

## Décision

### Procédure d'opposition n° 104307

### dans la cause

PANINI SOCIETA' PER AZIONI in forma abbreviata PANINI S.P.A.  
Via Emilio Po, 380  
41126 Modena  
IT-Italie

#### Partie opposante

représentée par

BOVARD SA  
Conseils en propriété intellectuelle  
Optingenstrasse 16  
3013 Berne

enregistrement international n° 1621487 - ADRENALYN XL



#### contre

Ascend Sport Technology AG  
Bergstrasse 27  
6010 Kriens

#### Partie défenderesse

Marque suisse n° 820949 - ADRENALI.NE ((fig.))

**ADRENALI.NE**

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° 820949 - "ADRENALI.NE ((fig.))" (ci-après: la marque attaquée) a été publié le 03.10.2024 dans Swissreg. Elle revendique entre autres les services suivants:

*Classe 41: Aufzeichnung von Videoaufnahmen; Dienstleistungen von Ton- und Filmstudios für die Produktion von Multimedia-Präsentationen; Produktion und Präsentation von Audio- und Videoaufnahmen und von Stand- und bewegten Bildern; Produktion von Fernsehprogrammen; Produktion von Fernsehsendungen für die Übertragung auf Mobiltelefonen; Produktion von Live-Vorstellungen und TV-Sendungen; Veröffentlichung von digitaler Video-, Audio- und Multimediaunterhaltung; Videofilmproduktion; Zeitmessung bei Sportveranstaltungen; Zurverfügungstellen von nicht herunterladbaren Filmen und Fernsehprogrammen über Pay-TV-Sender; Zurverfügungstellen von Multimedia-Unterhaltungsprogrammen über Fernsehen, Breitband-, kabellose und online-Dienste.*

*Classe 42: Technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Computer- und Computersoftwarevermietung; computergestütztes Design; Computerprogrammierung und Softwareentwicklung; Computersoftwaredesign und -entwicklung; Design von Werbematerial; Designberatung; Designdienstleistungen; Design-Dienstleistungen für Druckerzeugnisse; Dienstleistungen eines Grafikdesigners; Entwicklung von Anwendungslösungen für Computersoftware; Entwicklung von Computerhardware und -software; Entwicklung von Computerprogrammen; Entwicklung von Computersoftware; Entwurf von Maschinen, Geräten, Instrumenten (einschliesslich deren Teile) oder von aus solchen Maschinen, Geräten und Instrumenten bestehenden Systemen; Erstellung von technischen Gutachten; Forschung auf dem Gebiet der Technik; Forschung im Bereich Computerhardware und -software; Forschung im Bereich der Kommunikationstechnologie; Forschung im Bereich Informationstechnologie; Gestaltung von Computersoftware, -firmware, -hardware und Computersystemen; Grafikdesign; Installation von Computerprogrammen; IT-Projektmanagement; technologische Dienstleistungen; technologische Forschung.*

2. En date du 23.12.2024, la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre de cet enregistrement dans la mesure des services précités.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1621487 "ADRENALYN XL" (ci-après : la marque opposante), enregistré pour les produits et services suivants :

*Classe 9 : Étuis conçus pour des téléphones mobiles et smartphones; étuis pour ordinateurs et tablettes électroniques; montres intelligentes; accessoires pour dispositifs électroniques à porter sur soi, y compris montres intelligentes et dispositifs de suivi de remise en forme; lunettes; lunettes de soleil; articles de chapellerie en tant que casques de protection; applications mobiles; applications Web; applications informatiques; logiciels de jeux d'ordinateur; logiciels d'application; dragonnes pour téléphones cellulaires; téléphones portables; dragonnes pour téléphones cellulaires; lecteurs MP3; ordinateurs; souris pour ordinateurs; supports d'informations [électriques ou électroniques]; supports magnétiques.*

*Classe 16 : Cartes à collectionner; autocollants et cartes à échanger et à collectionner; albums; cartes à collectionner; albums pour cartes à collectionner et à échanger; classeurs à feuilles mobiles pour cartes à collectionner et à échanger; autocollants [articles de papeterie]; cartes (articles de papeterie); périodiques; livres; bandes dessinées; produits d'imprimerie; publications; catalogues pour cartes à collectionner et à échanger; classeurs à feuillets mobiles; cartes postales illustrées; almanachs; calendriers; décalcomanies; boîtes en papier et en carton; papier et carton; enveloppes (papier à lettres); fascicules; tracts; timbres [cachets]; signets; impressions; couvertures de livres; photographies [imprimées]; articles de papeterie en papier; agendas; Planificateurs [produits de l'imprimerie]; matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de meubles); matériel d'enseignement [à l'exception d'appareils]; matières plastiques pour le conditionnement (non comprises dans d'autres classes); polices de caractères; clichés d'impression; cahiers d'écriture ou de dessin; carnets; stylos; toiles pour la peinture.*

*Classe 25 : Vêtements; chaussures pour enfants (à l'exclusion des chaussures de course à pied); articles de chapellerie; ceinturons.*

*Classe 28 : Jeux; jouets; cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner; cartes à jouer; cartes à jouer de collection; figurines à collectionner (jouets); appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël; balles et ballons pour jeux; ballons de jeu; balles et ballons de sport.*

*Classe 30 : Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; café de substitution; farines et préparations à base de céréales; miel; sirop de mélasse; levures; poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces [condiments]; épices; glace à rafraîchir; crackers; pizzas; pain, produits de boulangerie; produits de boulangerie; pop-corn; cupcakes; sandwiches; sucreries et encas sucrés pré-conditionnés à base de céréales, de maïs (corn) et de riz; tourtes; canapés; croissants; brioches; produits alimentaires de type aliments à grignoter se composant de produits céréaliers; barres de céréales; pâtes alimentaires; caramels [sucreries]; bonbons à mâcher; friandises [sucreries]; pastilles [confiseries]; pralines; confiseries; réglisse [confiserie]; sucettes; guimauves; chewing-gums; gâteaux; tartes [sucrés ou salés]; pâtisseries et confiseries; biscuits [sucrés ou salés]; petits fours [gâteaux]; chocolat; chocolats; produits à base de chocolat ou produits contenant du chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; massepain; crèmes glacées; crèmes glacées; œufs de Pâques; oeufs en chocolat; confiseries pour la décoration d'arbres de Noël.*

*Classe 41 : Enseignement; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; Services en rapport avec des divertissements et loisirs; services de divertissement par jeux vidéo et informatiques; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux en ligne; fourniture de divertissements en ligne sous forme de spectacles de jeu; mise à disposition de jeux de cartes.*

4. Le 07.01.2025, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Ce courrier a été retourné à l'Institut le 10.02.2025, la partie défenderesse n'ayant pas retiré l'acte du 07.01.2025 dans le délai de retrait prolongé auprès de la Poste suisse.
6. Par courrier du 11.02.2025, l'Institut a transmis par pli simple (courrier A) à la partie défenderesse l'acte du 07.01.2025.
7. Le 19.02.2025, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction, la partie défenderesse n'ayant pas répondu dans le délai impart.
8. Le 03.03.2025, la partie défenderesse a demandé à l'Institut de recevoir une copie du mémoire d'opposition et de ses annexes, au motif qu'elle ne les aurait pas reçus.
9. Par courrier du 04.03.2025, l'Institut a informé la partie défenderesse que l'acte d'opposition lui avait été adressé en annexe à la décision incidente de l'Institut du 07.01.2025, d'abord par courrier recommandé puis par courrier A le 11.02.2025, le courrier recommandé n'ayant pas été retiré. L'Institut a confirmé que la procédure d'instruction demeurerait close et a envoyé, à bien plaisir, une nouvelle fois l'acte d'opposition du 19.12.2024, accompagné de ses annexes.
10. Les arguments développés par la partie opposante seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

## II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l'art. 31 LPM, le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM. L'opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).
2. La marque attaquée a été déposée le 22.01.2024. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 30.06.2021. 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.

### 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 produits et services

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

*Classe 41: Aufzeichnung von Videoaufnahmen; Dienstleistungen von Ton- und Filmstudios für die Produktion von Multimedia-Präsentationen; Produktion und Präsentation von Audio- und Videoaufnahmen und von Stand- und bewegten Bildern; Produktion von Fernsehprogrammen; Produktion von Fernsehsendungen für die Übertragung auf Mobiltelefonen; Produktion von Live-Vorstellungen und TV-Sendungen; Veröffentlichung von digitaler Video-, Audio- und Multimediaunterhaltung; Videofilmproduktion; Zeitmessung bei Sportveranstaltungen; Zurverfügungstellen von nicht herunterladbaren Filmen und Fernsehprogrammen über Pay-TV-Sender; Zurverfügungstellen von Multimedia-Unterhaltungsprogrammen über Fernsehen, Breitband-, kabellose und online-Dienste.*

*Classe 42: Technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Computer- und Computersoftwarevermietung; computergestütztes Design; Computerprogrammierung und Softwareentwicklung; Computersoftwaredesign und -entwicklung; Design von Werbematerial; Designberatung; Designdienstleistungen; Design-Dienstleistungen für Druckerzeugnisse; Dienstleistungen eines Grafikdesigners; Entwicklung von Anwendungslösungen für Computersoftware; Entwicklung von Computerhardware und -software; Entwicklung von Computerprogrammen; Entwicklung von Computersoftware; Entwurf von Maschinen, Geräten, Instrumenten (einschliesslich deren Teile) oder von aus solchen Maschinen, Geräten und Instrumenten bestehenden Systemen; Erstellung von technischen Gutachten; Forschung auf dem Gebiet der Technik; Forschung im Bereich Computerhardware und -software; Forschung im Bereich der Kommunikationstechnologie; Forschung im Bereich Informationstechnologie; Gestaltung von Computersoftware, -firmware, -hardware und Computersystemen; Grafikdesign; Installation von Computerprogrammen; IT-Projektmanagement; technologische Dienstleistungen; technologische Forschung.*

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

*Classe 9 : Étuis conçus pour des téléphones mobiles et smartphones; étuis pour ordinateurs et tablettes électroniques; montres intelligentes; accessoires pour dispositifs électroniques à porter sur soi, y compris montres intelligentes et dispositifs de suivi de remise en forme; lunettes; lunettes de soleil; articles de chapellerie en tant que casques de protection; applications mobiles; applications Web; applications informatiques; logiciels de jeux d'ordinateur; logiciels d'application; dragonnes pour téléphones cellulaires; téléphones portables; dragonnes pour téléphones cellulaires; lecteurs MP3; ordinateurs; souris pour ordinateurs; supports d'informations [électriques ou électroniques]; supports magnétiques.*

*Classe 41 : Enseignement; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; Services en rapport avec des divertissements et loisirs; services de divertissement par jeux vidéo et informatiques; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux en ligne; fourniture de divertissements en ligne sous forme de spectacles de jeu; mise à disposition de jeux de cartes.*

#### 5. Classe 41

Les services contestés sont divers services en rapport avec le divertissement, la production de films, spectacles, vidéos, émissions, la mise à disposition de films et de programmes de divertissement, et le chronométrage de manifestations sportives. Ces services se retrouvent en partie à l'identique ou sont en partie compris dans les services de la marque opposante revendiqués en classe 41 qui visent notamment les services de divertissement, l'enseignement, la formation et les activités sportives et culturelles. Pour les services dont le libellé est le même ou qui sont compris dans une catégorie plus large, il y a identité. Pour les autres services, qui ne seraient pas directement compris dans une catégorie plus large, ils sont, de par leur nature, leur but, leur utilisation, leurs destinataires finaux, leurs voies de diffusion, très similaires. Ils peuvent aussi présenter des caractères de complémentarité (cf. dans ce sens : Décisions de l'Institut dans les procédures d'opposition n° 101619, 101620, 101621, 101622, 101623, 101624, 101625, consid. III. B. 4 - MONSTER ENERGY ((fig.)), MONSTER ENERGY ((fig.)), MONSTER ENERGY ((fig.)), MONSTER ARMY, MONSTER ENERGY ((fig.)), MONSTER ENERGY, MONSTER GAMING ((fig.)), disponible dans l'Aide à l'examen de l'Institut sous : <https://ph.ige.ch/>). Ces services sont donc en partie identiques et en partie fortement similaires.

#### 6. Classe 42

De jurisprudence constante, il existe une similitude entre le matériel informatique et les logiciels de la classe 9, d'une part, et les services informatiques tels que par exemple la création et le développement de matériel informatique et de logiciels de la classe 42, d'autre part. En effet, le développement et la vente de matériel informatique et de logiciels constituent deux étapes étroitement liées dans une chaîne de valeur, puisqu'il s'agit de systèmes techniques complexes qui doivent être développés en amont, tant pour une utilisation spécifique par le client que pour une utilisation de masse, et qui impliquent parfois d'importants travaux d'adaptation et de paramétrage, raison pour laquelle il semble difficile, voire impossible, de faire ici la distinction entre le développement et la vente des produits finis (cf. TAF B-259/2012, consid. 4.2 - FOCUS / Aba-Focus ; TAF B-2256/2019, consid. 6.3.1 - TC Carl[fig.] / carl software [fig.]). Les services contestés « *Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Computer- und Computersoftwarevermietung ; Computerprogrammierung und Softwareentwicklung; Computersoftwaredesign und -entwicklung; Entwicklung von Anwendungslösungen für Computersoftware; Entwicklung von Computerhardware und -software; Entwicklung von Computerprogrammen; Entwicklung von Computersoftware; Gestaltung von Computersoftware, -firmware, -hardware und Computersystemen; Installation von Computerprogrammen; IT-Projektmanagement* » sont ainsi similaires aux produits de la marque opposante « *applications mobiles; applications Web; applications informatiques; logiciels de jeux d'ordinateur; logiciels d'application; ordinateurs* ».

La marque attaquée revendique également différents services technologiques et de recherche, ainsi que d'ingénierie et de conception, à savoir « *Technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; computergestütztes Design; Design von Werbematerial; Designberatung; Designdienstleistungen; Design-Dienstleistungen für Druckerzeugnisse; Dienstleistungen eines Grafikdesigners; Entwurf von Maschinen, Geräten, Instrumenten (einschliesslich deren Teile) oder von aus solchen Maschinen, Geräten und Instrumenten bestehenden Systemen; Erstellung von technischen Gutachten; Forschung auf dem Gebiet der Technik; Forschung im Bereich Computerhardware und -software; Forschung im Bereich der Kommunikationstechnologie; Forschung im Bereich Informationstechnologie; Grafikdesign; technologische Dienstleistungen; technologische Forschung* ». Par rapport à une partie des produits revendiqués par la marque opposante en classe 9, notamment les

« montres intelligentes; applications mobiles; applications Web; applications informatiques; logiciels de jeux d'ordinateur; logiciels d'application; téléphones portables; lecteurs MP3; ordinateurs; supports d'informations [électroniques ou électroniques]; supports magnétiques », il y a lieu de conclure à la similitude pour les raisons suivantes : les services contestés précèdent nécessairement la production des produits revendiqués par l'opposant. Il existe des entreprises qui offrent principalement ces services à des tiers, mais qui sont également présentes sur le marché avec des produits finis. D'autre part, les grands fabricants de divers produits électroniques fournissent également des services de recherche et de développement, non seulement pour leur propre production, mais également pour des tiers. En outre, les fabricants de matériel informatique et de logiciels proposent souvent le développement de solutions spécifiques aux clients. Dans ce domaine, la frontière entre prestataires de services et fournisseurs de biens est donc floue. (cf. dans le sens Décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 102448, consid. III. B. 21 - S&P 500 / S&P [fig.]).

7. Il est à constater que les produits et 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 combinées.
3. Pour les marques verbales, l'impression d'ensemble est déterminée par l'effet auditif, l'effet visuel et le sens. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admettre un risque de confusion. L'effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles. Une suite identique de voyelles et le fait que les signes opposés riment sont des indices en faveur de la similitude des marques. L'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Comme le début et la fin d'un mot s'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. Le signe opposant se présente comme suit :



Il est constitué des éléments verbaux « ADRENALYN » et « XL » en lettres capitales dans une police d'écritures légèrement stylisée, l'élément « XL » figurant en arrière-plan dans une taille d'écriture plus grande. Conformément à la revendication de couleurs « jaune, orange, rouge, noir et gris », les éléments verbaux et figuratifs sont représentés dans ces cinq couleurs.

6. La marque attaquée se présente comme suit :

**ADRENALINE**

Elle se compose de l'élément verbal « ADRENALINE » en lettres capitales noires et grasses, dans une police d'écritures manifestement banale, les lettres « I » et « N » étant séparées par un petit rectangle.

7. Dès lors que le graphisme des deux marques opposées se limite en la reproduction d'éléments verbaux dans des polices d'écritures qui ne s'écartent pas suffisamment des polices d'écritures usuelles et que ni le graphisme de la marque opposante, ni le petit rectangle entre les lettres « I » et « N » de la marque attaquée ne sont de nature à influencer de manière significative leur impression d'ensemble, il s'agit de les comparer comme s'il s'agissait de marques verbales. L'Institut note au demeurant qu'en tant que marque verbale, la marque attaquée peut également être reproduite dans la même police d'écritures que la marque opposante.
8. Sur le plan visuel, il est à relever que la marque attaquée reprend à l'identique les sept premières lettres de l'élément « ADRENALYN » de la marque opposante (**ADRENALYN** / **ADRENALINE**). Ces deux éléments diffèrent cependant dans la mesure de leurs lettres finales, à savoir « YN » pour la marque opposante, respectivement « INE » pour la marque attaquée. Les signes en litige divergent en outre sur l'élément verbal supplémentaire « XL » contenu dans la marque opposante. Il est toutefois à relever que ce dernier figure en arrière-plan et que la marque opposante est ainsi essentiellement dominée par le terme « ADRENALYN », lequel couvre en partie l'élément « XL ». Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une forte similarité visuelle entre les signes dans la mesure où la marque attaquée est très proche de de l'élément « ADRENALYN » de la marque opposante.
9. Sur le plan auditif, il est à relever que les termes « ADRENALYN » et « ADRENALINE » s'énoncent de manière identique ; en effet, ni les lettres respectives (Y / I) ni la lettre finale « E » n'occasionnent une prononciation différente. Ces deux termes ont en outre le même nombre de syllabes, à savoir quatre (la lettre finale « E » étant muette), une suite de consonnes identique (-DR-N-L-N) et une suite de voyelles (A-E-A-Y / A-E-A-I-E) presque identique. Il en résulte une forte similarité auditive dans cette mesure.
10. 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).
11. Sur le plan sémantique, la marque opposante comprend le terme « ADRENALYN » qui n'existe pas dans les langues nationales ni en anglais. Toutefois, 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 des mots français « adrénaline », anglais « adrenaline » et allemand « Adrenalin », ce d'autant que tous ces termes ont une prononciation quasi-identique (cf. ch. 9 ci-avant). En outre, les destinataires recherchent toujours un sens reconnaissable dans une expression donnée (Directives, Partie 5, ch. 4.4.2.4). La modification est ainsi insignifiante et les destinataires reconnaîtront immédiatement le terme « adrénaline » dans la marque attaquée (Directives, Partie 5, ch. 4.4.9.2).

La marque opposante comprend également le terme « XL » qui constitue une abréviation usuelle pour « *extra large* » (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/dizionari.html>, Collins, disponible sous : <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english> consultés le 22.05.2025).

La marque attaquée comprend le terme français et anglais « ADRENALINE » qui signifie « *Substance jouant un rôle d'hormone et de neurotransmetteur, sécrétée par les nerfs végétatifs sympathiques et surtout par la glande médullosurrénale* » (cf <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/adr%C3%A9naline/1203> et <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/adrenaline>, consultés le 22.05.2025).

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les signes renvoient tous les deux au mot « adrénaline » et qu'ils sont donc similaires conceptuellement dans cette mesure.

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

## D. Risque de confusion

1. Il y a risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction distinctive de la marque antérieure. Une telle atteinte est donnée lorsqu'il y a un danger que le public concerné soit induit en erreur par la similitude des marques et attribue les produits portant l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 6, ch. 6.4.1).
2. L'appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d'une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La mesure de la différence dépend, d'une part, de l'étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d'autre part, des catégories de produits ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées (Directives, Partie 6, ch. 6.5).
3. Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 6, ch. 6.5). En l'espèce, 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 produits et services visés concernent les classes 9, 41 et 42. Les produits de la classe 9, en particulier les supports de données, les logiciels, les appareils pour le traitement de données et les ordinateurs, s'adressent à des destinataires finaux habitués aux médias et à leur usage, mais aussi à des professionnels qui les achètent à des fins commerciales. On estime que l'achat de tels produits implique un degré d'attention légèrement plus élevé puisqu'il s'agit d'acquisitions dont la fonction et l'équipement sont contrôlés (cf. TAF B-6761/2017, consid. 3.2 – Qnective und Qnective [fig.] / Q qnnect [fig.]). En ce qui concerne la classe 41, il est régulièrement fait appel à des services de divertissement et de formation (classe 41) pour lesquels le degré d'attention est donc évalué comme normal (cf. TAF B-970/2019, consid. 4.2 – clever fit [fig.] / CLEVERFIT [fig.]; TAF B-3012/2012, consid. 4.2.2 – PALLAS / Pallas Seminare [fig.]). Enfin, on s'attend à un degré d'attention élevé pour les services de la classe 42 (services scientifiques et de recherches industrielles), qui ne couvrent pas uniquement des besoins quotidiens et présupposent par conséquent une relation économique plus intense (cf. TAF B-6783/2017, consid. 3 – UBER / uberall [fig.]; TAF B-3012/2012, consid. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare [fig.]).
5. Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif, le domaine de similitude protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante. 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 ne dispose pas dans son ensemble de signification directe et descriptive en relation avec les produits et services pour lesquels elle est protégée (cf. ci-avant III. C. 11). Dans ce contexte, il est à relever que le terme « adrénaline », dont l'élément « ADRENALYN » dans la marque opposante est une modification insuffisante (cf. consid. III. C. 11), constitue un terme trop abstrait ou indéterminé pour être perçu comme le contenu thématique des produits et services des classes 9 et 41 pouvant porter sur un thème particulier (cf. dans ce sens : [https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/schuetzen/marken/f/MB-signes-contenu-thematiques-FR-122024.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/f/MB-signes-contenu-thematiques-FR-122024.pdf); également TAF B-7801/2015, consid. 6.5.2 – König/H.König). Dès lors, le signe opposant dispose d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec les produits et 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, la marque attaquée reprend la quasi-totalité de l'élément caractéristique « ADRENALYN » de la marque opposante en coïncidant sur les sept premières lettres qui sont identiques et dans le même ordre (**ADRENALYN** / **ADRENALINE**). La différence dans les terminaisons respectives (-YN / -INE) des deux termes est peu visible et n'est pas marquante au niveau auditif dans la mesure où ceux-ci s'énoncent de manière identiques (cf. consid. III. C. 9) et ont le même contenu sémantique (cf. consid. III. C. 11). Cette reprise est de nature à fonder de toute évidence un risque de confusion. Le fait que la marque attaquée ne contienne pas le terme « XL » ne permet pas de changer cette constatation et n'est donc pas en mesure de masquer la proximité phonétique, visuelle et sémantique entre les termes « ADRENALYN » et « ADRENALINE ». Le consommateur peut ainsi aisément confondre les marques.
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 et services 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° 104307 est donc bien fondée et l'enregistrement de la marque suisse attaquée n° 820949 "ADRENALI.NE ((fig.))" est révoquée pour tous les services revendiqués des classes 41 et 42.

#### IV. Répartition des frais

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

Pour ces motifs, il est

**décidé:**

**1.**

L'opposition n° **104307** est admise.

**2.**

L'enregistrement de la marque suisse n° **820949"ADRENALI.NE ((fig.))"** est révoqué pour tous les services des classes 41 et 42.

**3.**

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

**4.**

Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 2'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition).

**5.**

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 23 mai 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).