

Décision Procédure d'opposition n° 104051 dans la cause

IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH
Wölflistrasse 2
3006 Bern

Partie opposante

représentée par

TRADAMARCA SA
Avenue du Prieuré 8
1009 Pully



Marque suisse n° 782078 - FIREFLY ((fig.))

contre

NIO Nextev Europe Holding B.V.
Hoogoorddreef 58A
1101 BE Amsterdam
NL-Pays-Bas

Partie défenderesse

représentée par

MLL Legal AG
Schiffbaustrasse 2
Postfach
8031 Zürich

enregistrement international n° 1781823 - FIREFLY

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : IPI) 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 international n° 1781823 - "FIREFLY" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 28.03.2024 dans la Gazette des marques internationales [Gazette] n° 11/2024. Il revendiquait entre autres les produits suivants:

Classe 9 : Batteries; batteries rechargeables; batteries pour véhicules et véhicules électriques; lunettes intelligentes [traitement de données]; suiveurs d'action à porter sur soi; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; appareils pour l'enregistrement de temps; instruments automatiques de mesurage; appareils d'intercommunication; détecteurs; simulateurs pour la conduite ou la commande de véhicules et véhicules électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules et véhicules électriques; chargeurs de batteries; gilet de sécurité réfléchissant; lunettes de soleil; verres; clés USB; lunettes intelligentes (traitement de données); ordinateurs portables; lecteurs de disques durs externes à enficher pour ordinateurs; Montres intelligentes (traitement de données); podomètres; balances; étuis pour smartphones; instruments pour la navigation; smartphones; microphones; baladeurs multimédias; enceintes pour haut-parleurs; appareils photographiques; lunettes; lunettes de vue; batteries mobiles (batteries rechargeables); respirateurs pour le filtrage d'air (pour automobiles).

Classe 12 : Voitures; voitures de sport; moteurs pour véhicules terrestres; cycles; pneus pour roues de véhicule; véhicules nautiques; volants de véhicules; véhicules électriques; cyclecars; motocycles; appareils de locomotion par terre, air ou eau; véhicules; véhicules à moteur; véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; essieux de véhicules; carrosseries pour véhicules électriques; sabots de freins et garnitures de freins pour véhicules; étriers de freins pour véhicules, systèmes de freinage, pare-chocs, accouplements pour véhicules terrestres, engrenages différentiels pour véhicules terrestres, engrenages d'entraînement pour véhicules terrestres, arbres d'entraînement pour véhicules terrestres, moteurs pour véhicules terrestres, sélecteur de changement de vitesses pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules terrestres, arbres de transmission pour véhicules terrestres, cylindres de freins et moteurs pour véhicules terrestres, paliers de transport [parties de véhicules], tous pour véhicules; châssis de véhicules; appareils de direction manuelle et assistée pour véhicules terrestres, harnais de sécurité à utiliser dans des véhicules, sièges de véhicule, toits ouvrants pour véhicules, colonnes de direction pour véhicules, tous pour véhicules; moyeux pour roues de véhicule; roues de véhicule; déflecteurs de chaînes pour véhicules, déflecteurs d'air pour véhicules; déflecteurs d'air pour véhicules; déflecteurs d'air pour véhicules; indicateurs de direction, portières, trappes pour véhicules, garnitures intérieures [capitonnages] pour véhicules, poignées pour portières, avertisseurs sonores, miroirs [rétroviseur], porte-bagages, porte-skis, garde-boue, chaînes à neige pour véhicules à moteur, chaînes antidérapantes, appuie-têtes, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour enfants, pare-boue, galeries de toit, ressorts amortisseurs pour automobiles; ressorts hélicoïdaux pour suspensions de véhicules; ressorts à lames pour suspensions de véhicules; ressorts de suspension pour automobiles; véhicules, barres stabilisatrices à utiliser sur des bicyclettes, démarreurs, volants, timoneries de direction, suspensions, barres de torsion, bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs et de moteurs (engines), vitres, mécanismes lève-vitres, essuie-glaces, tous pour véhicules; accoudoirs pour véhicules; poids en plombs pour l'équilibrage de roues de véhicule; housses de protection, calandres, contenants pour liquides, boîtes et boîtes de rangement, supports pour roues de secours, tous en tant que parties de véhicules; panneaux d'habillage pour carrosseries; parties et garnitures pour véhicules, en particulier véhicules à moteur et véhicules électriques; freins, embrayages, pédales d'accélérateur et boîtes de vitesses, supports de moteur (engine), tous pour véhicules; pare-brise d'automobiles; parties et garnitures pour véhicules terrestres motorisés.

Classe 18 : Cuir brut ou mi-ouvré; sacs; malles de voyage; sacs de courses; étuis pour cartes de visite; parapluies.

Classe 25 : Vêtements; chemises; pantalons; vêtements pour automobilistes; vêtements imperméables; chaussures; articles de chapellerie; articles de bonneterie [habillement]; gants [vêtements]; cravates; gaines; articles chaussants; casquettes [coiffures]; chaussettes; cache-nez [cache-cols]; ceinturons; masques pour dormir.

Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; poupées; véhicules [jouets]; véhicules radiocommandés [jouets]; modèles réduits de véhicules; modèles

réduits prêts-à-monter [jouets]; Gants pour jeux; gants de golf; jouets; blocs de construction (jouets); bicyclettes pour enfants (autres que pour la circulation); trottinettes (jouets); jouets intelligents; jeux de plateau; cartes à jouer; balles et ballons pour jeux; appareils pour le culturisme; appareils d'entraînement physique; appareils de remise en forme physique; skis; machines pour exercices physiques; arbres de Noël en matières synthétiques.

2. En date du 28.06.2024, la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre de cet enregistrement dans la mesure des produits précités.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 782078 "FIREFLY ((fig.))" (ci-après : la marque opposante), enregistrée pour les produits suivants :

Classe 9 : Casques et gilets de protection pour le sport; casques pour le ski; lunettes de soleil, lunettes de natation, lunettes de ski; masques de plongée; masques de ski; gilets de sauvetage; combinaisons, costumes, gants et tampons d'oreilles pour la plongée; bouées et tuba pour la natation et la plongée.

Classe 18 : Sacs de sport universels, sacs à dos, sacs de plage, sacs étanches, sacs-ceintures, à savoir bananes pour la pratique du ski, sacs à dos pour la pratique du ski tant alpin que nordique; sacs à dos (dits rucksacks) et sacs à dos (dits backpacks), en particulier sacs à dos en matières textiles imperméables spécialement conçus pour la pratique du ski.

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements, chaussures et chapellerie de sport; vêtements, chaussures, chapellerie pour les sports aquatiques; combinaisons, gants, chaussures et bottes pour la pratique du ski et autres sports de neige; après-skis, pantalons de ski adaptables à des chaussures, guêtres; bottes et gants de ski; bonnets de natation; sous-vêtements de sport.

Classe 28 : Articles de sport compris dans cette classe, y compris les protège-poignets, protège-coudes, protège-épaules, protège-chevilles, protège-tibias et protège-genoux; planches à rames (paddleboards); planches de surf; planches à roulettes; sacs de sport adaptés au transport d'articles de sport; housses spécialement adaptées pour des planches de surf ou des planches à rames (paddleboards); rembourrages de protection (partie d'habillement de sport); patins à roulettes; trottinettes (scooters); skis, snowboards, fixations et bâtons de ski alpin et de ski nordique, fixations de snowboards, freins de ski; housses spécialement conçues pour les skis; luges; palmes pour la natation et la plongée; ceintures, flotteurs, gilets et sangles de natation. .

4. L'enregistrement international attaqué a fait l'objet d'une radiation pour une partie des produits à la demande de l'Office d'origine (EM). Cette radiation a été inscrite le 02.05.2024 et publiée le 16.05.2024 dans la Gazette n° 18/2024. La radiation prévoyait notamment que la classe 9 est limitée comme indiqué ci-dessous, les autres classes attaquées n'étant pas concernées :

Classe 9 : Batteries; batteries rechargeables; batteries pour véhicules et véhicules électriques; lunettes intelligentes [traitement de données]; suiveurs d'action à porter sur soi; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; appareils pour l'enregistrement de temps; instruments automatiques de mesurage; appareils d'intercommunication; détecteurs; simulateurs pour la conduite ou la commande de véhicules et véhicules électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules et véhicules électriques; chargeurs de batteries; gilet de sécurité réfléchissant; lunettes de soleil; verres; clés USB; lunettes intelligentes (traitement de données); lecteurs de disques durs externes à enficher pour ordinateurs; Montres intelligentes (traitement de données); podomètres; balances; instruments pour la navigation; microphones; enceintes pour haut-parleurs; appareils photographiques; lunettes; lunettes de vue; batteries mobiles (batteries rechargeables); respirateurs pour le filtrage d'air (pour automobiles); aucun des produits précités n'ayant de rapport avec les tablettes électroniques, des dispositifs de diffusion multimédia en continu, des services de diffusion multimédia en continu et des logiciels pour le scannage et la reconnaissance de produits.

5. Le 13.08.2024, l'IPI a émis à l'encontre de l'enregistrement international attaqué une notification de refus provisoire partiel de protection sur motifs relatifs pour tous les produits revendiqués en classes 9, 12, 18, 25 et 28. Le titulaire a été invité à désigner dans les trois mois un domicile de notification ou un mandataire domicilié en Suisse, conformément à l'art. 42 LPM.
6. Par courrier du 27.09.2024, la partie défenderesse a désigné un mandataire en Suisse dans le délai imparti.

7. Le 30.09.2024, l'IPI a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
8. Le 31.12.2024, la partie défenderesse a requis la suspension de la procédure au motif que les parties ont engagé des négociations en vue de trouver une solution consensuelle au conflit qui les oppose.
9. Le 03.01.2025, la partie opposante a fait savoir qu'il n'y avait pas de négociations entre les parties, de sorte qu'elle a déclaré s'opposer à la suspension de la procédure.
10. Par courrier du 08.01.2025, la partie défenderesse a présenté une prise de position, soit après le délai imparti (prolongé).
11. Le 13.01.2025, l'IPI a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
12. Par courrier du 04.02.2025, la partie défenderesse a informé l'IPI que l'enregistrement international attaqué a fait l'objet d'une limitation partielle pour la Suisse. Cette limitation a été inscrite le 14.01.2025 et publiée le 06.02.2025 dans la Gazette n° 4/2025. La limitation prévoyait que les classes 25 et 28 étaient supprimées et que les classes 9 et 18 étaient limitées comme suit :

Classe 9 : Batteries; batteries rechargeables; batteries pour véhicules et véhicules électriques; suiveurs d'action à porter sur soi; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; appareils pour l'enregistrement de temps; instruments automatiques de mesurage; appareils d'intercommunication; détecteurs; simulateurs pour la conduite ou la commande de véhicules et véhicules électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules et véhicules électriques; chargeurs de batteries; gilet de sécurité réfléchissant; verres; Lecteurs flash USB; ordinateurs portables; lecteurs de disques durs externes à enficher pour ordinateurs; Montres intelligentes (traitement de données); podomètres; balances; étuis pour smartphones; instruments pour la navigation; smartphones; microphones; baladeurs multimédias; enceintes pour haut-parleurs; appareils photographiques; batteries mobiles (batteries rechargeables); respirateurs pour le filtrage d'air (pour automobiles).

Classe 18 : Cuir brut ou mi-ouvré; parapluies.

13. Le 10.02.2025, l'IPI a communiqué la limitation de la marque attaquée à la partie opposante.
14. Le 15.05.2025, l'IPI a constaté que la limitation publiée dans la Gazette n° 4/2025 du 06.02.2025 conduisait à une extension de l'étendue de la protection de l'enregistrement international en classe 9. Pour cette raison, l'IPI a informé la partie défenderesse qu'il avait l'intention d'émettre une Déclaration selon laquelle la limitation était sans effet en Suisse, conformément à la règle 27.5) du Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Rex, RS 0.232.112.21). Dans ces conditions, l'IPI a informé les parties qu'il avait l'intention de suspendre la présente procédure d'opposition jusqu'à droit connu sur les effets en Suisse de la limitation publiée dans la Gazette n° 4/2025 du 06.02.2025.
15. Par décision du 02.07.2025, l'IPI a suspendu la procédure jusqu'à droit définitivement connu sur les effets en Suisse de la limitation publiée dans la Gazette n° 4/2025 du 06.02.2025 relative à la marque attaquée.
16. Le 08.07.2025, l'IPI a émis une Déclaration selon laquelle la limitation du 06.02.2025 est partiellement sans effet conformément à la règle 27.5) Rex. Cette Déclaration a été publiée le 07.08.2025 dans la Gazette n° 30/2025. La limitation est ainsi licite uniquement avec le libellé suivant :

Classe 9 : Batteries ; batteries rechargeables; batteries pour véhicules et véhicules électriques; suiveurs d'action à porter sur soi; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; appareils pour l'enregistrement de temps; instruments automatiques de mesurage; appareils d'intercommunication; détecteurs; simulateurs pour la conduite ou la commande de véhicules et véhicules électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules et véhicules électriques; chargeurs de batteries; gilet de sécurité réfléchissant; verres; lecteurs flash USB; lecteurs de disques durs externes a enficher pour ordinateurs; montres intelligentes (traitement de données); podomètres; balances; instruments pour la navigation; microphones; enceintes pour haut- parleurs; appareils photographiques; lunettes; lunettes de vue; batteries mobiles (batteries rechargeables); respirateurs pour le filtrage d'air (pour automobiles); aucun des produits précités n'ayant de rapport avec les tablettes électroniques, des dispositifs de diffusion multimédia en continu, des services de diffusion multimédia en continu et des logiciels pour le scannage et la reconnaissance de produit.

La limitation de la classe 18 est, quant à elle, licite.

17. L'enregistrement international attaqué a fait l'objet d'une radiation pour une partie des produits à la demande de l'Office d'origine (EM). Cette radiation a été inscrite le 20.10.2025 et publiée le 06.11.2025 dans la Gazette n° 43/2025. La radiation prévoit notamment que les classes 9 et 18 sont limitées comme indiqué ci-dessous :

Classe 9 : Batteries; batteries rechargeables; batteries pour véhicules et véhicules électriques; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; appareils pour l'enregistrement de temps; instruments automatiques de mesurage; appareils d'intercommunication; détecteurs; simulateurs pour la conduite ou la commande de véhicules et véhicules électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules et véhicules électriques; chargeurs de batterie; Lecteurs flash USB; lecteurs de disques durs externes à enficher pour ordinateurs; Montres intelligentes (traitement de données); podomètres; balances; instruments pour la navigation; microphones; enceintes pour haut-parleurs; appareils photographiques; batteries mobiles (batteries rechargeables); aucun des produits précités n'ayant de rapport avec des tablettes électroniques, des dispositifs de diffusion multimédia en continu, des services de diffusion multimédia en continu et des logiciels pour le scannage et la reconnaissance de produits.

Classe 18 : Cuir brut ou mi-ouvré; parapluies.

18. Le 12.12.2025, l'IPI a levé la suspension, l'objet de la protection de la marque attaquée étant désormais bien défini tel que cela ressort des publications figurant au registre international, la procédure d'instruction demeurant close.
19. Les arguments des 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 enregistrée dans le registre international le 17.04.2023 avec une priorité au sens de l'art. 7 al. 1 LPM fondée sur la marque européenne n° 018777849 au 18.10.2022. La marque opposante est antérieure car elle a été déposée le 21.02.2022. L'opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM) et la taxe d'opposition a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.
3. Dès lors que la prise de position du 08.01.2025 a été déposée après le délai imparti pour présenter une réponse, il convient de la qualifier de tardive. Les arguments qui y sont développés seront par conséquent pris en considération dans la mesure où ils sont décisifs, conformément à l'art. 32 al. 2 PA (Directives en matière de marques [ci-après : Directives], sous www.ige.ch, Partie 1, ch. 5.7.1.3).
4. L'opposition a fait l'objet de radiations et limitation partielles en cours d'instance. Elle est donc devenue sans objet en cours de procédure pour les produits concernés et l'IPI n'a donc pas à décider matériellement de l'objet du litige en rapport avec ces produits. Ce fait sera à prendre en considération lors de la répartition des frais (cf. consid. IV. 4 ci-après).

III. Examen matériel

A. Motifs d'opposition

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

B. Comparaison des produits

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

Classe 9 : Batteries; batteries rechargeables; batteries pour véhicules et véhicules électriques; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; appareils pour l'enregistrement de temps; instruments automatiques de mesurage; appareils d'intercommunication; détecteurs; simulateurs pour la conduite ou la commande de véhicules et véhicules électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules et véhicules électriques; chargeurs de batterie; Lecteurs flash USB; lecteurs de disques durs externes à enficher pour ordinateurs; Montres intelligentes (traitement de données); podomètres; balances; instruments pour la navigation; microphones; enceintes pour haut-parleurs; appareils photographiques; batteries mobiles (batteries rechargeables); aucun des produits précités n'ayant de rapport avec des tablettes électroniques, des dispositifs de diffusion multimédia en continu, des services de diffusion multimédia en continu et des logiciels pour le scannage et la reconnaissance de produits.

Classe 12 : Voitures; voitures de sport; moteurs pour véhicules terrestres; cycles; pneus pour roues de véhicule; véhicules nautiques; volants de véhicules; véhicules électriques; cyclecars; motocycles; appareils de locomotion par terre, air ou eau; véhicules; véhicules à moteur; véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; essieux de véhicules; carrosseries pour véhicules électriques; sabots de freins et garnitures de freins pour véhicules; étriers de freins pour véhicules, systèmes de freinage, pare-chocs, accouplements pour véhicules terrestres, engrenages différentiels pour véhicules terrestres, engrenages d'entraînement pour véhicules terrestres, arbres d'entraînement pour véhicules terrestres, moteurs pour véhicules terrestres, sélecteur de changement de vitesses pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules terrestres, arbres de transmission pour véhicules terrestres, cylindres de freins et moteurs pour véhicules terrestres, paliers de transport [parties de véhicules], tous pour véhicules; châssis de véhicules; appareils de direction manuelle et assistée pour véhicules terrestres, harnais de sécurité à utiliser dans des véhicules, sièges de véhicule, toits ouvrants pour véhicules, colonnes de direction pour véhicules, tous pour véhicules; moyeux pour roues de véhicule; roues de véhicule; déflecteurs de chaînes pour véhicules, déflecteurs d'air pour véhicules; déflecteurs d'air pour véhicules; déflecteurs d'air pour véhicules; indicateurs de direction, portières, trappes pour véhicules, garnitures intérieures [capitonnages] pour véhicules, poignées pour portières, avertisseurs sonores, miroirs [rétroviseur], porte-bagages, porte-skis, garde-boue, chaînes à neige pour véhicules à moteur, chaînes antidérapantes, appuie-têtes, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour enfants, pare-boue, galeries de toit, ressorts amortisseurs pour automobiles; ressorts hélicoïdaux pour suspensions de véhicules; ressorts à lames pour suspensions de véhicules; ressorts de suspension pour automobiles; véhicules, barres stabilisatrices à utiliser sur des bicyclettes, démarreurs, volants, timoneries de direction, suspensions, barres de torsion, bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs et de moteurs (engines), vitres, mécanismes lève-vitres, essuie-glaces, tous pour véhicules; accoudoirs pour véhicules; poids en plombs pour l'équilibrage de roues de véhicule; housses de protection, calandres, contenants pour liquides, boîtes et boîtes de rangement, supports pour roues de secours, tous en tant que parties de véhicules; panneaux d'habillage pour carrosseries; parties et garnitures pour véhicules, en particulier véhicules à moteur et véhicules électriques; freins, embrayages, pédales d'accélérateur et boîtes de vitesses, supports de moteur (engine), tous pour véhicules; pare-brise d'automobiles; parties et garnitures pour véhicules terrestres motorisés.

Classe 18 : Cuir brut ou mi-ouvré; parapluies.

3. La marque opposante est enregistrée pour les produits suivants :

Classe 9 : Casques et gilets de protection pour le sport; casques pour le ski; lunettes de soleil, lunettes de

natation, lunettes de ski; masques de plongée; masques de ski; gilets de sauvetage; combinaisons, costumes, gants et tampons d'oreilles pour la plongée; bouées et tuba pour la natation et la plongée.

Classe 18 : Sacs de sport universels, sacs à dos, sacs de plage, sacs étanches, sacs-ceintures, à savoir bananes pour la pratique du ski, sacs à dos pour la pratique du ski tant alpin que nordique; sacs à dos (dits rucksacks) et sacs à dos (dits backpacks), en particulier sacs à dos en matières textiles imperméables spécialement conçus pour la pratique du ski.

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements, chaussures et chapellerie de sport; vêtements, chaussures, chapellerie pour les sports aquatiques; combinaisons, gants, chaussures et bottes pour la pratique du ski et autres sports de neige; après-skis, pantalons de ski adaptables à des chaussures, guêtres; bottes et gants de ski; bonnets de natation; sous-vêtements de sport.

Classe 28 : Articles de sport compris dans cette classe, y compris les protège-poignets, protège-coudes, protège-épaules, protège-chevilles, protège-tibias et protège-genoux; planches à rames (paddleboards); planches de surf; planches à roulettes; sacs de sport adaptés au transport d'articles de sport; housses spécialement adaptées pour des planches de surf ou des planches à rames (paddleboards); rembourrages de protection (partie d'habillement de sport); patins à roulettes; trotinettes (scooters); skis, snowboards, fixations et bâtons de ski alpin et de ski nordique, fixations de snowboards, freins de ski; housses spécialement conçues pour les skis; luges; palmes pour la natation et la plongée; ceintures, flotteurs, gilets et sangles de natation.

4. Classe 9

Les produits contestés sont notamment des instruments d'accumulation et de stockage de l'électricité, des équipements de technologies de l'information, audiovisuels, multimédias et photographiques, des équipements de mesure et de détection, des logiciels et des appareils et simulateurs didactiques alors que les produits de la marque opposante sont des équipements de protection et de sécurité, des équipements de plongée et des lunettes. Les produits en question n'ont pas les mêmes canaux de distribution et ne nécessitent pas le même savoir-faire. Leurs fabricants et destinataires respectifs sont différents. Il n'y a pas non plus de similarité avec les produits de la marque opposante en classes 18, 25 et 28 (cf. dans ce sens la Décision de l'IPI dans les procédures d'opposition n^{os} 104689 et 104690, consid. III. B. 8 - CHROME HEARTS et CHROME HEARTS [fig.] / CHROME HEARTS GALLERY DEPT. [(fig.)], disponible dans l'Aide à l'examen de l'IPI sous : <https://ph.ige.ch/>). La similarité entre ces produits doit par conséquent être déniée.

La partie opposante fait valoir que les « *trotinettes* » couvertes par sa marque en classe 28 sont des véhicules, potentiellement électriques et que la marque attaquée couvre divers produits, notamment les « *batteries* », « *batteries rechargeables* », « *batteries pour véhicules et véhicules électriques* », « *simulateurs pour la conduite ou la commande de véhicules et véhicules électriques* », « *contrôleurs de vitesse pour véhicules et véhicules électriques* », « *chargeurs de batteries* », « *batteries mobiles (batteries rechargeables)* » et « *instruments pour la navigation* » qui peuvent être des accessoires de trotinettes électriques. Selon elle, ces produits sont complémentaires aux trotinettes, puisqu'ils sont commercialisés ensemble et ont les mêmes fabricants et les mêmes canaux de distribution ; ils seraient donc similaires.

Cet argument ne saurait prospérer. Il convient de relever que les « *trotinettes (scooters)* » de la marque opposante sont du matériel ludique et relèvent de la classe 28, et non pas de la catégorie générale des véhicules de la classe 12. La Classification de Nice (cf. Accord de Nice sur la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, RS 0.232.112.8) précise par ailleurs que les « *trotinettes électriques* » relèvent de la classe 12 et que ladite classe ne comprend pas les trotinettes (jouets) (cf. la note explicative de la classe 12 sous : https://nclpub.wipo.int/enfr/?class_number=12&explanatory_notes=show&gors=&lang=fr&menulang=fr¬ion=class_headings&version=20250101, consulté le 10.03.2026). Il y a ainsi lieu de constater que la marque opposante ne couvre pas les trotinettes électriques et que partant les produits contestés, tels que mentionnés au paragraphe précédent, ne peuvent être considérés comme des accessoires de jouets. Partant, aucune similarité ne saurait être retenue entre ces produits.

5. Classe 12

Les produits contestés sont des véhicules et appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ainsi que leurs moteurs, organes de transmission et autres parties.

La partie opposante fait valoir que ces produits sont similaires aux « *trottinettes (scooters)* » de la classe 28, ces dernières ayant selon elle, la même nature et la même fonction que les véhicules de la classe 12. Cet argument ne saurait être suivi. Comme relevé précédemment (cf. consid. 4), les « *trottinettes (scooters)* » de la marque opposante sont du matériel ludique et ne relèvent pas de la catégorie générale des véhicules de la classe 12. Ces produits répondent à des besoins distincts et ne s'adressent pas à la même clientèle (les enfants ou les personnes désirant s'amuser pour les uns, toute personne adulte apte à la conduite pour les autres), ni ne suivent les mêmes circuits de distribution (magasins de jeux et de jouets pour les premiers, concessionnaires ou garages pour les seconds). La similarité entre ces produits doit par conséquent être déniée.

6. Classe 18

Les produits contestés « *parapluies* » sont similaires aux produits de la marque opposante « *sacs à dos* » car il peut s'agir de produits apparentés, étant donné que de tels articles sont habituellement considérés comme un complément utile à toute une série de produits et sont également proposés par les mêmes canaux de distribution (cf. TAF B-7057/2016, consid. 7.2 - 7seven [fig.] / SEVENFRIDAY).

En revanche, aucune similarité ne peut être retenue entre les produits contestés restants « *Cuir brut ou mi-ouvré* » et les produits de la marque opposante. Les premiers sont des produits bruts et les seconds des produits transformés. En règle générale, les matières premières ne sont pas similaires aux produits finis (Directives, Partie 6, ch. 6.1.2). Tel est le cas en l'espèce (cf. Décision de l'IPI dans la procédure d'opposition n° 102803, consid. III. C. 7 – ALAÏA / ALAÏA BAY [fig.], ibidem). Le fait que, comme l'indique la partie opposante, des sacs puissent être fabriqués en cuir, n'est pas pertinent.

7. Il est à constater que la similarité des produits est partiellement admise.

Étant donné que le risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM présuppose cumulativement la similarité/l'identité des produits et services et la similitude des signes, la présente opposition doit être rejetée en relation avec les produits suivants, faute de similarité (Directives, Partie 6, ch. 6.5) :

Classe 9 : tous les produits revendus.

Classe 12 : tous les produits revendus.

Classe 18 : Cuir brut ou mi-ouvré.

Pour les produits restants, à savoir « *Parapluies* » en classe 18, la similarité est admise et il convient de passer à l'examen de 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. Étant donné que celui-ci n'a le plus souvent pas l'occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu'un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d'ajouter ou d'enlever des éléments à la partie distinctive principale d'une marque est insuffisant s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3).
2. En l'occurrence, il y a lieu de comparer une marque combinée et une marque verbale.
3. S'agissant de marque verbales, l'impression d'ensemble est déterminée par l'effet auditif, l'effet visuel et le sens. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admettre un risque de confusion. L'effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles. Une suite identique de voyelles et le fait que les signes opposés riment sont des indices en faveur de la similitude des marques. L'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Comme le début et la fin d'un mot s'imprègnent très bien dans la mémoire, ces deux éléments revêtent une importance plus grande dans l'appréciation de l'effet auditif et de l'effet visuel que les syllabes médianes (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).
4. S'agissant des signes combinés, il faut examiner au cas par cas si la partie verbale ou la partie figurative d'une marque combinée domine ou est d'une importance décisive. C'est également l'impression

d'ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Le schématisme est à bannir et ni l'élément verbal ni l'élément figuratif ne sont présumés être prépondérants. Il faut en effet déterminer concrètement le caractère distinctif des différents éléments. Si l'élément graphique n'est qu'un ajout figuratif sans importance, il peut être écarté (Directives, Partie 6, ch. 6.3.3).

5. La marque opposante se présente comme suit :



Elle est constituée par le mot « FIREFLY » en lettres majuscules grasses dans une écriture légèrement stylisée qui ne s'écarte toutefois pas des polices d'écritures banales. A gauche de l'élément verbal se trouve un élément graphique représentant un triangle isocèle aux côtés arrondis. Conformément à la revendication de couleur « bleu ; noir », l'élément verbal est représenté en noir et l'élément figuratif est représenté en bleu.

6. Quant à la marque attaquée, elle est constituée du terme « FIREFLY » écrit en lettres majuscules.
7. Sur le plan visuel, les marques en litiges sont identiques dans la mesure de l'élément verbal « FIREFLY ». En revanche, elles divergent sur l'élément figuratif contenu dans la marque opposante. Il est toutefois à noter que celui-ci ne fait pas passer l'élément verbal au second plan ou ne lui confère pas une autre signification. L'IPI note au demeurant qu'en tant que marque verbale, la marque attaquée peut également être produite dans la même police d'écriture que la marque opposante, étant donné que les marques purement verbales sont protégées indépendamment de leur représentation graphique concrète (cf. par exemple TAF B-4246/2022, consid. 5.5 – You See Augenlaser / EYE SEE YOU AUGENLASER).
8. Sur le plan phonétique ou auditif, les signes sont identiques, dès lors que l'élément figuratif de la marque opposante ne se prononce pas.
9. Comme le destinataire moyen de la marque retrace dans ses pensées, parfois inconsciemment, ce qu'il lit ou entend, le sens d'une marque verbale est aussi déterminant pour l'impression d'ensemble. A côté de la signification propre du mot entrent en considération des associations de pensées que le signe suscite inévitablement. Des significations marquantes, qui s'imposent à l'esprit, à la lecture ou à l'écoute, sont aussi de nature à dominer l'impression d'ensemble. Si une des marques renvoie clairement à un sens qui ne se retrouve pas dans l'autre marque, la probabilité que le public acheteur soit trompé par un effet auditif ou visuel similaire est mince (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).
10. Sur le plan conceptuel et sémantique, le mot anglais « firefly » signifie « *a type of beetle that produces light from its body* » (cf. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/firefly>, consulté le 10.03.2026) et se traduit en français par « luciole » (cf. Le Grand Robert & Collins, version électronique, disponible sous <https://grc.lerobert.com>, consulté le 10.03.2026). Ce terme ne fait toutefois pas partie du vocabulaire de base anglais (cf. Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. neu bearbeitete Auflage, 2009 [Klett], consulté le 10.03.2026) et la plupart des destinataires ne reconnaîtront pas la signification de ce terme dans son ensemble. Toutefois, ces derniers recherchent toujours un sens reconnaissable dans une expression donnée (Directives, Partie 5, ch. 4.4.2.4) et ils décomposeront probablement le signe en deux mots qu'ils connaissent et qui font partie du vocabulaire de base anglais, à savoir : « FIRE » et « FLY » (cf. Klett). Partant, les signes sont identiques sur le plan sémantique.
11. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique et sémantique. Il convient dans ces conditions 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, les produits en cause étant similaires, 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). Les produits en cause de la classe 18 font généralement l'objet d'un degré d'attention normal, moyen (cf. TAF B-4260/2010, consid. 7 – Bally / BALU).
5. Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif, le domaine de similitude protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante. Il convient à ce propos de rappeler que le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d'un signe du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s'étend pas à l'élément appartenant au domaine public. Ce principe s'applique aussi pour les marques fortes (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
6. En l'espèce, la marque opposante se traduit en français par « luciole » (cf. consid. III. C. 10). Même dans l'hypothèse où cette signification serait comprise par les destinataires, force est de constater qu'elle n'a aucun sens directement descriptif en relation avec les produits à prendre en considération. Partant, la marque opposante dispose d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec ces produits.
7. La partie opposante fait valoir que sa marque est utilisée depuis plus de 20 ans pour une gamme de produits dédiés aux univers sport d'eau, glisse urbaine, plage et « lifestyle » et qu'elle est donc largement connue du public suisse et jouit d'une force distinctive et d'un champ de protection élargis.
8. Les marques connues bénéficient d'un caractère distinctif accru. En procédure d'opposition, l'appréciation d'un caractère distinctif accru ne peut être admise d'office que de façon limitée. Si l'IPI ne dispose pas d'éléments indiquant que la marque opposante est connue, il ne tient pas compte de cet argument. Les marques qui sont notoirement connues font exception à ce principe (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
9. Quiconque prétend que sa marque dispose d'un champ de protection accru doit le rendre vraisemblable en produisant des moyens de preuve qui illustrent de l'intensité de l'usage de sa marque sur le marché (voir en ce sens : TAF B-5659/2018, consid. 6.1.3.1 et 6.1.3.3 – RICHARD MILLE/Richard Man [fig.]). Si l'IPI ne dispose pas d'éléments indiquant que la marque opposante est connue, il ne tient pas compte de cet argument. Ainsi, si l'opposant ne parvient pas à démontrer de manière suffisante que sa marque est connue, il doit en supporter les conséquences et l'IPI se basera sur le caractère distinctif original de la marque (Directives, Partie 6, ch. 6.7 ; cf. ég. TAF B-5659/2018, consid. 6.3.8 – RICHARD MILLE/Richard Man [fig.]).
10. En l'espèce, la partie opposante n'a soumis aucune preuve faisant état de volumes de vente importants ou de dépenses publicitaires intenses, et par conséquent n'a pas démontré que sa marque est connue. L'IPI estime toutefois que la question de savoir si la marque opposante jouit d'un caractère distinctif accru peut

rester ouverte dès lors que, comme on le verra ci-après, l'opposition peut d'ores et déjà être admise en ne lui retenant qu'un champ de protection normal.

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 (Directives, Partie 6, ch. 6.3).
12. En l'occurrence, la marque attaquée reprend l'unique élément verbal de la marque opposante. L'adjonction d'un élément graphique (cf. III. C. 5) ne permet pas à la marque attaquée de se différencier suffisamment de la marque opposante pour écarter tout risque de confusion. En effet, bien qu'il soit de nature à créer une différence sur le plan visuel avec la marque opposante et qu'il ne puisse être qualifié d'élément purement décoratif, cet élément graphique ne permet pas d'occulter le mot « FIREFLY » ou de lui conférer une autre signification, l'élément verbal restant l'élément principal et marquant de la marque opposante, contrairement à l'opinion de la partie défenderesse. Il est en outre à noter que sur le plan auditif, la présentation graphique ne joue aucun rôle et que les signes sont identiques. Le destinataire peut ainsi aisément confondre les marques. Dans ces conditions, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante, de la forte similitude entre les signes et en présence de produits similaires, il existe un risque de confusion.
13. L'opposition n° 104051, dans la mesure où elle ne doit pas être classée comme étant sans objet (voir consid. II. 4 ci-avant), est donc partiellement bien fondée et l'enregistrement international n° 1781823 "FIREFLY" est refusé à la protection en Suisse pour les produits suivants :

Classe 18 : Parapluies.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste acquise à l'IPI (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'IPI 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. Les écritures des parties qui n'ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées. (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. En l'espèce, il convient d'abord de constater que la présente procédure d'opposition est devenue en partie sans objet en cours d'instance, à la suite des radiations et limitation partielles de l'enregistrement international contesté (cf. consid. I. 4, 12, 16 et 17). Sur la base des éléments du dossier, il est à remarquer que la partie défenderesse n'a pas été mise en demeure au préalable et qu'elle n'a donc pas causé inutilement la présente procédure.
5. L'opposition n'est admise que pour les produits suivants de la classe 18 : *Parapluies*. Dans ces conditions, il se justifie pour des raisons objectives de s'écarter du principe précité (cf. TAF B-6734/2023, consid. 9.2 – BURGER KING / Burek BK King [fig.]; TAF B-148/2020, consid. 6.2 – DM / dm [fig.]) et de procéder comme si l'opposition avait été rejetée dans son intégralité s'agissant de la question de la répartition des frais. Toutefois, compte tenu du fait que la prise de position de la partie défenderesse doit être qualifiée de tardive, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **104051** est partiellement admise.

2.

La protection en Suisse de l'enregistrement international n° **1781823** - "**FIREFLY**" est définitivement refusée pour les produits suivants :

Classe 18 : Parapluies.

3.

Partant, une Déclaration d'octroi partiel de la protection selon la règle 18^{ter} 2 Rex sera émise dès l'entrée en force de la présente décision en relation avec les produits et services suivants :

Classes 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 : tous les produits revendus.

Classe 18 : Cuir brut ou mi-ouvré.

Classes 20, 22, 24, 26, 27, 30 : tous les produits revendus.

Classes 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 : tous les services revendus.

4.

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

5.

Il n'est pas alloué de dépens.

6.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 19 mars 2026

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).