, le téléphone et l'Internet; gestion administrative de bureaux et d'espaces de travail individuels ou collectifs; mise à disposition d'équipements pour espaces de travail collectifs ou partagés (machines et appareils de bureau); location de machines et d'appareils de bureau; services d'intermédiation commerciale (conciergerie); services de programmation de rendez-vous (travaux de bureau); services de relogement pour entreprises; aide administrative à la personne à domicile (travaux de bureau); optimisation de sites internet.

Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; affaires monétaires; services de financement; services financiers liés à la détention de cartes de fidélité; services de paiement par cartes de fidélité; services financiers liés à la détention de coupons promotionnels de fidélité; services de paiement par coupons promotionnels de fidélité; émission et gestion financière de moyens de paiement notamment de bons d'achats; émission de chèques de voyage, de bons de valeur; caisses de prévoyance; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds; courtage en bourse; constitution de fonds; investissement de capitaux pour aider à la création de nouvelles sociétés; collecte de fonds à des fins charitables; gestion et surveillance de fonds de bienfaisance; organisation de collectes; services de collecte de fonds par le biais d'activités et de manifestations; services philanthropiques concernant des dons financiers; services financiers, à savoir, fourniture de financement pour des bourses d'études, des bourses de recherche et des subventions humanitaires, fourniture de financement pour des programmes d'échange éducatif, humanitaire, culturel; services de financement pour personnes en difficulté; services de mécénat culturel, à savoir aide financière pour la valorisation des savoir-faire et des patrimoines immatériels locaux; services en ligne de collecte de fonds pour des œuvres de bienfaisance; services de bienfaisance, à savoir octroi de fonds à des entités à but non lucratif; organisation du paiement de la fourniture de cadeaux et de tout produit ou service par

l'émission, la distribution, la compensation de bons d'achat, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou tout autre moyen de paiement; services de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement; affaires immobilières; gestion immobilière; gestion de biens immobiliers; gestion d'immeubles, d'appartements et de propriétés résidentielles; gérance d'immeubles; gérance d'appartements; gestion financière et immobilière de logements et d'hébergements, tels que hôtels, motels, complexes hôteliers, appartements, résidences hôtelières, résidences de tourisme et autres lieux de résidence de vacances et de loisirs; services d'agences immobilières, à savoir vente et location de logements, d'appartements, de studios, de chambres au sein d'établissements hôteliers, de complexes hôteliers, de résidences hôtelières et autres lieux de résidence de vacances et de loisirs, en tant que logements permanents; location et gestion de logements permanents pour des tiers; location de biens immobiliers en multipropriétés; organisation d'échanges de multipropriétés à savoir services de gestion de multipropriétés; services immobiliers basés sur le principe de la multipropriété de vacances; services de gestion et de location de biens immobiliers en temps partagé; conseils et assistance en matière immobilière; location et mise à disposition de propriétés commerciales, de bureaux, de surfaces de bureaux et d'espaces de travail collectif ou individuel; location et mise à disposition d'espaces de travail communs ou à partager; location de bureaux aménagés; location de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers, de propriétés commerciales, de bureaux, d'espaces de travail collectif ou individuel; services de gestion immobilière en matière de locaux ou de bureaux; location de surfaces de bureaux; location de bureaux et d'installations de travail collaboratif; location de bureaux pour le cotravail, à savoir fourniture d'installations de travail collaboratif équipées de bureaux privés, de matériel de bureau, d'un service courrier, d'un centre d'impression, d'un bureau d'accueil, d'une cuisine, de salles de réunion, de matériel de télécommunications et d'autres infrastructures de bureau.

Classe 39 : Services d'organisation de voyages; services de guides et d'accompagnateurs de voyageurs; services d'agences de voyages et de tourisme, à savoir réservation de séjours et de voyages (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions); réservation de places pour le tourisme (à savoir pour les excursions, pour les visites guidées, pour les visites touristiques, pour les croisières, pour les circuits touristiques, pour les séjours touristiques à l'exclusion de l'hébergement), le transport et le voyage; services d'organisation de ventes de billets (tickets) pour le tourisme (à savoir en matière d'excursions, de visites guidées, de visites touristiques, de croisières, de circuits touristiques, de séjours touristiques, à l'exclusion de l'hébergement), le transport et le voyage; transport de personnes; transports en automobiles; services d'autobus; transports aériens; transport en chemin de fer; transports en bateaux; services de chauffeur; services de taxis; services de navettes automobiles; organisation de croisières; services de bateaux de plaisance; organisation de circuits et d'excursions; location de véhicules et d'automobiles, avions et bateaux; réservation de places de voyages; services d'informations sur les séjours, les voyages, le tourisme et les informations géographiques, y compris cartes et itinéraires de voyage; services d'organisation de séjours; services de livraison à domicile ou sur le lieu de travail; activité de logistique pour des tiers, à savoir conditionnement, transport, acheminement et stockage de marchandises; services de coursiers; livraison de fleurs; messagerie [courrier ou marchandises]; assistance en cas de panne du véhicule (remorquage); services de dépannage (remorquage).

Classe 43 : Services d'hôtellerie, de restauration (alimentation); hébergement temporaire; hôtels; services de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l'exception des clubs); services d'une agence de voyages, à savoir réservations de chambres d'hôtels pour voyageurs et de logements temporaires; services d'agences de voyages, à savoir réservation de restaurants et repas; fourniture d'informations en matière d'hôtellerie, d'hébergement temporaire et de restauration; services de maîtres d'hôtel; réservation, prêt et location de salles, salons et espaces de conférences et de réunions; réservation, prêt et location de salles, salons et espaces pour séminaires, banquets, cocktails et réceptions; consultations et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration; mise à disposition de bureaux professionnels temporaires; location de salles de réunions ou de conférences et autres espaces collectifs; location de chaises, tables, mobilier d'intérieur, meubles, fontaines à boissons, appareils d'éclairage, de vaisselles, de mobilier pour conférence; mise à disposition de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de réunions à caractère social; fourniture d'infrastructures pour conférences, expositions et réunions; location d'infrastructures et de salles pour événements professionnels et sociaux; services de garde d'enfants [crèches d'enfants]; préparation de repas portés à domicile, services d'hébergement temporaires ou permanents pour personnes âgées et personnes dépendantes à savoir services de maisons de retraite pour personnes âgées; garderie; crèches d'enfants; services de garde d'enfants en mode individuel ou collectif [crèches d'enfants].

4. Le 05.02.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Le 17.04.2024, l'Institut a informé la partie opposante qu'il avait omis de prendre en compte l'annexe 5 transmise via la plateforme PED, en la priant de la télécharger à nouveau. La partie opposante a confirmé s'être exécuté le jour-même.
6. Le 18.04.2024, l'Institut a porté à la connaissance de la partie défenderesse l'annexe 5 à l'acte d'opposition et l'a informé que, compte tenu du fait que cette annexe ne figurait pas dans les documents adressés avec la décision l'invitant à déposer une réponse à l'opposition, une troisième et dernière prolongation de délai pourrait être exceptionnellement requise, indépendamment de l'existence de motifs sérieux
7. Par courrier du 06.06.2024, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti (prolongé).
8. Le 12.06.2024, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
9. Le 12.07.2024, la partie opposante a envoyé une réplique spontanée.
10. Le 25.09.2024, l'Institut a informé la partie défenderesse que la réplique spontanée du 12 juillet 2024 accompagnée de ses annexes, ne lui avait pas été communiquée par erreur et a ainsi porté à la connaissance de la partie défenderesse une copie de l'écriture de la partie opposante.
11. Le 26.11.2024, la partie défenderesse a spontanément envoyé une duplique en réponse à la réplique spontanée de la partie opposante.
12. Le 26.11.2024, l'Institut a porté à la connaissance de la partie opposante l'écriture de la partie défenderesse.
13. Les arguments des parties seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

A. En général

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 11.09.2023. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 24.12.2018 avec une priorité au sens de l'art. 7 al. 1 LPM fondée sur la marque française n° 4464425 au 26.06.2018. 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.

B. Allégués tardifs

1. Dès lors que la réplique spontanée du 12.07.2024 et la duplique spontanée du 26.11.2024 ont été déposées après la clôture de l'instruction, il convient de les qualifier de tardives. Les arguments qui y sont développés seront par conséquent pris en considération dans la mesure où ils sont décisifs, conformément à l'art. 32 al. 2 PA (Directives en matière de marques [ci-après : Directives], sous www.ige.ch, Partie 1, ch. 5.7.1.3).

III. Examen matériel

A. Motifs d'opposition

Selon l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

B. Comparaison des services

- Des produits ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu'ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu'ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique des marques. Le fait que les produits ou les services revendus relèvent de la même classe selon l'Arrangement de Nice ne préjuge pas d'une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu'une fonction d'aide purement formelle. La pratique a développé un certain nombre d'indices de l'existence ou non de la similarité (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).

- La marque attaquée revendique les services suivants :

Classe 35: Geschäftsführung, nämlich Führen von Hotels, Motels, Appartements und Wohnungen, Gastehäusern und Unterkünften, Pensionen, Wellness-Zentren (Spa), Schönheitssalons, Bars, Cafeterias, Restaurants und Clubs; Beratung und Informationen in Bezug auf Verwaltung und Leitung von Hotels, Appartements und Wohnungen, Gastehäusern und Unterkünften, Pensionen, Wellness-Zentren (Spa), Schönheitssalons, Bars, Cafeterias, Restaurants und Clubs.

Classe 36: Immobiliendienstleistungen.

Classe 39: Veranstaltung von Reisen; Online-Reservierung von Ausflugsfahrten und Reisen; Organisation von Tagesausflügen; Transportdienstleistungen; Beförderung von Reisenden; Beförderung von Reisegepäck; Beratungs- und Buchungsdienste für Reisen; Beförderungs- und Reiseinformationen über mobile Telekommunikationsapparate und -geräte; Informationsdienste zu Reisen und Reisedienstleistungen, online bereitgestellt; Zurverfügungstellen von Informationen über das Internet zu Reisen.

Classe 41: Unterhaltung; Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, Kulturveranstaltungen, Live-Sportveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen; Veranstaltung und Durchführung von Spielen; Organisation und Vorführung von Shows, Wettbewerben, Spielen, Konzerten und Unterhaltungsveranstaltungen; Organisation und Durchführung von Seminaren, Kongressen, Symposien und Events.

Classe 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen; Agenturdienste zur Buchung von Hotelunterkünften; Beratung und Informationen in Bezug auf Hotels, Motels, Appartements und Wohnungen, Gastehäusern und Unterkünften, Pensionen, Wellness-Zentren (Spa), Schönheitssalons, Bars, Cafeterias, Restaurants und Clubs; Bereitstellung von Online-Informationen zur Buchung von Ferienunterkünften.

Classe 44: Gesundheits- und Schönheitspflege; Durchführung von Massagen, Aroma- und Lichttherapien; Betrieb von Massageinstituten, Schönheitssalons, Coiffuresalons, Solarien, Physiotherapieinstituten und Sanatorien; Dienstleistungen von Heilbädern oder Thermalbädern; medizinische Dienstleistungen; Zurverfügungstellen von Informationen bezüglich Gesundheits- und Schönheitspflege via Telefon und das Internet.

- La marque opposante bénéficie de la protection en Suisse pour les services suivants :

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs; aide à la direction, à la gestion et au développement d'entreprises commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; travaux de bureau; publicité; expertises en affaires et informations d'affaires; conseils en organisation et direction des affaires; aide administrative à la

gestion d'appels d'offres; sondages d'opinions; renseignements d'affaires; recherches pour affaires; expertises en affaires commerciales; prévisions économiques; recherches de marchés; projets (aide à la direction des affaires); comptabilité; bureaux de placement; recherches d'informations commerciales dans des fichiers informatiques pour des tiers; recueil et systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; constitution d'une photothèque, à savoir recueil, compilation et systématisation d'images dans un fichier central; services de publicité en relation avec l'organisation et la gestion d'établissements hôteliers; diffusion d'annonces et de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; recherches de marchés; promotion des ventes pour des tiers; conseil en mercatique, en publicité, et en communication d'entreprises; agence de communication (relations publiques), agence d'information commerciale; location de machines et d'installations de bureaux; organisation de salons à buts commerciaux ou publicitaires; organisation d'expositions à buts commerciaux; location de matériel publicitaire; services de vente au détail d'articles vestimentaires, de briquets, de sacs de voyages en cuir, portefeuilles en cuir, porte-monnaie de cuir, étuis pour clés en cuir, de parapluies, de lunettes, serviettes de bains, peignoirs, balles de golf, accessoires informatiques, articles de vaisselle, matelas, lits, linge pour lits; gérance administrative d'hôtels; aide à la direction des affaires et conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de la protection de l'environnement et du développement durable; étude, information et consultation en matière d'amélioration et de respect des conditions de travail, à savoir consultation pour les questions de personnel, gestion des ressources humaines; services administratifs pour établir, promouvoir, faire avancer, coordonner et superviser des services communautaires et favoriser la culture, l'insertion professionnelle et l'entraide humanitaire; services de direction d'affaires immobilières et de gérance administrative de biens immobiliers, y compris gérance administrative d'hôtels, de motels, de complexes hôteliers, d'appartements et de résidences hôtelières; services de conseils commerciaux et d'informations commerciales, promotion commerciale sous toutes ses formes et sur tous supports y compris via un réseau de communication informatique (de type Internet ou Intranet) et notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; organisation et gestion d'opérations commerciales de fidélisation de clientèle notamment par le moyen de cartes de fidélité; service de gestion de programmes d'achats groupés et autres programmes de remises; conduite et administration de programmes d'affiliation permettant aux participants à ces programmes d'obtenir l'accès à une gamme de marchandises, de services et d'avantages proposés par des fournisseurs affiliés; fourniture, conduite et gestion de programme d'affiliation, de services d'adhésion à des clubs et conduite de programme de fidélisation de clients; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, à savoir administration de programmes pour les grands voyageurs; services de conseils commerciaux dans le domaine des voyages et de la planification de voyages; fourniture d'informations comparatives sur les tarifs aériens et hôteliers; services de conseils en organisation et direction des affaires en matière de franchises; marketing et communication (mercatique); services de conseils et d'aide pour la direction et l'organisation des affaires dans le cadre de réseaux de franchise; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; exploitation commerciale de complexes hôteliers, de motels, de maisons de vacances, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l'exception des clubs); organisation de concours à buts commerciaux, promotionnels ainsi que pour la motivation du personnel; services de conciergerie destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir services d'intermédiation de clients avec des prestataires de services; mise en place de services de conciergerie d'entreprise sur site, par téléphone ou Internet, à savoir services d'intermédiation commerciale, d'information administrative et d'assistance à des démarches administratives à des tiers; assistance à l'accomplissement de démarches administratives pour les travaux d'aménagement et l'ouverture de contrats de fournitures, notamment pour le gaz, l'eau, l'électricité, les assurances, le téléphone et l'Internet; gestion administrative de bureaux et d'espaces de travail individuels ou collectifs; mise à disposition d'équipements pour espaces de travail collectifs ou partagés (machines et appareils de bureau); location de machines et d'appareils de bureau; services d'intermédiation commerciale (conciergerie); services de programmation de rendez-vous (travaux de bureau); services de relogement pour entreprises; aide administrative à la personne à domicile (travaux de bureau); optimisation de sites internet.

Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; affaires monétaires; services de financement; services financiers liés à la détention de cartes de fidélité; services de paiement par cartes de fidélité; services financiers liés à la détention de coupons promotionnels de fidélité; services de paiement par coupons promotionnels de fidélité; émission et gestion financière de moyens de paiement notamment de bons d'achats; émission de chèques de voyage, de bons de valeur; caisses de prévoyance; émission de

chèques de voyage ou de cartes de crédit; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds; courtage en bourse; constitution de fonds; investissement de capitaux pour aider à la création de nouvelles sociétés; collecte de fonds à des fins charitables; gestion et surveillance de fonds de bienfaisance; organisation de collectes; services de collecte de fonds par le biais d'activités et de manifestations; services philanthropiques concernant des dons financiers; services financiers, à savoir, fourniture de financement pour des bourses d'études, des bourses de recherche et des subventions humanitaires, fourniture de financement pour des programmes d'échange éducatif, humanitaire, culturel; services de financement pour personnes en difficulté; services de mécénat culturel, à savoir aide financière pour la valorisation des savoir-faire et des patrimoines immatériels locaux; services en ligne de collecte de fonds pour des œuvres de bienfaisance; services de bienfaisance, à savoir octroi de fonds à des entités à but non lucratif; organisation du paiement de la fourniture de cadeaux et de tout produit ou service par l'émission, la distribution, la compensation de bons d'achat, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou tout autre moyen de paiement; services de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement; affaires immobilières; gestion immobilière; gestion de biens immobiliers; gestion d'immeubles, d'appartements et de propriétés résidentielles; gérance d'immeubles; gérance d'appartements; gestion financière et immobilière de logements et d'hébergements, tels que hôtels, motels, complexes hôteliers, appartements, résidences hôtelières, résidences de tourisme et autres lieux de résidence de vacances et de loisirs; services d'agences immobilières, à savoir vente et location de logements, d'appartements, de studios, de chambres au sein d'établissements hôteliers, de complexes hôteliers, de résidences hôtelières et autres lieux de résidence de vacances et de loisirs, en tant que logements permanents; location et gestion de logements permanents pour des tiers; location de biens immobiliers en multipropriétés; organisation d'échanges de multipropriétés à savoir services de gestion de multipropriétés; services immobiliers basés sur le principe de la multipropriété de vacances; services de gestion et de location de biens immobiliers en temps partagé; conseils et assistance en matière immobilière; location et mise à disposition de propriétés commerciales, de bureaux, de surfaces de bureaux et d'espaces de travail collectif ou individuel; location et mise à disposition d'espaces de travail communs ou à partager; location de bureaux aménagés; location de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers, de propriétés commerciales, de bureaux, d'espaces de travail collectif ou individuel; services de gestion immobilière en matière de locaux ou de bureaux; location de surfaces de bureaux; location de bureaux et d'installations de travail collaboratif; location de bureaux pour le cotravail, à savoir fourniture d'installations de travail collaboratif équipées de bureaux privés, de matériel de bureau, d'un service courrier, d'un centre d'impression, d'un bureau d'accueil, d'une cuisine, de salles de réunion, de matériel de télécommunications et d'autres infrastructures de bureau.

Classe 39 : Services d'organisation de voyages; services de guides et d'accompagnateurs de voyageurs; services d'agences de voyages et de tourisme, à savoir réservation de séjours et de voyages (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions); réservation de places pour le tourisme (à savoir pour les excursions, pour les visites guidées, pour les visites touristiques, pour les croisières, pour les circuits touristiques, pour les séjours touristiques à l'exclusion de l'hébergement), le transport et le voyage; services d'organisation de ventes de billets (tickets) pour le tourisme (à savoir en matière d'excursions, de visites guidées, de visites touristiques, de croisières, de circuits touristiques, de séjours touristiques, à l'exclusion de l'hébergement), le transport et le voyage; transport de personnes; transports en automobiles; services d'autobus; transports aériens; transport en chemin de fer; transports en bateaux; services de chauffeur; services de taxis; services de navettes automobiles; organisation de croisières; services de bateaux de plaisance; organisation de circuits et d'excursions; location de véhicules et d'automobiles, avions et bateaux; réservation de places de voyages; services d'informations sur les séjours, les voyages, le tourisme et les informations géographiques, y compris cartes et itinéraires de voyage; services d'organisation de séjours; services de livraison à domicile ou sur le lieu de travail; activité de logistique pour des tiers, à savoir conditionnement, transport, acheminement et stockage de marchandises; services de coursiers; livraison de fleurs; messagerie [courrier ou marchandises]; assistance en cas de panne du véhicule (remorquage); services de dépannage (remorquage).

Classe 43 : Services d'hôtellerie, de restauration (alimentation); hébergement temporaire; hôtels; services de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l'exception des clubs); services d'une agence de voyages, à savoir réservations de chambres d'hôtels pour voyageurs et de logements temporaires; services d'agences de voyages, à savoir réservation de restaurants et repas; fourniture d'informations en matière d'hôtellerie, d'hébergement temporaire et de restauration; services de maîtres d'hôtel; réservation, prêt et location de

salles, salons et espaces de conférences et de réunions; réservation, prêt et location de salles, salons et espaces pour séminaires, banquets, cocktails et réceptions; consultations et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration; mise à disposition de bureaux professionnels temporaires; location de salles de réunions ou de conférences et autres espaces collectifs; location de chaises, tables, mobilier d'intérieur, meubles, fontaines à boissons, appareils d'éclairage, de vaisselles, de mobilier pour conférence; mise à disposition de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de réunions à caractère social; fourniture d'infrastructures pour conférences, expositions et réunions; location d'infrastructures et de salles pour événements professionnels et sociaux; services de garde d'enfants [crèches d'enfants]; préparation de repas portés à domicile, services d'hébergement temporaires ou permanents pour personnes âgées et personnes dépendantes à savoir services de maisons de retraite pour personnes âgées; garderie; crèches d'enfants; services de garde d'enfants en mode individuel ou collectif [crèches d'enfants].

4. Classe 35

Les services contestés « *Geschäftsführung, nämlich Führen von Hotels, Motels, Apartments und Wohnungen, Gästehäusern und Unterkünften, Pensionen, Wellness-Zentren (Spa), Schönheitssalons, Bars, Cafeterias, Restaurants und Clubs* » sont compris dans le libellé de la marque opposante « *Gestion des affaires commerciales* » et sont par conséquent identiques.

Les services contestés « *Beratung und Informationen in Bezug auf Verwaltung und Leitung von Hotels, Apartments und Wohnungen, Gästehäusern und Unterkünften, Pensionen, Wellness-Zentren (Spa), Schönheitssalons, Bars, Cafeterias, Restaurants und Clubs* » sont identiques ou à tout le moins fortement similaires aux services de la marque opposante « *conseils en organisation et direction des affaires ; informations d'affaires ; services de conseils commerciaux et d'informations commerciales* ».

5. Classe 36

Les services contestés « *Immobiliendienstleistungen* » sont identiques aux services de la marque opposante « *affaires immobilières* ».

6. Classe 39

Les services contestés « *Veranstaltung von Reisen* » sont identiques aux services de la marque opposante « *Services d'organisation de voyages* ».

Les services contestés « *Online-Reservierung von Ausflugsfahrten und Reisen* » sont compris dans le libellé de la marque opposante « *réservation de places pour le tourisme (à savoir pour les excursions, pour les visites guidées, pour les visites touristiques, pour les croisières, pour les circuits touristiques, pour les séjours touristiques à l'exclusion de l'hébergement), le transport et le voyage* » et sont donc identiques.

Les services contestés « *Organisation von Tagesausflügen* » sont compris dans le libellé de la marque opposante « *organisation de circuits et d'excursions* » et sont donc identiques.

Les services contestés « *Transportdienstleistungen; Beförderung von Reisenden; Beförderung von Reisegepäck* » sont identiques ou à tout le moins fortement similaires aux services de la marque opposante « *transport de personnes; transports en automobiles; transports aériens; transport en chemin de fer; transports en bateaux* ».

Les services contestés « *Beratungs- und Buchungsdienste für Reisen; Beförderungs- und Reiseinformationen über mobile Telekommunikationsapparate und -geräte; Informationsdienste zu Reisen und Reisedienstleistungen, online bereitgestellt; Zurverfügungstellen von Informationen über das Internet zu Reisen* » sont identiques ou à tout le moins fortement similaires aux services de la marque opposante « *services d'informations sur les séjours, les voyages, le tourisme et les informations géographiques, y compris cartes et itinéraires de voyage* ».

7. Classe 41

Les services contestés « *Unterhaltung; Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, Kulturveranstaltungen, Live-Sportveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen; Organisation und Vorführung von Shows, Konzerten und Unterhaltungsveranstaltungen; Organisation und Durchführung von Seminaren, Kongressen, Symposien und Events* » sont similaires aux services de la marque opposante « *Services d'hôtellerie, de restauration (alimentation); hébergement temporaire* » en

classe 43. Il est, de nos jours, courant que les hôtels élargissent leur offre en proposant des cours de sport ainsi que des formations connexes (hôtels avec installations sportives, p. ex. des salles de sport ou des programmes de remise en forme) ou, dans le domaine culturel, en organisant par exemple des expositions, des concerts et des spectacles. Il existe donc une présomption de similarité entre ces services (cf. TAF B-B-2420/2020, consid. 6.3 – TISSOT [fig.] / SHOPPING LOISIRS – FACHMARKT Bienne – TISSOT ARENA - Biel [fig.]).

Il existe également une similarité entre les services contestés « *Veranstaltung und Durchführung von Spielen; Organisation und Vorführung von Wettbewerben, Spielen* » et les services de la marque opposante « *organisation de concours à buts commerciaux* » en classe 35. Bien que, de manière générale, ils aient des finalités différentes, puisque les services contestés ont une finalité commerciale alors que les services de l'opposante sont liés au divertissement, ils ont la même nature et peuvent partager les mêmes prestataires et destinataires.

8. Classe 43

Les services contestés « *Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen; Agenturdienste zur Buchung von Hotelunterkünften; Beratung und Informationen in Bezug auf Hotels, Motels, Appartements und Wohnungen, Gästehäusern und Unterkünften, Pensionen, Wellness-Zentren (Spa), Schönheitssalons, Bars, Cafeterias, Restaurants und Clubs; Bereitstellung von Online-Informationen zur Buchung von Ferienunterkünften* » sont identiques aux services de la marque opposante « *Services d'hôtellerie, de restauration (alimentation); hébergement temporaire, services d'une agence de voyages, à savoir, réservations de chambres d'hôtels pour voyageurs et de logements temporaires; consultations et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration; fourniture d'informations en matière d'hôtellerie, d'hébergement temporaire et de restauration* ». Seule leur formulation diffère légèrement.

9. Classe 44

Les services contestés « *Gesundheits- und Schönheitspflege; Durchführung von Massagen, Aroma- und Lichttherapien; Betrieb von Massageinstituten, Schönheitssalons, Coiffuresalons, Solarien, Physiotherapieinstituten und Sanatorien; Dienstleistungen von Heilbädern oder Thermalbädern; Zurverfügungstellen von Informationen bezüglich Gesundheits- und Schönheitspflege via Telefon und das Internet* » sont des services liés à la beauté et au bien-être qui sont généralement offerts dans des établissements tels que les hôtels. Ils sont similaires aux « *Services d'hôtellerie; hébergement temporaire* » de la marque opposante en classe 43 car ils peuvent coïncider en ce qui concerne leurs fournisseurs, leurs destinataires et les canaux de distribution.

Les services contestés « *medizinische Dienstleistungen* » présentent des points de contact avec les services de la marque opposante « *services d'hébergement temporaires ou permanents pour personnes âgées et personnes dépendantes à savoir services de maisons de retraite pour personnes âgées* » en classe 43. Ces derniers ont pour vocation de s'occuper de personnes âgées lesquelles ont besoin de soins médicaux quotidiens. Les destinataires des services les percevront comme une prestation formant un tout cohérent sous le contrôle d'une seule et même entité. Ils sont par conséquent similaires.

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

C. Comparaison des signes

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

3. S'agissant des marques figuratives, la similarité est déterminée par l'effet visuel et par le sens. La reprise du motif abstrait est autorisée, pour autant que la marque attaquée consiste en une représentation propre et autonome du même motif et non en une simple variation ou adaptation de la marque opposante. L'impression d'ensemble et les éléments frappants sont déterminants (Directives, Partie 6, ch. 6.3.2).

4. En l'occurrence, le signe opposant se présente comme suit :



Il est constitué sur sa partie gauche d'une représentation graphique faisant clairement penser à un oiseau aux ailes déployées. Sur sa partie droite, le signe comprend une forme géométrique trapézoïdale posée sur une de ses tranches et non sur sa base. La tranche supérieure est quant à elle arrondie. L'oiseau est orienté vers la droite et son bec s'insère dans le milieu du trapèze, qui s'incline vers la gauche. Il n'y a pas de revendication de couleur.

5. Le signe attaqué se présente comme suit :



Il est constitué sur sa partie gauche d'un trapèze isocèle et sur sa partie droite d'un élément ondulé. Le trapèze est apposé sur l'une de ses tranches et est orienté vers la droite ; l'élément ondulé est quant à lui orienté vers la gauche. Il est à relever que les deux éléments ne se touchent pas. Il n'y a pas de revendication de couleur.

6. Sur le plan visuel, les signes ont en commun une forme géométrique trapézoïdale posée sur l'un de ses tranches. La partie supérieure de la forme géométrique est en revanche différente dans la mesure où elle est arrondie dans le signe opposant, alors qu'elle est formée d'un trapèze isocèle pour le signe attaqué. La forme géométrique est en outre orientée vers la gauche dans le signe opposant et vers la droite dans le signe attaqué. Par ailleurs, les signes en question divergent dans la mesure de leur second élément, à savoir un oiseau aux ailes déployées orienté vers la droite pour le signe opposant et un élément ondulé orienté vers la gauche pour le signe attaqué. Il en résulte que les signes ne présentent que de faibles similitudes sur le plan visuel.

La partie opposante fait valoir que les deux éléments respectifs de chaque signe sont inclinés l'un vers l'autre pour symboliser sous une forme stylisée la lettre « A » et que partant les signes sont fortement similaires.

Il convient tout d'abord de relever que, graphiquement, la lettre « A », à savoir la première lettre de l'alphabet latin, se compose dans sa forme capitale de deux lignes obliques qui se rejoignent en haut et d'une barre transversale au centre, le tout formant un triangle ouvert en bas ([https://fr.wikipedia.org/wiki/A_\(lettre\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/A_(lettre)), consulté le 26.03.2025). A cet égard, l'Institut constate qu'aucun des signes ne contient deux lignes obliques. On ne peut néanmoins exclure que le destinataire perçoive une

lettre « A » capitale dans les deux signes. Même dans cette hypothèse, l'agencement des éléments composant chaque signe demeure différent : le signe opposant comporte une forme géométrique trapézoïdale orientée vers la gauche et une représentation d'oiseau orientée vers la droite et insérée dans le milieu du trapèze, alors que le signe attaqué comporte un trapèze isocèle orienté vers la droite et un autre élément ondulé orienté vers la gauche, lequel ne touche pas la forme géométrique. Ainsi, seule une faible similarité visuelle peut être retenue.

7. Sur le plan auditif, les signes ne présentent pas de similarité du fait qu'il s'agit de signes purement figuratifs qui ne sont pas prononcés et n'ont donc pas d'effet auditif. Dans la mesure où le destinataire reconnaîtrait toutefois dans les deux signes une lettre « A » stylisée, il conviendrait alors d'admettre que les marques sont identiques sur le plan phonétique.
8. 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).
9. Sur le plan conceptuel, les signes opposés sont des marques figuratives et il y a lieu de constater qu'ils ne disposent ainsi pas de similarité conceptuelle dans cette mesure, la marque opposante comprenant une représentation d'oiseau aux ailes déployées alors que la marque attaquée est composée d'éléments figuratifs sans signification.

La partie opposante fait valoir que les marques opposées évoquent toutes deux la forme très stylisée de la lettre « A » et qu'il y a lieu d'admettre une identité sur le plan conceptuel. Dans la mesure où, comme relevé précédemment (cf. ch. 6-7), le destinataire reconnaîtrait dans les deux signes une lettre « A » stylisée, il conviendrait alors d'admettre que les marques sont identiques sur le plan conceptuel.

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

D. Risque de confusion

1. Il y a risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction distinctive de la marque antérieure. Une telle atteinte est donnée lorsqu'il y a un danger que le public concerné soit induit en erreur par la similitude des marques et attribue les produits portant l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 6, ch. 6.4.1).
2. L'appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d'une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La mesure de la différence dépend, d'une part, de l'étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d'autre part, des catégories de produits ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées (Directives, Partie 6, ch. 6.5).
3. Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 6, ch. 6.5). En l'espèce, une partie des services en cause étant identiques, respectivement fortement similaires, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière pour 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 visés concernent les classes 35, 36, 39 et 43.

5. Pour les services des classes 35 et 36, on s'attend à un degré d'attention élevé (cf. TAF B-6173/2018, consid. 4.2 - World Economic Forum [fig.] / Zurich Economic Forum [fig.]; TAF B-1009/2010, consid. 3.3.2 - CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank [fig.]). Dans ces domaines, en effet, les destinataires vérifient régulièrement les coûts et l'utilité des conditions contractuelles et examinent minutieusement différents points avant la conclusion de tels contrats. Les services en cause de la classe 39 sont principalement destinés au grand public dont le niveau d'attention est considéré comme moyen (cf. TAF B-6783/2017, consid. 3 – UBER / uberall [fig.]). En ce qui concerne les services de la classe 43, les services de restauration sont des services auxquels le consommateur fait régulièrement appel, raison pour laquelle il faut supposer un degré d'attention plutôt faible (cf. TAF B-4772/2012, consid. 3 – Mc (fig.) / MC2 [fig.]). Quant aux services d'hébergement temporaire, ils s'adressent au grand public avec un niveau d'attention moyen (cf. TAF B-5276/2022, consid. 3.2 - CAFFETTINO / Cafettone).
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, 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. Pour qu'un risque de confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
7. En l'espèce, la marque opposante est constituée d'une représentation d'oiseau aux ailes déployées et d'une forme géométrique trapézoïdale, et n'a pas de signification, ni ne véhicule de concept en relation avec les services concernés. Elle n'est par conséquent ni directement descriptive ni usuelle en relation avec les services déterminants en l'espèce et dispose donc d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux. L'Institut relève que dans la mesure où le signe opposant serait perçu comme une lettre capitale « A », les lettres de l'alphabet latin sont dépourvues de caractère distinctif en raison de leur banalité (Directives, Partie 5, ch. 4.5.1 ; cf. ég. Décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 102906, consid. III. D. 7 – g [fig.] / g Good & Gather [fig.], disponible sous <https://ph.ige.ch/>).
8. La partie opposante fait valoir que la marque opposante doit donc être considérée comme une marque qui jouit d'une notoriété importante, au bénéfice d'une protection renforcée pour les services d'hôtellerie et les services connexes et qu'à ce titre, elle bénéficie d'un caractère distinctif accru et d'un champ de protection étendu, ce que conteste la partie défenderesse.
9. A l'appui de son argumentation, la partie opposante allègue qu'elle est un leader mondial de l'hospitalité et un groupe leader dans le secteur hôtelier sur le plan international, dans les pays voisins (dont la France où se rendent régulièrement de nombreux touristes suisses) et en Suisse, ce qui constitue un fait notoirement connu, qui n'a pas à être prouvé. Elle a également produit les documents suivants :
 - Extraits de sites web et de publications (pièce 5 du mémoire d'opposition)
 - Extrait de site web ACCOR disponible en Suisse (Annexe 1 de la réplique)
 - Extrait de site web ACCOR disponible en Suisse avec liste des pays (Annexe 2 de la réplique)
 - Extrait de site web ACCOR disponible en Suisse avec carte des hôtels en Suisse (Annexe 3 de la réplique)
 - Extrait de site web MÖVENPICK disponible en Suisse sous <https://movenpick.accor.com/fr/europe/switzerland/lausanne/hotel-lausanne.html> (Annexe 4 de la réplique)
 - Rapport annuel ACCOR 2018 (Annexe 5 de la réplique)
 - Rapport annuel ACCOR 2019 (Annexe 6 de la réplique)
 - Rapport annuel ACCOR 2020 (Annexe 7 de la réplique)
 - Rapport annuel ACCOR 2021 (Annexe 8 de la réplique)
 - Rapport annuel ACCOR 2022 (Annexe 9 de la réplique)
 - Rapport annuel ACCOR 2023 (Annexe 10 de la réplique)
 - Communiqué de presse ACCOR 2023 (Annexe 11 de la réplique)

- Extraits de site web MÖVENPICK et SWISSOTEL disponibles en Suisse sous :
<https://movenpick.accor.com/fr/europe/switzerland/lausanne/hotel-lausanne.html>
<https://www.swissotel.fr/about-swissotel/> (Annexe 12 de la réplique)
 - Extrait de site web ACCOR disponible en Suisse avec carte des hôtels à Berne (Annexe 13 de la réplique)
10. Les marques connues bénéficient d'un champ de protection accru. Quiconque prétend que sa marque dispose d'un champ de protection accru doit le rendre vraisemblable en produisant des moyens de preuve qui illustrent de l'intensité de l'usage de sa marque sur le marché (voir en ce sens : TAF B-5659/2018, consid. 6.1.3.1 et 6.1.3.3 - RICHARD MILLE / Richard Man [fig.]). En outre, le champ de protection accru allégué ne saurait s'étendre à tous les produits ou services en lien avec lesquels la marque opposante est enregistrée. Selon la jurisprudence en effet, ce champ de protection accrue ne s'étend qu'à l'égard domaine d'activité qui sont considérés comme étroitement similaires aux produits ou services offerts sous la marque (cf. TAF B- 2583/2018, consid. 6.4.1 – Helsana. Engagiert für das Leben / HELSINN Investment Fung [fig.]). Si l'Institut ne dispose pas d'éléments indiquant que la marque opposante est connue, il ne tient pas compte de cet argument. Ainsi, si l'opposant ne parvient pas à démontrer de manière suffisante que sa marque est connue, il doit en supporter les conséquences et l'Institut se basera sur le caractère distinctif originaire de la marque (Directives, Partie 6, ch. 6.7 ; cf. également TAF B-5659/2018, consid. 6.3.8 - RICHARD MILLE / Richard Man [fig.]).
11. Selon la jurisprudence, le fait d'être connue en raison d'une utilisation intensive peut conférer à une marque - même originellement faible - une force distinctive accrue. Le caractère connu d'une marque peut ressortir de faits autorisant, selon l'expérience, des déductions relatives à la perception de la marque par le public, par exemple, un volume d'affaires très important sur une longue période [en principe 10 ans] ou des efforts publicitaires intenses (cf. TAF B-4538/2017, consid. 13.2.1 et 13.2.3 - MONSTER REHAB, MONSTER ENERGY ZERO ULTRA, MUSCLE MONSTER, nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES [fig.]) / MONSTER ENERGY COMPANY ; GALLUS JOLLER, in : M. Noth / G. Bühler / F. Thouvenin (édit.), SHK, Markenschutzgesetz (MSchG), 2ème éd., Berne 2017 art. 3 LPM nos 103-104).
12. Il ressort de l'analyse des pièces présentées qu'il n'est pas exclu qu'il faille admettre que le nom « ACCOR » soit connu du public dans le domaine de l'hôtellerie en Suisse. Toutefois, la marque opposante n'est pas constituée du terme « ACCOR », mais d'un élément figuratif qui n'est pas sans rappeler une lettre « A » stylisée. Or, les documents ne donnent pas d'indication particulière sur le degré de connaissance de la marque opposante sur le marché suisse ni sur une utilisation si intensive que le caractère distinctif de la marque serait accru (cf. TAF B-6099/2013, consid. 6.1 - Carpe diem / Carpe noctem). Ils suggèrent, au mieux, que la marque opposante est utilisée en Suisse. L'Institut relève également que la marque opposante, lorsqu'elle apparaît dans les documents, est principalement représentée en combinaison avec le mot « ACCOR » ou avec les lettres « LL » sous la forme suivante :



13. La partie opposante n'a en outre soumis aucune preuve faisant état de volumes de vente importants ou de dépenses publicitaires intenses en Suisse pour la marque opposante. Enfin, rien ne permet d'affirmer que c'est un fait notoire que celle-ci est connue du public en Suisse. Il n'est donc pas possible de conclure, sur la base des éléments produits, que le champ de protection de la marque opposante est plus étendu (cf. dans ce sens : TAF B-4104/2021, consid. 7.4 s. - CAPRI-SUN / PRISUN). Il convient dès lors de retenir une force distinctive et un champ de protection normaux en relation avec les services à prendre en considération.
14. L'étendue de la protection d'une marque figurative, comme en l'espèce, est toutefois toujours limitée dans la mesure où le risque de confusion ne doit pas être admis sur la seule base du risque d'association entre les signes figuratifs en raison de la concordance du motif figuratif (cf. TAF B-264/2017, consid. 6.4 - Winkel

[fig.] / Winkel [fig.] avec renvois). Il n'y a dans ce contexte pas de protection du motif abstrait qui se dégage du signe antérieur (cf. TF 4A_651/2018, consid. 3.4.1 – Armani [fig.] / Glycine [fig.] ; TAF B-2387/2023, consid. 2.4.3 - [Raubtierkopf] (fig.) / [Tigerkopf] (fig.)). Ce qui est déterminant à cet égard, c'est que la marque attaquée se présente comme une création autonome du même motif et non pas simplement comme une variation ou une adaptation de la marque antérieure (cf. TAF B-1494/2011, consid. 5.2 – HERITAGE BANK & TRUST [fig.], BANQUE HERITAGE [fig.] / MARCUARD HERITAGE [fig.]).

15. La partie opposante fait valoir que les marques opposées évoquent toutes deux la forme très stylisée de la lettre « A » et que la marque attaquée reprend intégralement, mais en les inversant, les éléments figuratifs et distinctifs essentiels de la marque opposante. Comme relevé précédemment (cf. consid. III. C. 6), on ne peut exclure que le destinataire perçoive une lettre « A » capitale dans les deux signes. Il convient toutefois de tenir compte du fait que l'étendue de la protection de la marque opposante ne peut pas s'étendre à un élément du signe qui appartient au domaine public, en l'occurrence la lettre capitale « A ». La marque opposante tire ainsi son caractère distinctif uniquement des éléments figuratifs qui la composent, à savoir la représentation d'un oiseau aux ailes déployées qui est clairement identifiable et une forme géométrique trapézoïdale. Or, la marque attaquée s'en distingue suffisamment. Elle comprend en effet un élément ondulé qui ne saurait faire penser à un oiseau, ainsi qu'une forme géométrique différente, en l'espèce un trapèze isocèle (cf. consid. III. C. 5), et orientée dans le sens opposé. Enfin, alors que dans la marque opposante, la représentation d'un oiseau est insérée dans la forme géométrique, l'élément ondulé de la marque attaquée est clairement séparé de la forme géométrique dans la marque attaquée. L'impression visuelle des deux signes est ainsi éloignée et la marque attaquée ne sera pas perçue par le public pertinent comme une simple variation ou adaptation de la marque opposante (cf. TAF B-6573/2016, consid. 7 – Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.]) ; a contrario TAF B-2387/2023, consid. 7.2 – [Raubtierkopf] (fig.) / [Tigerkopf] (fig.) ; TAF B-6628/2019, consid. 5.4 – « Polospieler » [fig.] / U.S.A.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 [fig.]).
16. Étant donné que la concordance se limite à l'élément « A », qui appartient au domaine public (cf. consid. III. D. 7), et compte tenu de la lointaine proximité visuelle entre les signes (cf. consid. III. C. 6), les divergences graphiques sont suffisantes pour éliminer un risque de confusion même en tenant compte du critère strict imposé par l'identité d'une partie des services en cause (cf. cf. ég. Décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 102906, consid. III. D. 11 – g [fig.] / g Good & Gather [fig.]). En effet, même en présence de services partiellement identiques, comme c'est le cas ici, une faible similarité entre les signes ne suffit pas à créer un risque de confusion si ces similarités portent uniquement sur des éléments faibles ou secondaires (cf. ATF 122 III 382, consid. 2a – Kamillosan).
17. Enfin, et contrairement à l'avis de la partie opposante, un risque de confusion indirect ne peut être retenu dès lors que le public sera à même de distinguer les signes en présence au vu de leurs différences (cf. consid. III. D. 15 ss). Il ne sera ainsi pas enclin à établir une association entre les marques et leur titulaire.
18. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le risque de confusion. L'opposition n° 103819 est donc mal fondée.

IV. Répartition des frais

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



Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **103819** est rejetée.

2.

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

3.

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

4.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 27 mars 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).