

Décision Procédure d'opposition n° 104266 dans la cause

02 Worldwide Limited
C/O Stobbs Building 1000
Cambridge Research Park Cambridge CB25 9PD
GB-Royaume-Uni

Partie opposante

représentée par

TRADAMARCA SA
Avenue du Prieuré 8
1009 Pully

enregistrement international n° 1446615 - O2 ((fig.))

O₂

contre

Nuhuman OÜ
Suur-Patarei tn 25-1
10415 Põhja -Tallin
EE-Estonie

Partie défenderesse

représentée par

IPWAY Sagl
Via Lugano 13
6982 Agno

Marque suisse n° 819194 - O2 TRUST FROM ZERO TO TRUST ((fig.))

 O2 TRUST
FROM ZERO TO TRUST

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° 819194 - "O2 TRUST FROM ZERO TO TRUST ((fig.))" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 27.08.2024 dans Swissreg. Elle revendique les services suivants :

Classe 35: Servizi di gestione di risorse umane e di reclutamento, Consulenza in materia di risorse umane, consulenza per la gestione aziendale.

Classe 41: Assistenza professionale (coaching), servizi di formazione e perfezionamento per lo sviluppo della capacità organizzativa, dello spirito di squadra e delle risorse umane, Servizi educativi sotto forma di coaching.

2. En date du 27.11.2024, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 1446615 "O2" (ci-après : la marque opposante), qui bénéficie de la protection en Suisse§1 pour les produits et services suivants :

Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, la régulation ou la commande d'électricité, appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images ; supports de données magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, tous les produits précités n'ayant pas pour thème le dioxygène (molécule composée de deux atomes d'oxygène ; mécanismes pour appareils à prépalement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement de données, ordinateurs, logiciels informatiques, appareils pour l'extinction d'incendie, appareils pour la transmission de sons et d'images, appareils de télécommunication, appareils mobiles de télécommunication, combinés mobiles de télécommunication, instruments et appareils numériques de télécommunication, tablettes numériques, tablettes électroniques, matériel informatique, logiciels d'applications informatiques, logiciels informatiques téléchargeables depuis Internet, logiciels informatiques enregistrés, applications logicielles, applications logicielles mobiles, applications téléchargeables pour dispositifs multimédias, jeux informatiques, ludiciels informatiques, applications logicielles informatiques, programmes de jeux informatiques téléchargeables, PDA [assistants numériques personnels], ordinateurs de poche, téléphones mobiles, perches à selfie [pieds portatifs], bagues intelligentes, smartphones, montres intelligentes, ordinateurs portables, appareils pour réseaux de télécommunication, logiciels pilotes pour réseaux de télécommunication et pour appareils de télécommunication, vêtements de protection, casques de protection, téléviseurs, casques à écouteurs, appareils pour systèmes mondiaux de positionnement [GPS], dispositifs de navigation par satellite, logiciels informatiques enregistrés sur CD-ROM, cartes SD [cartes numériques sécurisées], verres, verres de lunettes, lunettes de soleil, leurs verres de protection et étuis, lentilles de contact, appareils de prise de vues, objectifs pour appareils de prise de vues, lecteurs de fichiers MP3 ; bandes audio, cassettes audio, disques audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, CD, DVD, publications électroniques téléchargeables, fichiers d'images téléchargeables, fichiers de musiques téléchargeables, tous les produits précités n'ayant pas pour thème le dioxygène (molécule composée de deux atomes d'oxygène ; tapis de souris, aimants, coques pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, nécessaires mains libres pour téléphones, cartes magnétiques, cartes codées, logiciels d'applications pour téléphones mobiles, logiciels de télécommunication, logiciels pour le traitement de transactions financières, tableaux d'affichage électroniques, batteries électriques, chargeurs de batterie, alarmes de sécurité, caméras de sécurité, appareils d'avertissement de sécurité, appareils de contrôle de sécurité, appareils de surveillance de sécurité, logiciels informatiques à des fins de sécurité, logiciels informatiques à des fins d'assurance, cartes SIM, terminaux à écran tactile interactif, antennes, alarmes, câbles électriques, programmes d'exploitation informatiques enregistrés, dispositifs périphériques informatiques, appareils pour le traitement de données, appareils de diagnostic, autres qu'à des fins médicales, appareils pour le mesurage de distances, appareils pour l'enregistrement de distances, sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, étiquettes électroniques pour marchandises, dispositifs oculaires, lunettes à coques pour le sport, cartes d'identité magnétiques, appareils d'intercommunication, haut-parleurs, supports de données magnétiques n'ayant pas pour thème le dioxygène (molécule composée de deux atomes d'oxygène), instruments mathématiques, modems, appareils de surveillance électriques, appareils de télévision, appareils d'essai autres qu'à des fins médicales, émetteurs de télécommunication, appareils pour la

gestion de dispositifs mobiles, logiciels pour la gestion de dispositifs mobiles, intergiciels pour la gestion de fonctions logicielles sur des dispositifs électroniques, logiciels contre les virus informatiques, logiciels antivirus informatiques, logiciels pour la protection de la vie privée, parties et garnitures pour tous les produits précités.

Classe 38 : Télécommunications; services de télédiffusion par câble; communications par téléphone cellulaire; communications par terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications téléphoniques; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; services d'affichage électronique [télécommunications]; messageries électroniques; transmission de télécopies; informations en matière de télécommunications; transmission de messages; services d'appel radioélectrique [radio téléphone ou autres moyens de communications électroniques]; services de fourniture d'accès à des bases de données; mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat; mise à disposition de connexions à un réseau informatique mondial par voie de télécommunication; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de radiodiffusion; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location d'appareils de transmission de messages; location de modems; location d'équipements de télécommunication; location de téléphones; transmission par satellite; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de téléconférences; services télégraphiques; services téléphoniques; diffusion de programmes de télévision; services de télex; transmission de fichiers numériques; transmission de cartes de vœux en ligne; transmission de télégrammes; services de messagerie vocale; services télégraphiques; services de transmission sans fil (radiodiffusion); services de télécommunication; services de télécommunication mobile; services de portails de télécommunication; Services de portails Internet; services de réseaux de télécommunication mobile; services de télécommunications par lignes fixes; fourniture d'accès à des services de télécommunication à haut débit; services à large bande (haut débit); services de communication sans fil; services de communication numérique; services de radiodiffusion; services de radiodiffusion télévisuelle; services de radiodiffusion dans le domaine de la télévision sur IP (protocole Internet); fourniture d'accès à la télévision sur IP (protocole Internet); services d'accès à Internet; services de messagerie textuelle et messagerie électronique; informations en matière de télécommunications fournies par le biais de réseaux de télécommunication; services de fournisseurs de réseaux, à savoir location et gestion de temps d'accès à des réseaux de données et bases de données, en particulier Internet; services de communication pour l'accès à une base de données; location de temps d'accès à des bases de données informatiques; fourniture d'accès à des bases de données informatiques; location de temps d'accès à des bases de données; services d'exploitation de réseaux, sous forme de services de télécommunications; fourniture de services de tableaux d'affichage électroniques; services de fourniture d'accès à des blogs sur le Web; fourniture d'accès à des fichiers de baladodiffusion (podcasts); services de forums de discussion pour le réseautage social; mise à disposition de forums en ligne; forums de réseautage social; mise à disposition de connexions de télécommunication électronique; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; location d'appareils de télécommunication; fourniture d'accès à des bases de données informatiques dans le domaine du réseautage social, des contacts sociaux et des rencontres; services d'information et prestation de conseils dans les domaines précités; services d'information et prestation de conseils se rapportant aux services précités fournis en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'Internet; prestation de conseils et informations concernant les services précités lorsqu'ils sont fournis par le biais de réseaux de télécommunications.

Classe 41 : Éducation; mise à disposition de formation; divertissement; activités culturelles; académies [éducation]; services de mise en place et d'animation de colloques; services d'organisation et d'animation de conférences; services d'organisation et d'animation de congrès; services de mise en place et d'animation de séminaires; services d'organisation et d'animation de symposiums; organisation et animation d'ateliers de formation; accompagnement personnalisé [formation]; informations en matière d'éducation; Épreuves pédagogiques; services d'animateurs de divertissements; informations en matière de divertissement; production de films, autres que films publicitaires; formation pratique [démonstration]; production d'émissions radiophoniques et télévisées; divertissements radiophoniques; cours; services de divertissement interactifs; services de divertissement au moyen de réseaux de télécommunication; informations en matière d'activités d'éducation, formation, divertissement, activités culturelles fournies au moyen de réseaux de télécommunication; services de production de programmes de télévision; services de programmation télévisuelle; services de production d'émissions télévisées et programmation de télévision au moyen de la technologie de protocole Internet; tous les services précités n'ayant pas pour

thème le dioxygène (molécule composée de deux atomes d'oxygène) ; activités sportives; parcs d'attractions; attractions; services d'organisation et d'animation de concerts; organisation de concours de beauté; réservation de places de spectacles; exploitation de salles de cinéma; services de clubs [divertissement ou éducation]; services de discothèques; publication assistée par ordinateur; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; jeux d'argent; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; location d'équipements de jeu; services de clubs de sport [mise en forme et fitness]; services de camps de vacances [divertissement]; services de music-halls; services de reporters d'information; organisation de spectacles [services d'imprésarios]; organisation de compétitions sportives; planification de réceptions [divertissement]; services d'entraîneurs individuels [entraînement physique]; éducation physique; services de production musicale; production de spectacles; mise à disposition de services de salles de jeux; mise à disposition d'équipements de karaoké; mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables; mise à disposition d'installations sportives; services de publication de livres; publication en ligne de livres et revues électroniques; publication de textes, autres que textes publicitaires; services de studios d'enregistrement; mise à disposition d'installations de loisirs; services de camps sportifs; sous-titrage; divertissements télévisés; productions théâtrales; services de billetterie [divertissement]; chronométrage de manifestations sportives; services de jeux électroniques par le biais du tout réseau de communications; informations en matière d'activités sportives fournies au moyen de réseaux de télécommunication; Services de bulletins d'actualités; prestation de manifestations musicales; services de clubs de loisir; services de discothèques; présentation de spectacles en direct; boîtes de nuit; location de locaux et stades pour des manifestations musicales; services de casinos; réservation de billets pour manifestations récréatives, sportives et culturelles; services d'information concernant les billets pour manifestations récréatives, sportives et culturelles; services de billetteries pour manifestations récréatives, sportives et culturelles; fourniture de jeux informatiques en ligne; location de programmes de jeux informatiques; services de distractions informatiques; mise à disposition d'informations, nouvelles et commentaires dans le domaine des jeux informatiques; mise en place, organisation et animation de compétitions de jeux informatiques; services de publication; mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables; services de publication de livres; publication en ligne de livres et revues électroniques; publication de textes, autres que textes publicitaires; mise en place, organisation et animation de compétitions, jeux et jeux-questionnaires; mise en place, organisation et animation de compétitions, jeux et jeux-questionnaires à des fins de divertissement, récréatives, culturelles et éducatives; organisation de cérémonies de remise de prix; réalisation de compétitions par téléphone; services d'agences de réservation en rapport avec l'émission de billets pour des manifestations de divertissement; Formation en matière d'emploi; informations et prestation de conseils relatifs aux services précités; services d'information et prestation de conseils se rapportant aux services précités fournis en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'Internet; prestation de conseils et informations concernant les services précités lorsqu'ils sont fournis par le biais de réseaux de télécommunications.

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s'y rapportant ; tous les services précités non relatifs au dioxygène (molécule composée de deux atomes d'oxygène); services d'analyse et de recherche industrielles ; les services précités non relatifs au dioxygène (molécule composée de deux atomes d'oxygène); conception et développement de matériel et logiciels informatiques; services d'étalonnage [mesurage], à l'exception des services servant à étalonner ou mesurer le dioxygène (molécule composée de deux atomes d'oxygène) ou utilisant le dioxygène comme unité de mesure pour l'étalonnage; ensemencement de nuages; programmation informatique; location d'ordinateurs; services de conseillers en logiciels informatiques; services de conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; élaboration de plans de construction; services de conseillers en matière de conception et développement de matériel informatique; services de conseillers dans le domaine des économies d'énergie; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de données et programmes informatiques [autre que conversion physique]; numérisation de documents [numérisation par balayage électronique]; duplication de programmes informatiques; ingénierie; services d'hébergement de sites informatiques [sites Web]; dessin industriel; services d'installation de logiciels informatiques; services de laboratoires scientifiques, les services précités non relatifs au dioxygène (molécule composée de deux atomes d'oxygène); arpentage; maintenance de logiciels informatiques; essai de matériaux; recherches mécaniques; télésurveillance de systèmes informatiques; services de conception d'emballages; études de projets techniques; mise à disposition de moteurs de recherche sur

Internet; informations et conseils scientifiques en matière de compensation de carbone; contrôle de qualité; récupération de données informatiques; services de location de logiciels informatiques; location de serveurs Web; recherche et développement pour des tiers; travaux d'arpentage; recherche technique; services de conseillers et recherche dans le domaine des technologies de l'information; services de programmation informatique; programmation d'équipements de traitement de données; récupération de données informatiques; location de matériel informatique; prestations de fournisseurs de services applicatifs (ASP); services de conseillers en matière de logiciels informatiques; création et maintenance de cybercarnets (blogs) pour des tiers; services d'opinions d'experts et prestation de conseils d'experts en rapport avec la technologie; location d'appareils de traitement de données et ordinateurs; services techniques en matière de projection et planification d'équipements de télécommunication; services de recherche de produits; prévisions météorologiques; recherches dans le domaine des technologies des télécommunications; surveillance de systèmes de réseau dans le domaine des télécommunications; services d'assistance technique liés aux télécommunications et aux appareils; services de sécurité de données; services en matière de sécurité de données [pare-feux]; recherches en matière de sécurité; services de surveillance de systèmes de sécurité informatique; maintenance de logiciels en matière de sécurité informatique et prévention des risques informatiques; mise à jour de logiciels en matière de sécurité informatique et prévention des risques informatiques; restauration, protection et sécurité informatique; services de sécurité de données; services de conseillers en matière de sécurité Internet; services de surveillance de systèmes de sécurité informatique; Programmation de programmes de sécurité pour Internet; services de conseillers professionnels en matière de sécurité informatique; services de conseillers dans le domaine des logiciels de sécurité; services d'analyse de menaces en matière de sécurité informatique pour la protection de données; conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; conception et développement de systèmes de sécurité de données sur Internet; services de protection contre les virus informatiques; déverrouillage de téléphones mobiles; services d'information et prestation de conseils dans les domaines précités; services d'information et prestation de conseils se rapportant aux services précités fournis en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'Internet; prestation de conseils et informations concernant les services précités lorsqu'ils sont fournis par le biais de réseaux de télécommunications.

4. Le 02.12.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Par courrier du 25.02.2025, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti (prolongé). Dans sa prise de position, la partie défenderesse a invoqué la faiblesse du signe opposant.
6. Le 25.02.2025, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
7. Par courrier du 25.03.2025, la partie opposante a présenté une réplique dans le délai imparti.
8. Le 25.03.2025, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
9. Le 22.05.2025, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti prolongé.
10. Le 26.05.2025, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
11. Les arguments développés par les parties seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l'art. 31 LPM, le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM. L'opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).
2. La marque attaquée a été déposée le 24.06.2024. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 19.07.2018 en ce qui concerne les classes 38 et 42 et a fait l'objet de désignations postérieures en Suisse enregistrées dans le registre international respectivement le 05.02.2019 pour la classe 9 et le 02.04.2020 pour la classe 41. 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

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

Classe 35: Servizi di gestione di risorse umane e di reclutamento, Consulenza in materia di risorse umane, consulenza per la gestione aziendale.

Classe 41: Assistenza professionale (coaching), servizi di formazione e perfezionamento per lo sviluppo della capacità organizzativa, dello spirito di squadra e delle risorse umane, Servizi educativi sotto forma di coaching.

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

Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, la régulation ou la commande d'électricité, appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images ; supports de données magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, tous les produits précités n'ayant pas pour thème le dioxygène (molécule composée de deux atomes d'oxygène ; mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement de données, ordinateurs, logiciels informatiques, appareils pour l'extinction d'incendie, appareils pour la transmission de sons et d'images, appareils de télécommunication, appareils mobiles de télécommunication, combinés mobiles de télécommunication, instruments et appareils numériques de télécommunication, tablettes numériques, tablettes électroniques, matériel informatique, logiciels d'applications informatiques, logiciels informatiques téléchargeables depuis Internet, logiciels informatiques enregistrés, applications logicielles, applications logicielles mobiles, applications téléchargeables pour dispositifs multimédias, jeux informatiques, ludiciels informatiques, applications logicielles informatiques, programmes de jeux informatiques téléchargeables,

PDA [assistants numériques personnels], ordinateurs de poche, téléphones mobiles, perches à selfie [pieds portatifs], bagues intelligentes, smartphones, montres intelligentes, ordinateurs portables, appareils pour réseaux de télécommunication, logiciels pilotes pour réseaux de télécommunication et pour appareils de télécommunication, vêtements de protection, casques de protection, téléviseurs, casques à écouteurs, appareils pour systèmes mondiaux de positionnement [GPS], dispositifs de navigation par satellite, logiciels informatiques enregistrés sur CD-ROM, cartes SD [cartes numériques sécurisées], verres, verres de lunettes, lunettes de soleil, leurs verres de protection et étuis, lentilles de contact, appareils de prise de vues, objectifs pour appareils de prise de vues, lecteurs de fichiers MP3 ; bandes audio, cassettes audio, disques audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, CD, DVD, publications électroniques téléchargeables, fichiers d'images téléchargeables, fichiers de musiques téléchargeables, tous les produits précités n'ayant pas pour thème le dioxygène (molécule composée de deux atomes d'oxygène ; tapis de souris, aimants, coques pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, nécessaires mains libres pour téléphones, cartes magnétiques, cartes codées, logiciels d'applications pour téléphones mobiles, logiciels de télécommunication, logiciels pour le traitement de transactions financières, tableaux d'affichage électroniques, batteries électriques, chargeurs de batterie, alarmes de sécurité, caméras de sécurité, appareils d'avertissement de sécurité, appareils de contrôle de sécurité, appareils de surveillance de sécurité, logiciels informatiques à des fins de sécurité, logiciels informatiques à des fins d'assurance, cartes SIM, terminaux à écran tactile interactif, antennes, alarmes, câbles électriques, programmes d'exploitation informatiques enregistrés, dispositifs périphériques informatiques, appareils pour le traitement de données, appareils de diagnostic, autres qu'à des fins médicales, appareils pour le mesurage de distances, appareils pour l'enregistrement de distances, sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, étiquettes électroniques pour marchandises, dispositifs oculaires, lunettes à coques pour le sport, cartes d'identité magnétiques, appareils d'intercommunication, haut-parleurs, supports de données magnétiques n'ayant pas pour thème le dioxygène (molécule composée de deux atomes d'oxygène), instruments mathématiques, modems, appareils de surveillance électriques, appareils de télévision, appareils d'essai autres qu'à des fins médicales, émetteurs de télécommunication, appareils pour la gestion de dispositifs mobiles, logiciels pour la gestion de dispositifs mobiles, intergiciels pour la gestion de fonctions logicielles sur des dispositifs électroniques, logiciels contre les virus informatiques, logiciels antivirus informatiques, logiciels pour la protection de la vie privée, parties et garnitures pour tous les produits précités.

Classe 38 : Télécommunications; services de télédiffusion par câble; communications par téléphone cellulaire; communications par terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications téléphoniques; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; services d'affichage électronique [télécommunications]; messageries électroniques; transmission de télécopies; informations en matière de télécommunications; transmission de messages; services d'appel radioélectrique [radio téléphone ou autres moyens de communications électroniques]; services de fourniture d'accès à des bases de données; mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat; mise à disposition de connexions à un réseau informatique mondial par voie de télécommunication; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de radiodiffusion; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location d'appareils de transmission de messages; location de modems; location d'équipements de télécommunication; location de téléphones; transmission par satellite; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de téléconférences; services télégraphiques; services téléphoniques; diffusion de programmes de télévision; services de télex; transmission de fichiers numériques; transmission de cartes de vœux en ligne; transmission de télégrammes; services de messagerie vocale; services télégraphiques; services de transmission sans fil (radiodiffusion); services de télécommunication; services de télécommunication mobile; services de portails de télécommunication; Services de portails Internet; services de réseaux de télécommunication mobile; services de télécommunications par lignes fixes; fourniture d'accès à des services de télécommunication à haut débit; services à large bande (haut débit); services de communication sans fil; services de communication numérique; services de radiodiffusion; services de radiodiffusion télévisuelle; services de radiodiffusion dans le domaine de la télévision sur IP (protocole Internet); fourniture d'accès à la télévision sur IP (protocole Internet); services d'accès à Internet; services de messagerie textuelle et messagerie électronique; informations en matière de télécommunications fournies par le biais de réseaux de télécommunication; services de fournisseurs de réseaux, à savoir location et gestion de temps d'accès à des réseaux de données et bases de données, en particulier Internet; services de communication pour

l'accès à une base de données; location de temps d'accès à des bases de données informatiques; fourniture d'accès à des bases de données informatiques; location de temps d'accès à des bases de données; services d'exploitation de réseaux, sous forme de services de télécommunications; fourniture de services de tableaux d'affichage électroniques; services de fourniture d'accès à des blogs sur le Web; fourniture d'accès à des fichiers de baladodiffusion (podcasts); services de forums de discussion pour le réseautage social; mise à disposition de forums en ligne; forums de réseautage social; mise à disposition de connexions de télécommunication électronique; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; location d'appareils de télécommunication; fourniture d'accès à des bases de données informatiques dans le domaine du réseautage social, des contacts sociaux et des rencontres; services d'information et prestation de conseils dans les domaines précités; services d'information et prestation de conseils se rapportant aux services précités fournis en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'Internet; prestation de conseils et informations concernant les services précités lorsqu'ils sont fournis par le biais de réseaux de télécommunications.

Classe 41 : Éducation; mise à disposition de formation; divertissement; activités culturelles; académies [éducation]; services de mise en place et d'animation de colloques; services d'organisation et d'animation de conférences; services d'organisation et d'animation de congrès; services de mise en place et d'animation de séminaires; services d'organisation et d'animation de symposiums; organisation et animation d'ateliers de formation; accompagnement personnalisé [formation]; informations en matière d'éducation; Épreuves pédagogiques; services d'animateurs de divertissements; informations en matière de divertissement; production de films, autres que films publicitaires; formation pratique [démonstration]; production d'émissions radiophoniques et télévisées; divertissements radiophoniques; cours; services de divertissement interactifs; services de divertissement au moyen de réseaux de télécommunication; informations en matière d'activités d'éducation, formation, divertissement, activités culturelles fournies au moyen de réseaux de télécommunication; services de production de programmes de télévision; services de programmation télévisuelle; services de production d'émissions télévisées et programmation de télévision au moyen de la technologie de protocole Internet; tous les services précités n'ayant pas pour thème le dioxygène (molécule composée de deux atomes d'oxygène) ; activités sportives; parcs d'attractions; attractions; services d'organisation et d'animation de concerts; organisation de concours de beauté; réservation de places de spectacles; exploitation de salles de cinéma; services de clubs [divertissement ou éducation]; services de discothèques; publication assistée par ordinateur; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; jeux d'argent; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; location d'équipements de jeu; services de clubs de sport [mise en forme et fitness]; services de camps de vacances [divertissement]; services de music-halls; services de reporters d'information; organisation de spectacles [services d'imprésarios]; organisation de compétitions sportives; planification de réceptions [divertissement]; services d'entraîneurs individuels [entraînement physique]; éducation physique; services de production musicale; production de spectacles; mise à disposition de services de salles de jeux; mise à disposition d'équipements de karaoké; mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables; mise à disposition d'installations sportives; services de publication de livres; publication en ligne de livres et revues électroniques; publication de textes, autres que textes publicitaires; services de studios d'enregistrement; mise à disposition d'installations de loisirs; services de camps sportifs; sous-titrage; divertissements télévisés; productions théâtrales; services de billetterie [divertissement]; chronométrage de manifestations sportives; services de jeux électroniques par le biais du tout réseau de communications; informations en matière d'activités sportives fournies au moyen de réseaux de télécommunication; Services de bulletins d'actualités; prestation de manifestations musicales; services de clubs de loisir; services de discothèques; présentation de spectacles en direct; boîtes de nuit; location de locaux et stades pour des manifestations musicales; services de casinos; réservation de billets pour manifestations récréatives, sportives et culturelles; services d'information concernant les billets pour manifestations récréatives, sportives et culturelles; services de billetteries pour manifestations récréatives, sportives et culturelles; fourniture de jeux informatiques en ligne; location de programmes de jeux informatiques; services de distractions informatiques; mise à disposition d'informations, nouvelles et commentaires dans le domaine des jeux informatiques; mise en place, organisation et animation de compétitions de jeux informatiques; services de publication; mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables; services de publication de livres; publication en ligne de livres et revues électroniques; publication de textes, autres que textes publicitaires; mise en place, organisation et animation de compétitions, jeux et jeux-questionnaires; mise en place, organisation et animation de compétitions, jeux et jeux-questionnaires à des fins de divertissement, récréatives, culturelles et éducatives;

organisation de cérémonies de remise de prix; réalisation de compétitions par téléphone; services d'agences de réservation en rapport avec l'émission de billets pour des manifestations de divertissement; Formation en matière d'emploi; informations et prestation de conseils relatifs aux services précités; services d'information et prestation de conseils se rapportant aux services précités fournis en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'Internet; prestation de conseils et informations concernant les services précités lorsqu'ils sont fournis par le biais de réseaux de télécommunications.

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s'y rapportant ; tous les services précités non relatifs au dioxygène (molécule composée de deux atomes d'oxygène); services d'analyse et de recherche industrielles ; les services précités non relatifs au dioxygène (molécule composée de deux atomes d'oxygène); conception et développement de matériel et logiciels informatiques; services d'étalonnage [mesurage], à l'exception des services servant à étalonner ou mesurer le dioxygène (molécule composée de deux atomes d'oxygène) ou utilisant le dioxygène comme unité de mesure pour l'étalonnage; ensemencement de nuages; programmation informatique; location d'ordinateurs; services de conseillers en logiciels informatiques; services de conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; élaboration de plans de construction; services de conseillers en matière de conception et développement de matériel informatique; services de conseillers dans le domaine des économies d'énergie; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de données et programmes informatiques [autre que conversion physique]; numérisation de documents [numérisation par balayage électronique]; duplication de programmes informatiques; ingénierie; services d'hébergement de sites informatiques [sites Web]; dessin industriel; services d'installation de logiciels informatiques; services de laboratoires scientifiques, les services précités non relatifs au dioxygène (molécule composée de deux atomes d'oxygène); arpentage; maintenance de logiciels informatiques; essai de matériaux; recherches mécaniques; télésurveillance de systèmes informatiques; services de conception d'emballages; études de projets techniques; mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet; informations et conseils scientifiques en matière de compensation de carbone; contrôle de qualité; récupération de données informatiques; services de location de logiciels informatiques; location de serveurs Web; recherche et développement pour des tiers; travaux d'arpentage; recherche technique; services de conseillers et recherche dans le domaine des technologies de l'information; services de programmation informatique; programmation d'équipements de traitement de données; récupération de données informatiques; location de matériel informatique; prestations de fournisseurs de services applicatifs (ASP); services de conseillers en matière de logiciels informatiques; création et maintenance de cybercarnets (blogs) pour des tiers; services d'opinions d'experts et prestation de conseils d'experts en rapport avec la technologie; location d'appareils de traitement de données et ordinateurs; services techniques en matière de projection et planification d'équipements de télécommunication; services de recherche de produits; prévisions météorologiques; recherches dans le domaine des technologies des télécommunications; surveillance de systèmes de réseau dans le domaine des télécommunications; services d'assistance technique liés aux télécommunications et aux appareils; services de sécurité de données; services en matière de sécurité de données [pare-feux]; recherches en matière de sécurité; services de surveillance de systèmes de sécurité informatique; maintenance de logiciels en matière de sécurité informatique et prévention des risques informatiques; mise à jour de logiciels en matière de sécurité informatique et prévention des risques informatiques; restauration, protection et sécurité informatique; services de sécurité de données; services de conseillers en matière de sécurité Internet; services de surveillance de systèmes de sécurité informatique; Programmation de programmes de sécurité pour Internet; services de conseillers professionnels en matière de sécurité informatique; services de conseillers dans le domaine des logiciels de sécurité; services d'analyse de menaces en matière de sécurité informatique pour la protection de données; conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; conception et développement de systèmes de sécurité de données sur Internet; services de protection contre les virus informatiques; déverrouillage de téléphones mobiles; services d'information et prestation de conseils dans les domaines précités; services d'information et prestation de conseils se rapportant aux services précités fournis en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'Internet; prestation de conseils et informations concernant les services précités lorsqu'ils sont fournis par le biais de réseaux de télécommunications.

5. Classe 35

En ce qui concerne les services contestés « consulenza per la gestione aziendale », il peut être constaté

qu'il existe une similitude entre les conseils en gestion d'affaires dans le secteur de l'informatique et les services de la marque opposante en classe 42, à savoir « *services de conseillers en logiciels informatiques; services de conseillers en matière de conception et développement de matériel informatique; services de conseillers et recherche dans le domaine des technologies de l'information; services de conseillers en matière de logiciels informatiques; services de conseillers en matière de sécurité Internet; services de conseillers professionnels en matière de sécurité informatique; services de conseillers dans le domaine des logiciels de sécurité* ». Pour les services de gestion d'affaires qui vont au-delà du secteur de l'informatique, une similitude éloignée peut également être retenue en raison de la proximité des services en cause, notamment leur savoir-faire et leur destination et également en raison du fait que les destinataires peuvent considérer ces services comme une prestation formant un tout cohérent (cf. TAF B-597/2013, B-601/2013, B-602/2013, consid. 4.5 – EMC, EMC, EMC / EMIC).

En revanche, les services contestés « *Servizi di gestione di risorse umane e di reclutamento, Consulenza in materia di risorse umane* » ne présentent aucun point de contact avec les produits et services de la marque opposante. Les services contestés requièrent un savoir-faire professionnel différent et répondent à d'autres besoins que ceux des services couverts par la marque opposante dans les classes 38, 41 et 42. De plus, l'infrastructure requise et les lieux de prestation sont notoirement distincts. Les destinataires ne percevront pas les services en cause comme un ensemble de prestations cohérent (cf. Décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 11926, consid. III. B. 8 - SWISS ARMY / Army Knife, disponible dans l'Aide à l'examen de l'Institut sous : <https://ph.ige.ch/>). Il en va de même avec les produits de la classe 9 de la marque opposante, en particulier les logiciels. Le fait que des logiciels spécifiques soient éventuellement utilisés pour fournir des services de ressources humaines ne signifie pas qu'il s'agit de produits similaires (cf. Décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 101586, consid. III. B. 10 – UBER / SUUBER). Une similitude doit donc être exclue.

6. Classe 41

Les services contestés « *Assistenza professionale (coaching), servizi di formazione e perfezionamento per lo sviluppo della capacità organizzativa, dello spirito di squadra e delle risorse umane, Servizi educativi sotto forma di coaching* » sont couverts par les libellés « *Éducation; mise à disposition de formation; accompagnement personnalisé [formation]* » de la marque opposante et sont par conséquent identiques.

7. L'Institut relève en outre qu'une partie de la liste des produits et services de la marque opposante est limitée, en ce sens que certains produits et services n'ont pas pour thème le dioxygène. Cette limitation négative reste toutefois sans incidence sur l'examen de la similitude des produits et services. En effet, dans la mesure où les services de la marque attaquée ne sont pas limités, ils peuvent porter également sur un thème se rapportant au dioxygène. Pour ceux-ci, une identité serait exclue mais une forte similitude doit être retenue car ils ont à l'évidence la même nature.
8. Il est à constater que les produits et services en question sont en partie identiques, respectivement (fortement) similaires, et en partie différents. Etant donné que le risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM présuppose cumulativement la similitude ou l'identité des produits ou des services et la similitude des signes, la présente opposition doit être rejetée en relation avec les services suivants, faute de similitude (Directives, Partie 6, ch. 6.5) :

Classe 35 : *Servizi di gestione di risorse umane e di reclutamento, Consulenza in materia di risorse umane.*

Pour les services restants, l'identité, respectivement la (forte) similitude sont admises 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 s'agit de comparer deux marques combinées.
3. S'agissant de 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. La marque opposante se présente comme suit :

O₂

Elle consiste en la reproduction d'un élément de forme circulaire et du chiffre « 2 » placé à droite en bas dans une police d'écritures manifestement banale. La représentation graphique n'est ainsi pas susceptible de rester dans la mémoire du public concerné et d'avoir une influence sur l'impression d'ensemble de la marque opposante. Partant, l'Institut considère qu'elle doit être considérée comme une marque « quasi-verbale », constituée par l'élément « O2 ».

6. La marque attaquée se présente comme suit :

 O2 TRUST
 FROM ZERO TO TRUST

Sur sa partie gauche, elle est constituée par la reproduction d'un élément de forme circulaire et du chiffre « 2 », reliés entre eux, dans une police d'écritures stylisée. A droite, se trouve l'élément verbal TRUST en lettres grasses et au-dessous de celui-ci, dans une taille plus petite le syntagme « FROM ZERO TO TRUST », tous deux dans une police d'écriture banale. Aucune couleur n'a été revendiquée.

7. L'Institut constate que les deux signes comprennent chacun un cercle pouvant être perçu comme la lettre majuscule « O » ou le chiffre « 0 ». En combinaison avec le chiffre « 2 », l'élément « O2 » peut donc raisonnablement être perçu comme « O deux » ou « zéro deux ». Les différences visuelles ou graphiques entre la lettre O qui est plutôt ronde et le chiffre zéro qui est plutôt ellipsoïdal (cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9ro_barr%C3%A9, consulté le 25.09.2025) sont subtiles et seul le contexte permet de déterminer avec certitude s'il s'agit d'un « O » ou d'un « 0 ». Dans le cas présent, dès lors que l'élément « O2 » a un sens qui peut être compris par le public suisse (voir ci-dessous cons. 11), l'Institut retient que le public lira cet élément comme « O deux ». Partant, l'Institut considère raisonnable de comparer les signes dans cette mesure. Au demeurant, l'Institut relève que cette combinaison est facilement reconnaissable dans le signe attaqué (cf. TAF B-7524/2016, consid. 7.2 – DIADORA / Dador Dry Waterwear [fig.]

8. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils ont en commun l'élément « O2 ». Ils divergent en revanche dans la mesure des éléments supplémentaires « TRUST » et « FROM ZERO TO TRUST » et du graphisme de l'élément « O2 » compris dans la marque attaquée.
9. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure de la prononciation de l'élément « O2 », à savoir « O deux ». Ils se distinguent toutefois dans la mesure du son des autres éléments verbaux compris dans la marque attaquée.
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 ou conceptuel, l'élément commun aux signes opposés, à savoir « O2 », désigne notamment la formule chimique du dioxygène, à savoir une molécule composée de deux atomes d'oxygène (cf. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyg%C3%A8ne>, consulté le 25.09.2025). Cette formule est connue au moins d'une partie du public suisse.

Les éléments additionnels qui composent la marque attaquée, à savoir « TRUST » et « FROM ZERO TO TRUST » sont en langue anglaise et se traduisent respectivement par « *confiance ; faire confiance à* » et « *de zéro à la confiance* » (cf. dictionnaire bilingue Pons, sous : <https://de.pons.com/>, consulté le 25.09.2025).

Il convient donc de retenir que les signes sont similaires dans la mesure de l'élément « O2 » et de la signification qu'il véhicule.

12. 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 ou les services 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, 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 et 41. On s'attend à un degré d'attention élevé pour les services des classes 35 (cf. TAF B-684/2017, consid. 3.2 - Quantex / Quantum CapitalPartners) alors qu'il est évalué comme normal pour les services de la classe 41 (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.]).

5. Le champ de protection d'une marque se détermine par sa force distinctive, le domaine de similitude protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante. (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
6. En l'espèce, la marque opposante renvoie à la formule chimique du dioxygène (cf. consid. III. C. 11). Dans ce contexte, il est à relever que les produits et services pouvant porter sur un thème particulier (cf. Directives, Partie 5, ch. 4.4.2.7.6) ont fait l'objet d'une limitation négative, à savoir qu'ils n'ont pas pour thème le dioxygène (cf. ci-avant III. B. 7). La marque opposante n'a donc pas de signification descriptive en rapport avec les produits et services qu'elle revendique (cf. TAF B-562/2017, cons. 6.1. - 6.2. – HIRSCH / APFELHIRSCH). Dès lors, contrairement à l'avis de la partie défenderesse, le signe opposant dispose d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec les services à prendre en considération.
7. En effet, la force distinctive de la marque opposante s'apprécie par rapport aux produits ou services revendiqués par cette marque. De jurisprudence constante, le champ de protection d'une marque (opposante) est limité par la sphère du domaine public. Une marque ne saurait en effet permettre à son titulaire d'empêcher à des tiers l'utilisation d'éléments appartenant au domaine public (cf. TAF B-2208/2016, consid. 11.3.1.1 - SKY/ SKYFIVE, B-1481/2015, consid. 11.3.2.1 - ice watch [fig.] / NICE watch [fig.], TAF B-7202/2014, consid. 4.7 – GEO / Geo influence et TAF B-5871/2011, consid. 4.2 – GADOVIST / GADOGITA). Il n'y a dès lors pas de risque de confusion entre deux marques qui ne concordent que sur des éléments appartenant au domaine public (cf. TAF B-6249/2014, consid. 9 - Campagnolo [fig.] / F.LLI Campagnolo [fig.], TAF B-4026/2015, consid. 5.5 - HEIMAT ONLINE und DH DIE HEIMAT.CH / DIE HEIMAT EINE PUBLIKATION DER LZ MEDIEN et TAF B-7536/2015, consid. 7.1 in fine et 8 – CADDY / Top Caddy [fig.]).
8. En l'occurrence, lors de l'enregistrement de la marque opposante, une limitation a été placée afin d'exclure le thème du « dioxygène » de la protection de la marque. Ces produits et services exclus par la limitation ne peuvent donc pas être utilisés ultérieurement comme motif pour caractériser une marque comme appartenant au domaine public. En effet, les produits et services mentionnés dans la limitation ne sont justement pas couverts par la protection de la marque et ne peuvent donc pas avoir d'influence sur la force distinctive de cette dernière. Par conséquent, le champ de protection de la marque opposante ne peut donc pas être réduit (cf. TAF B-557/2017, consid. 6.1 – HIRSCH / APFELHIRSCH).
9. Les marques coïncident sur l'élément « O2 », qui peut renvoyer à la formule chimique du dioxygène (cf. III. C. 11). Dans le cas où les marques coïncident sur les éléments du domaine public, il convient selon la jurisprudence d'examiner la force distinctive de la marque opposante par rapport aux produits ou services revendiqués par la marque attaquée (cf. TAF B-4574/2017, consid. 10.2.1 – COCO / COCOO [fig.]).
10. Savoir si « O2 » relève bien du domaine public en tant que renvoi à un contenu thématique peut toutefois in casu rester ouvert. En effet, les services de la marque attaquée qui sont acquis en raison de leur contenu thématique peuvent porter sur des thèmes très variés, qui n'ont aucun lien avec le dioxygène. Or, lorsqu'une marque est enregistrée pour une catégorie de produits et de services et qu'un risque de confusion existe pour une partie des produits et services relevant de cette catégorie, l'opposition doit être admise pour toute cette catégorie (cf. TAF B-4574/2017, consid. 11.3.2.2 – COCO / COCOO [fig.]).
11. Selon la doctrine et la jurisprudence constante, la reprise complète d'une marque ou d'un de ses éléments essentiels engendre une similarité des signes et est de nature à fonder un risque de confusion (cf. par exemple TAF B-8468/2010, consid. 6.2 – TORRES / TORRE SARACENA; TAF B-4151/2009, consid. 8.3 – GOLAY / Golay Spierer [fig.]). On rappellera également que le fait d'ajouter et d'enlever des éléments à l'élément distinctif principal d'une marque est insuffisant à éviter un risque de confusion s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible et déterminante le signe considéré dans son ensemble et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels cf. (Directives, Partie 6, ch. 6.3 et références jurisprudentielles citées).
12. En l'occurrence, la marque attaquée reprend à l'identique l'intégralité de la marque opposante, à savoir « O2 ». Sur ce point, il sied ici de rappeler que la reprise intégrale d'une marque prioritaire provoque en règle générale sans autre un risque de confusion (cf. TAF B-7468/2006, consid. 6.1 – Seven / Seven for all

mankind). Les marques en question se différencient certes de par les éléments additionnels compris dans la marque attaquée (TRUST et FROM ZERO TO TRUST) et la représentation stylisée de l'élément « O2 » dans celle-ci. Toutefois, il y a lieu de considérer que ce graphisme, qui du reste ne contient aucune couleur (cf. consid. III. C. 6) - contrairement à ce qu'avance la partie défenderesse - n'est que peu imprégnant du point de vue visuel et ne se révèle dès lors pas décisif pour la question de la similarité. En outre, l'élément repris « O2 » demeure clairement perceptible et audible et n'est pas à ce point intégré dans le nouveau signe qu'il y perd son individualité. En présence de services identiques, respectivement (fortement) similaires, le consommateur pourra ainsi facilement confondre les marques. Il est certes possible qu'un consommateur attentif perçoive les divergences qui existent entre celles-ci, mais il pourrait facilement les attribuer au même titulaire ou à des titulaires liés entre eux (groupe d'entreprises) en pensant à une variante de la marque de base ou à une série de marques (risque de confusion indirect).

13. Ainsi, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante, des similitudes constatées entre les signes ainsi que de l'identité, respectivement la (forte) similarité des services litigieux, et malgré le degré d'attention élevé des destinataires pour certains services, le risque de confusion doit être admis.
14. L'opposition n° 104266 est donc partiellement bien fondée et l'enregistrement de la marque suisse attaquée n° 819194 "O2 TRUST FROM ZERO TO TRUST ((fig.))" est révoqué pour les services suivants :

Classe 35 : Consulenza per la gestione aziendale.

Classe 41 : tous les services revendus.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste acquise à l'Institut (art. 31 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur l'opposition, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens). Si l'opposition n'est que partiellement admise, la taxe d'opposition est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. Les procédures d'opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition est admise seulement partiellement. La procédure a nécessité deux échanges d'écritures et il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, les frais des parties sont compensés et la taxe d'opposition est répartie par moitié. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 400.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **104266** est partiellement admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **819194** - "**O2 TRUST FROM ZERO TO TRUST ((fig.))**" est révoqué pour les services suivants :

Classe 35 : Consulenza per la gestione aziendale

Classe 41 : tous les services revendus.

3.

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

4.

Les dépens sont compensés.

5.

Il est mis à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la moitié de la taxe d'opposition, soit CHF 400.00.

6.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 29 septembre 2025

Veillez 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).