IGE | IPI

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

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

Décision
Procédure d'opposition n° 104438
dans la cause

Spribe OÜ
Kivila street 5-118
EE-13917 Tallinn
EE-Estonie

Partie opposante

représentée par

TRADAMARCA SA
Avenue du Prieuré 8
1009 Pully

marque notoirement connue - AVIATOR

contre

Aviator LLC
Iakob Gogebashvili Str. N46b, Apt. N7
Tbilisi
GE-Géorgie

Partie défenderesse

représentée par

FMP Fuhrer Marbach & Partner
Konsumstrasse 16A
3007 Bern

enregistrement international n° 1822051 - Aviator ((fig.))



L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : IPI) en application de l'art 31 ss. en relation avec l'art. 3 de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), l'art. 20 ss. de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), l'art. 1 ss. de l'Ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que l'art. 1 ss. de Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement international n° 1822051 - "Aviator ((fig.))" (ci-après marque attaquée) a été publié le 14.11.2024 dans la Gazette des marques internationales n° 44/2024. Il revendique les produits et services suivants:

   Classe 9 : Moniteurs [matériel informatique]; logiciels de jeux; programmes informatiques enregistrés pour jeux; serveurs de communication [matériel informatique]; composants électroniques pour machines de jeux d'argent; programmes informatiques pour jeux et jeux d'argent; logiciels informatiques pour l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; matériel informatique pour jeux, y compris pour jeux d'argent; matériel informatique et logiciels de paris; écrans informatiques tactiles; terminaux informatiques; terminaux interactifs; terminaux multimédias; terminaux électroniques pour l'émission de tickets de loterie; ludiciels produisant et affichant les résultats des mises sur des machines de jeux de hasard.

   Classe 28 : Machines de jeux de hasard [machines à sous]; machines de jeu à prépaiement; jeux d'arcades à pièce [machines]; appareils de jeux vidéo grand public à pièce; machines à sous [machines de jeu]; jetons et dés [matériel de jeu]; tables de roulette.

   Classe 41 : Services de jeu d'argent; location de machines à sous; location de machines de jeux de hasard automatiques; services de divertissement en rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de divertissement; services de casinos; services de casinos en ligne; prestation de services de casinos en ligne [jeux d'argent]; services de jeux d'argent en ligne; mise à disposition d'installations de casino; mise à disposition d'informations en ligne dans le domaine des divertissements sous forme de jeux informatiques; services d'organisation de loteries; exploitation de salles de jeux; services culturels, éducatifs et de divertissement fournis par des clubs; organisation et animation de concerts; services d'organisation et d'animation de conférences; services de discothèques; services de divertissement; mise à disposition de jeux interactifs sur un réseau informatique; jeux d'argent; mise à disposition de parcours de golf; services de clubs de santé; music-halls; boîtes de nuit; organisation de bals; parcs d'attractions; planification de réceptions [divertissement]; production de spectacles; prestation de services de karaoké; divertissements radiophoniques; mise à disposition d'installations de loisirs; location de décors de spectacles; divertissements télévisés.

2. Le 28.02.2025, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.

3. L'opposition se fonde sur le signe prétendument notoire « Aviator » (fig.). La partie opposante invoque à titre de marque antérieure étrangère la marque de l'Union européenne n° 018817594 « Aviator » (fig.) (Annexe 4) (ci-après-MUE) enregistrée auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

   Cette marque a été déposée le 30.12.2022 au nom de la partie opposante de la présente procédure et enregistrée le 30.05.2023. Elle a été étendue à d'autres pays par la voie d'un enregistrement international enregistré le 08.08.2023 sous le n° 1759803 ; les pays désignés concernés sont : Brésil, Colombie, Curaçao, Ghana, Ukraine, Zambie et Zimbabwe (Annexe 5). La MUE revendique les produits et service suivants :

   Classe 9 : Logiciel; Logiciels pour ordinateurs; Programmes d'ordinateurs téléchargeables; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux enregistrés; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels pour ordinateurs; Applications logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables; Programmes logiciels informatiques (enregistrés ou téléchargeables).

   Classe 41 : Services de jeux d'argent; Services de jeux d'argent; Services de casinos; Services de paris en

ligne; Services de casino en ligne; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique.

Classe 42 : Création et développement de logiciels; Services pour la mise au point de jeux informatiques; Programmation pour ordinateurs; Programmation pour ordinateurs; Consultations en rapport avec les domaines suivants: Programmation pour ordinateurs; Location, Installations, Modernisation, Élaboration, Services techniques en rapport avec les domaines suivants: Programmes pour ordinateurs, Analyses de programmes informatiques et autres services de programmation informatique.

4. La partie opposante invoque aussi être titulaire d'autres marques « Aviator » (fig.), à savoir une marque déposée en Géorgie le 04.06.2021 et enregistrée le 01.07.2022 sous le n° 35671 (Annexe 3) et une marque déposée devant l'Office des marques britannique (UKIPO) le 12.01.2023 et enregistrée le 07.04.2023 sous le n° UK00003867234 (Annexe 6).
5. Le 11.03.2025, l'IPI a émis à l'encontre de l'enregistrement international attaqué une notification de refus provisoire total de protection fondé sur une opposition pour les produits et services susmentionnés.
6. Il est à noter que le refus mentionne également une autre opposition fondée sur l'enregistrement international n° 1836135 (procédure n° 104439) ; cette procédure d'opposition a fait l'objet d'une décision de suspension le 04.12.2025 jusqu'à droit définitivement connu sur la procédure d'opposition visant l'enregistrement de base de la marque opposante (MUE n° 019029052) et, en cas d'admission de cette opposition et de radiation de l'enregistrement international opposant, jusqu'à l'expiration du délai pour demander une transformation de cet enregistrement en demande nationale en application de l'art. 46a LPM.
7. Le 05.06.2025, la partie défenderesse a désigné un mandataire en Suisse dans le délai imparti.
8. Le 05.06.2025, une rectification concernant les informations relatives au titulaire de la marque contestée a été notifiée à l'IPI.
9. Le 11.06.2025, l'IPI a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
10. Le 11.07.2025, la partie défenderesse a présenté une réponse dans le délai imparti.
11. Le 14.07.2025, l'IPI a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
12. Le 14.10.2025, la partie opposante a présenté une réplique dans le délai prolongé imparti.
13. Le 16.10.2025, l'IPI a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
14. Le 15.01.2026, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai prolongé imparti.
15. Le 16.01.2026, l'IPI a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
16. Les arguments des parties, dans la mesure où ils seront décisifs, seront pris en compte dans les considérants suivants.

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). Peut également former opposition contre un nouvel enregistrement quiconque dispose d'un signe notoirement connu en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP, RS 0.232.04) au moment du dépôt de la marque attaquée (art. 3 al. 1 et 2 let. b LPM).
2. L'art. 6 PA prévoit qu'a qualité de partie toute personne dont les droits et les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre. Dans la mesure où la partie opposante prétend disposer d'un signe notoirement connu en Suisse au moment du dépôt de la marque attaquée, il sied de lui reconnaître la qualité de partie, de sorte qu'elle est légitimée à former opposition contre l'enregistrement de la marque

attaquée. La question ensuite de savoir si ce droit existe est en revanche une question de droit matériel (Directives en matière de marques, Partie 6, ch. 2.4.1.2.1; TAF, B-2323/2009, cons. 1.2 – *Circus Conelli*).

3. La partie opposante invoque à titre de marque opposante l'enregistrement de la MUE n° 018817594 « Aviator » (fig.) déposée le 30.12.2022 (voir ci-dessus, I., cons. 3) dont elle est titulaire.

4. L'opposition a été introduite dans le délai d'opposition et dans les formes requises. La taxe a été payée dans ce délai. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.

III. Examen matériel

A. Motifs d'opposition

1. 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.

2. Par marque antérieure, on entend les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la LPM (art. 6 à 8 LPM, art. 3 al. 2 let. a LPM), mais aussi les marques qui, au moment du dépôt du signe attaqué, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis CUP (art. 3 al. 2 let. b LPM). L'art. 6bis CUP s'applique par analogie aux services, conformément à l'art. 16 al. 2 ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, RS 0.632.20).

3. Dans la mesure où ce qui précède constitue une exception au principe de l'enregistrement (principe de priorité), la jurisprudence et la doctrine se prononcent en faveur d'une application restrictive de l'art. 3 al. 2 let. b LPM (ATF 130 III 267, cons. 4.4 ss – *Tripp Trapp*; TAF, B-5177, cons. 2.3 – *RITZ / RITZCOFFIER*).

B. Exigence d'un état de fait international

1. La pratique de l'IPI et la jurisprudence conditionnent l'application de l'art. 3 al. 2 let. b LPM à l'existence d'un état de fait international, dans la mesure où seules des marques étrangères (antérieures) peuvent bénéficier de la protection exceptionnelle de la marque notoirement connue (Directives, Partie 6, ch. 2.4.1.2.2 et réf.).

2. En l'espèce, la partie opposante est titulaire d'une marque étrangère antérieure, à savoir la MUE n° 018817594 « Aviator » (fig.) (voir ci-dessus I., cons. 3 et II., cons. 3). La condition de l'état de fait international est donc remplie.

C. Exigence de notoriété

1. Selon le Tribunal fédéral, la connaissance notoire d'une marque en Suisse se juge par son degré de connaissance auprès des cercles des destinataires concernés (ATF 130 III 276 – *Tripp Trapp* ; ATF 120 II 154 - *YENI RAKI*).

2. La marque ne doit pas seulement être connue, mais doit au contraire être connue de manière générale (well known) ou bien être répandue (CREPI, sic ! 2000, 391 – *Heparinol / Hepasol*). La simple connaissance d'une marque ne suffit pas pour bénéficier des avantages de l'art. 3 al. 2 let. b LPM. La marque non-enregistrée en Suisse doit bien davantage être notoirement connue pour être prise en considération dans la procédure d'opposition. Le Tribunal fédéral affirme ainsi que « la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore notoire » (TF, sic ! 2001, 318 – *Central Perk*). Par conséquent, le fait qu'une marque soit notoirement connue exige plus que la vague connaissance de l'existence d'une marque dans le pays. Selon le Tribunal administratif fédéral, il s'agit d'une certaine manière d'établir que la marque s'est imposée auprès des milieux intéressés (TAF, B-5177/2017, cons. 2.7.1 - *RITZ / RITZCOFFIER* ; voir aussi ATF 130 III 267, cons. 4.7.3 - *Tripp Trapp*). Les conditions posées pour admettre qu'une marque est notoirement connue sont plus élevées que celles liées à la marque connue, qui par son implantation sur le marché, dispose d'un champ de protection étendu (Directives, Partie 6, ch. 2.4.1.2.3).

3. Selon la Recommandation commune de l'OMPI sur la protection des marques notoires, la notoriété d'une marque se détermine en fonction des circonstances du cas d'espèce (art. 2 de la Recommandation

commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires, sic ! 2000, 48 ss). Les facteurs suivants sont en particulier à prendre en compte : le degré de connaissance de la marque auprès du public concerné, la durée, l'étendue et l'aire géographique de l'usage de la marque ainsi que de sa promotion, la durée et l'aire géographique des enregistrements ou demandes d'enregistrements, la protection antérieure de la marque, en particulier au travers de la reconnaissance de la notoriété par les instances compétentes d'Etats contractants, ainsi que la valeur associée à la marque (Directives, Partie 6, ch. 2.4.1.2.3).

4. Le moment à prendre en compte pour déterminer le degré de connaissance ou de notoriété de la marque est celui du dépôt de la marque attaquée. Dans le cas d'espèce, la marque attaquée a été enregistrée le 19.07.2024 dans le registre international avec une priorité selon l'art. 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP, RS 0.232.04) au 24.01.2024 (GE-Géorgie).

5. La durée de l'utilisation, même relativement longue, ne confère pas, à elle seule, la notoriété. Mais elle doit, en sus, être liée à une publicité correspondante. En outre, il est indispensable qu'une publicité d'une certaine importance en relation avec les produits et services revendiqués ait atteint une partie considérable du public suisse concerné (CREPI, sic ! 2004, 417 – *Central Perk II*).

6. La marque doit être notoirement connue en Suisse (art. 3 al. 2 let. b LPM), sans pour autant que la jurisprudence n'exige un usage de cette marque en Suisse ou ne juge qu'une promotion en Suisse soit indispensable pour admettre sa notoriété (TF, 4A_371/2010, cons. 5.1 – *G [fig-] / G [fig.]*). Cependant, on peut supposer que, pour des raisons pratiques, une marque qui n'est ni promue ni utilisée en Suisse peut en principe difficilement être notoirement connue en Suisse, à moins que la partie opposante démontre que les destinataires suisses ont connaissance d'un usage intensif à l'étranger (TAF, B-5177/2017, cons. 2.6.2 - *RITZ / RITZCOFFIER* ; TF, 4A_371/2010, cons. 5.1 – *G [fig.] / G [fig.]*). Quant à la durée d'utilisation, même relativement longue, elle ne confère pas à elle seule, la notoriété (TF, sic ! 2001, 318 – *Central Perk*).

7. Il suffit que la marque soit notoirement connue du public visé dans sa fonction distinctive de produits ou de services (voir par exemple, M. STÄDELI / S. BRAUCHBAR BIRKÄUSER, in : L. David / D. Frick [édit.], *BaKomm, Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz*, Bâle 2016, n° 190 ad art. 3 MSchG). Il doit être patent ou évident pour ce dernier que le signe renvoie à un titulaire déterminé, même si celui-ci n'est pas nommément connu (ATF 130 III 267, cons. 4.4 et 4.7.3 – *Tripp Trapp*). En revanche, il ne suffit pas qu'il soit connu comme un nom de personne ou une raison sociale (TAF, B-5462/2019, cons. 6.8 - *Nusr-Et [fig.] / Nusr-Et [fig.]*). La notoriété doit exister pour la partie du public qu'il faut prendre en considération en tant que destinataire (Directives, Partie 6, ch. 2.4.1.2.3).

8. Une marque notoirement connue pour certains produits ou services ne peut obtenir de protection pour les produits ou services pour lesquels la notoriété n'est pas établie (CREPI, sic ! 2007, 521 – *Richemont / Richmond Swiss Watch*). Un tel champ de protection élargi ne pourrait être pris en considération que dans le cadre d'une procédure civile mais non dans celui de la procédure d'opposition.

9. La maxime inquisitoire régit en principe la constatation des faits en procédure d'opposition. Elle est cependant relativisée par le devoir de collaboration des parties (art. 13 PA), qui s'applique lorsqu'une partie a introduit elle-même la procédure (comme en procédure d'opposition) ou fait valoir des droits propres en cours de procédure. Le devoir de collaboration des parties vaut précisément pour les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et qui, sans cette collaboration, ne pourraient pas ou ne pourraient qu'à grand frais, être mis en évidence. Cette maxime inquisitoire « limitée » vaut aussi pour la question de l'existence d'une marque notoirement connue. De même que l'art. 20 let. b OPM exige de la partie opposante qu'elle désigne son droit ou l'enregistrement sur lequel elle fonde son droit, il doit être exigé de la partie opposante qui invoque un signe notoirement connu mais non enregistré qu'elle établisse son droit. En dépit de la maxime inquisitoire, l'IPI ne procède à aucune administration de preuves à proprement parler. Les démarches de l'IPI ne doivent en effet pas avoir pour conséquence de renforcer la position procédurale d'une partie au détriment de l'autre. Si la partie opposante ne parvient pas à démontrer le caractère notoirement connu de son signe, elle doit en supporter les conséquences en application de l'art. 8 CC (Code civil suisse, RS 210), selon lequel chaque partie (ici la partie opposante) doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Le moyen le plus approprié pour établir la notoriété de la marque est le *sondage d'opinion* (Directives, Partie 6, ch. 2.4.1.2.4 ; TAF, B-5177/2017, cons. 2.9.1 – *RITZ / RITZCOFFIER*).

Arguments et pièces de l'opposante

10. La partie opposante énonce un certain nombre d'éléments en rapport avec *sa marque prétendument noirement connue en Suisse*. Ils sont résumés dans les considérants ci-dessous (cons. 11 à 14).

11. Elle invoque que la marque antérieure « Aviator » (fig.) jouit d'une forte notoriété en relation avec *un jeu de casino dans le monde entier et donc en Suisse*. Le titulaire de cette marque est la société estonienne Spribe OÜ (ci-après Spribe) qui est une start-up créée en 2018 et spécialisée dans les jeux en ligne. Spribe est leader sur le marché des logiciels de jeux en ligne innovants, en particulier des jeux de casino avec plus de 42 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde des licences d'exploitation sur la plupart des principaux marchés (https://spribe.co/welcome). En Suisse, Spribe est certifiée par la Swiss Gambling Supervisory Authority (gespa), qui est l'autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent (Annexe 7). S'agissant particulièrement de la Suisse, le jeu est accessible sur les plateformes bluegyn et Lvbet. Il a également été proposé sur des sites de casinos en ligne suisse tels que CASINO 777, GAMRFIRST, SWISS4WIN, MYCASINO, JACKPOTS.CH (Annexe 8). Spribe a reçu de multiples récompenses dans le monde entier, notamment pour son jeu de crash « Aviator ». Pour augmenter la notoriété du jeu « Aviator », Spribe a signé des accords de parrainage/partenariat qui ont augmenté la présence et la visibilité du jeu et donc de la marque « AVIATOR » sur le marché mondial.

12. En 2023, Spribe a signé un partenariat avec l'Ultimate Fighting Championship (UFC) ; ce partenariat a été étendu en 2025 à WWE (World Wrestling Entertainment) (Annexes 9, 10 et 11). Ces partenariats prévoient notamment un placement du logo « Aviator » ainsi que des campagnes sur les réseaux sociaux. Spribe a également collaboré avec des athlètes champions brésiliens et un champion géorgien d'UFC et MMA (Alex Pereira, Johnny Walker, Merab Dvalishvili, Jully Poca). Ces personnalités sont suivies par des millions de followers sur les réseaux sociaux et sont des ambassadeurs de la marque « AVIATOR ».

13. En 2024, Spribe a également signé un accord avec le club de football Milan AC, qui est devenu partenaire officiel du jeu (Annexe 12).

14. La partie opposante est d'avis que *la marque « AVIATOR » est notoire en Suisse dans le cercle des joueurs de jeu de casino en ligne*. Elle pense être un acteur mondialement connu dans le domaine des jeux en ligne qui occupe une place importante sur ce marché grâce notamment au succès de son jeu de crash « Aviator » largement distribué dans le monde entier. Grâce aux partenariats conclus par Spribe pour promouvoir son jeu, la marque est également notoire dans des milieux sportifs tels que ceux des sports de combat.

15. Au vu de ces éléments, la partie opposante conclut que *sa marque est notoirement connue en Suisse*.

16. Dans la suite de son argumentation de son mémoire d'opposition, la partie opposante apporte des *précisions sur le déposant de la marque attaquée*. Elles sont résumées dans les considérants ci-dessous (cons. 17 et 18).

17. Le déposant de la marque postérieure est un ancien licencié de l'opposante. Spribe OÜ et Aviator LLC ont signé un premier accord « Exclusive Software License and Service Agreement » le 7.9.2018 (Annexe 13). Cet accord portait sur plusieurs jeux dont le jeu « Aviator ». D'autres accords ont ensuite été signés. L'opposante est d'avis que le titulaire de la marque opposée a déposé ladite marque sans son autorisation.

18. Elle mentionne l'art. 4 LPM qui dispose : « *Les marques enregistrées sans le consentement du titulaire au nom d'un agent, d'un représentant ou d'un autre utilisateur autorisé ne sont pas protégées; il en va de même des marques qui n'ont pas été radiées du registre, bien que le titulaire ait révoqué son consentement* ». Elle précise que la disposition concernant la protection d'une marque notoirement connue (art. 6^{bis} CUP) vise précisément à protéger un titulaire étranger contre une appropriation illégitime de sa marque en Suisse.

19. Au vu de ces éléments, l'opposante est d'avis que le dépôt de la marque contestée est un *acte de piraterie* contre lequel elle doit pouvoir faire valoir ses droits découlant de l'art. 3 al. 2 let. b LPM.

20. Les annexes présentées par l'opposante sont les suivantes :

    Annexe 1 : Procuration signée.

    Annexe 2 : Extrait de la marque internationale no. 1822051 « Aviator (fig.) ».

    Annexe 3 : Extrait de la marque géorgienne « Aviator (fig.) » no. 35671.

Annexe 4 : Extrait de la marque de l'Union Européenne « Aviator (fig.) » no. 018817594.

Annexe 5 : Extrait de la marque internationale « Aviator (fig.) » no. 1759803.

Annexe 6 : Extrait de la marque britannique « Aviator (fig.) » no. UK00003867234.

Annexe 7 : Extrait du site internet de Spribe OÜ.

Annexe 8 : Extrait du site internet PARIER SUISSE.

Annexe 9 : Extrait du site internet stocktitan.net sur le partenariat avec UFC et WWE.

Annexe 10 : Extrait du site ufc.com.

Annexe 11 : Extrait du site gga.org.ge sur le partenariat avec UFC et WWE.

Annexe 12 : Extrait du site acmilan.com.

Annexe 13 : « Exclusive Software License and Service Agreement » entre Spribe OÜ et Aviator LLC du 7.9.2018.

Réponse de la défenderesse

21. La défenderesse conteste que l'opposante soit au bénéfice d'une marque notoirement connue en Suisse. Elle précise que la marque géorgienne n° 35671 « Aviator » (fig.) a été invalidée (Beilage 1) et qu'une procédure d'annulation devant l'EUIPO est pendante contre la MUE n° 018817594 – Aviator (fig.) (Annexe 2).
22. Après avoir rappelé les critères d'application de la marque notoirement connue en Suisse, la défenderesse constate qu'ils ne sont pas remplis in casu. En particulier, aucun des documents présentés ne peut rendre vraisemblable le caractère notoire de la marque en Suisse et ceci autant sur le plan territorial, temporel que du contenu.
23. Elle conteste les allégations de l'opposante relatives au déposant de la marque attaquée (voir ci-dessus cons. 16 à 19). Elle est d'avis au contraire que l'opposante agit de mauvaise foi et qu'elle a violé les droits d'auteur de la défenderesse. Elle s'appuie pour cela sur un article de presse relatant une décision de la justice géorgienne selon laquelle elle serait la titulaire légitime des marques AVIATOR (Beilage 3).
24. Les annexes présentées par la défenderesse sont les suivantes :

Beilage 1 : Auszug Sakpatenti zur georgischen Marke Nr. 35671 der Widersprechenden.

Beilage 2 : Auszug EUIPO zur EU Marke Nr. 018817594 der Widersprechenden.

Beilage 3 : Auszug www.businesswire.com - Oberster Gerichtshof von Georgien weist Berufung von SPRIBE ab und festigt den IP-Sieg von AVIATOR LLC.

Réplique de l'opposante

25. L'opposante demande à l'IPI de ne pas se laisser influencer par les allégations incorrectes ou incomplètes de la défenderesse et de prendre en considération la particularité des produits et services concernés pour apprécier la notoriété de la marque de l'opposante.
26. L'opposante est d'avis que la situation en Géorgie n'a pas d'impact sur le présent litige. Elle met notamment en cause l'indépendance et la transparence de la justice géorgienne questionnées par diverses institutions internationales (Annexes 1 et 2 ci-dessous). S'agissant de la MUE contre laquelle une procédure est en cours, elle relève que pour l'heure l'EUIPO n'a pas encore rendu de décision.
27. Sur la notoriété de la marque antérieure, l'opposante maintient sa position et se reporte aux documents

présentés en annexe du mémoire d'opposition.

28. Sur les décisions de justice obtenues en Géorgie par la défenderesse et l'article communiqué (Beilage 3 de la défenderesse et Annexe 3 ci-dessous), l'opposante relève notamment qu'il a été rédigé par l'avocat géorgien en charge des intérêts d'AVIATOR LLC et qu'il relève de simples allégations de parties.

29. L'opposante mentionne une décision qui lui est favorable au Royaume-Uni (Annexe 4 ci-dessous) empêchant la défenderesse de lancer dans ce pays un jeu contrefaisant les droits d'auteur de l'opposante sur le jeu AVIATOR. L'opposante précise que la défenderesse a en effet développé une copie du jeu de l'opposante, qu'elle présente comme le « jeu AVIATOR original » (Annexe 5 ci-dessous).

30. Les annexes présentées par l'opposante sont les suivantes :

Annexe 1 : Article "Le clan des juges menace l'adhésion de la Géorgie à l'Union Européenne », 23 mai 2023, www.cuej.info.

Annexe 2 : Article "US puts sanctions on four Georgian judges over "significant corruption", 12 avril 2023, www.theguardian.com.

Annexe 3: Article businesswire.com."AVIATOR LLC Files IP Claim agains Sribe OU before the EUIPO".

Annexe 4: Approved Judgement de la HIGH COURT OF JUSTICE BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES INTELLECTUAL PROPERTY LIST du 1er août 2025.

Annexe 5: Extrait du site www.aviator.studio.

Duplique de la défenderesse

31. La défenderesse conteste les allégations de l'opposante, autant celles de son mémoire que celles de sa réplique. Elle est d'avis que l'opposante n'a aucunement rendu vraisemblable être au bénéfice d'une marque notoire prioritaire et qu'elle a au contraire mis en avant des éléments secondaires qui ne sont pas pertinents. La défenderesse revient sur différents aspects liés aux conditions exigeantes de la marque notoirement connue et relève qu'elles ne sont pas du tout remplies en l'espèce et souligne en particulier le fait que l'opposante n'a fourni aucune enquête démoscopique. La défenderesse est donc d'avis que l'opposante ne dispose pas de droit antérieur et que l'opposition est donc à rejeter.

32. La défenderesse se livre aussi à un résumé du conflit entre les parties et une énumération des différentes variantes de la marque « Aviator » et de sa modernisation. Elle revient sur la question des droits d'auteur mentionnés dans sa réponse et sur la décision rendue en Géorgie et réfute en particulier les reproches faits à la justice géorgienne, tout en reconnaissant qu'il s'agit d'éléments secondaires en rapport avec la présente procédure.

33. La défenderesse s'exprime aussi sur la décision de justice rendue au Royaume-Uni invoquée par l'opposante dans sa réplique. Elle est d'avis qu'il s'agit d'une décision de mesures superprovisionnelles avec un champ d'application limité et qui n'est pas définitive. Elle concerne en plus le marché britannique qui n'intéresse pas la défenderesse. Elle est ainsi dénuée de pertinence.

Examen de la notoriété par l'IPI

34. Il convient d'examiner si les pièces produites permettent d'établir un usage intensif de la marque en Suisse ou une publicité intensive ou montrent que les destinataires en Suisse ont connaissance d'un usage intensif à l'étranger.

35. Pour admettre que la marque opposante est notoirement connue et selon une *valeur indicative (Richtwert)* établie par le Tribunal fédéral, il faudrait que cette marque désignant les produits et services en cause des classes 9, 41 et 42 soit notoire pour plus de 50% des membres de l'un au moins des cercles suisses des destinataires de cette marque au moment du dépôt de la marque attaquée (voir ATF 130 III 267, cons. 4.7.3 – *Tripp Trapp* ; voir également TAF, B-5177/2017, cons. 2.8.3 – *RITZ / RITZCOFFIER*). La preuve adéquate de la notoriété de la marque est le *sondage d'opinion (Demoskopisches Gutachten*). Selon le

Tribunal fédéral, *un sondage correctement conçu et exécuté constitue le moyen le plus sûr d'élucider la perception d'un signe dans le public visé*. Il convient aussi de tenir compte des indices classiques tirés du volume d'affaires et de la publicité réalisés avec le signe concerné (ATF 131 III 121, cons. 8 – *Smarties*; TF, 4A_271/2010, cons. 5.2.3 *G[fig.] / G[fig.]*; TAF, B-5177/2017, cons. 2.9.1 – *RITZ / RITZCOFFIER*).

Marque notoirement connue

36. En l'espèce, les pièces présentées par la partie opposante dans son mémoire d'opposition pour établir que sa marque est notoirement connue sont constituées par les Annexes 7 à 12 qui sont des extraits de sites internet en anglais à l'exception de l'Annexe 8 (voir ci-dessus cons. 10 à 15 et cons. 20). Les Annexes 7 et 8 laissent entendre que le titulaire dispose d'une autorisation de jeu en Suisse par l'autorité compétente en la matière et que le jeu est proposé sur des sites de casinos en Suisse. L'extrait du site « PARIER SUISSE » est le seul qui est en rapport avec la Suisse et qui n'est pas en anglais mais en français. Il évoque différentes possibilités de jeux en ligne en Suisse et indique par exemple que « (…). *Depuis sa mise en ligne en 2019, des millions de joueurs en Suisse, en Europe et dans le monde, se sont déjà essayés à Aviator et le succès dont fait l'objet ce jeu ne s'est jamais démenti* (…) ». Cet extrait de site ne montre cependant pas la marque en question dans la présente procédure et ne contient aucune information sur le degré de connaissance de la marque auprès du public. Les Annexes 9, 10 et 11 font état de partenariats ente le titulaire et d'autres sociétés prévoyant le placement du logo « Aviator » et des campagnes sur les réseaux sociaux. Ces sites ne contiennent aucune information pertinente et le lien avec la Suisse est absent. Il en est de même en rapport avec l'Annexe 12 qui fait état d'un partenariat entre AC MILAN et Sbribe.

37. Ces documents ne fournissent pas d'information sur les éléments à examiner dans le cas présent. En particulier, aucun élément n'est fourni en rapport avec les *parts de marché* et spécifiquement le *marché en Suisse dans le secteur concerné*. Il ressort de l'examen des pièces par l'IPI que le signe sur lequel se fonde l'opposition ne satisfait pas aux exigences de la marque notoirement connue. Il n'est pas possible sur la base de ces pièces de déterminer le *degré de connaissance du signe par le public suisse* en rapport avec les produits et services revendiqués. Il n'est *pas démontré non plus un usage intensif* de la marque en Suisse ou une publicité intensive ou encore des éléments pertinents qui démontrent que les destinataires en Suisse ont connaissance d'un usage intensif à l'étranger. Le degré de notoriété du signe n'est ainsi pas établi.

38. Il est à noter que l'Annexe 13 (voir ci-dessus cons. 16 à 19 et cons. 20) ne concerne pas le degré de notoriété de la marque mais la seconde partie des arguments de l'opposante relative au déposant de la marque attaquée qui aurait déposé la marque sans l'autorisation de l'opposante et aurait commis ainsi un acte de piraterie. Cette question sera examinée ci-dessous (cons. 41 à 46).

39. Les documents complémentaires que l'opposante a produits dans sa réplique (Annexes 1 à 5) n'apportent aucun élément pertinent non plus dans le cas présent. En effet, il s'agit, en ce qui concerne les Annexes 4 et 5, de documents en anglais concernant une décision de justice rendue au Royaume-Uni ainsi que de la copie en anglais d'un site internet « Aviator Studio ». Ces documents, outre le fait qu'ils ne sont pas écrits dans une langue nationale, n'ont aucun rapport avec la Suisse et en particulier avec le degré de connaissance du signe opposant par le public suisse. En ce qui concerne les Annexes 1 et 2, il s'agit de textes en rapport avec la justice géorgienne qui n'ont également aucun rapport avec les points pertinents à examiner in casu. L'Annexe 3 est une copie d'article de presse en anglais relatant l'ouverture d'une procédure d'annulation de la défenderesse contre l'opposante auprès de l'EUIPO et qui est à mettre en relation avec l'argument de l'opposante dans sa réplique en rapport avec la Beilage 3 de la défenderesse. Il n'a pas d'impact non plus sur la présente procédure.

40. Il y a lieu de constater que l'ensemble des documents produits ne permettent pas d'établir le degré de connaissance de la marque « Aviator » (fig.) auprès des consommateurs suisses en rapport avec les produits et services revendiqués. Aucun document ne démontre en outre que le consommateur suisse a une connaissance d'un usage intensif du signe à l'étranger. Certes, il n'est pas exclu que la marque opposante puisse jouir d'une certaine connaissance auprès des destinataires des produits et services concernés, en particulier auprès des amateurs de jeux en ligne. Toutefois, les exigences liées à la marque notoirement connue sont plus élevées que celles s'appliquant à la marque connue (voir TF, sic ! 2001, 318 – *Central Perk*). Par conséquent, les moyens de preuve doivent être particulièrement convaincants et révélateurs de la connaissance du public suisse, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce. En effet,

comme déjà mentionné plus haut (cons. 9), et pour satisfaire ces exigences particulièrement élevées, le moyen le plus approprié pour établir la notoriété de la marque est le *sondage d'opinion*. La partie opposante n'a fourni aucun sondage d'opinion ou document de ce type, comme une enquête démoscopique par exemple.

Déposant de la marque attaquée – acte de piraterie

41. En ce qui concerne le second aspect des arguments de l'opposante, à savoir que la défenderesse a commis un *acte de piraterie* en déposant la marque sans son autorisation (violation du contrat de licence, Annexe 13 du mémoire d'opposition, et mention de l'art. 4 LPM traitant de l'enregistrement en faveur d'un utilisateur autorisé), l'IPI n'entre pas en matière sur ces questions. Ces problématiques ne sont en effet pas à traiter dans une procédure d'opposition.

42. L'IPI rappelle que la procédure d'opposition est en rapport avec un registre (Directives, Partie 6, ch. 1). Elle doit par conséquent être aussi simple, rapide et bon marché que possible (TAF, B-3923/2023, cons. 1.4 – *Cannamed / Swiss CannaMed [fig.]*). Il s'agit à cet égard d'une procédure sommaire qui revêt un caractère abstrait et schématique et qui n'est pas adaptée lorsqu'il s'agit de clarifier des états de fait complexes (TAF, B-3824/2015, cons. 2.3.1 – *JEAN LEON / Don Leone [fig.]*). Selon l'art. 31 LPM, l'objet de la procédure d'opposition est d'examiner si les conditions énumérées à l'art. 3 LPM sont réunies pour exclure une marque de la protection (TAF, B-8006/2010 cons. 7 – *viva ! [fig.] / viva figurstudios für frauen[fig.]*). Les arguments avancés par les parties sont ainsi principalement limités aux questions juridiques du droit des marques en rapport avec le risque de confusion (TAF, B-433/2013, cons. 3.1 – *METRO / METROPOOL*). Il n'est pas tenu compte des arguments sortant de ce cadre (p. ex. des arguments relevant du droit de la concurrence déloyale, du droit des raisons de commerce, du droit au nom ou du droit contractuel ; TF, sic ! 2021, 245, cons. 3.3 – *VON ROLL et al. / VONROLL HYDRO [fig.] et al.*; TAF, B-938/2021, cons. 7.5 – *VOLKSWAGEN / VolksWerkstatt*).

43. L'interdiction de l'abus de droit par exemple, qui est une facette du principe de la bonne foi, est un principe qui s'applique à l'ensemble de l'ordre juridique. Toutefois, en raison de l'objet limité du litige, l'interdiction de l'abus de droit dans la procédure d'opposition ne peut être invoqué qu'en relation avec les arguments qui peuvent être avancés dans cette procédure (TAF, B-5129/2016, cons. 5 – *Chrom-Optics / CHROM-OPTICS*). Il n'est par exemple pas possible, en procédure d'opposition, d'invoquer l'abus de droit que constituerait l'enregistrement d'une marque défensive (TAF, B-3923/2023, cons. 1.4 – *Cannamed / Swiss CannaMed [fig.]*). De même, il n'est pas possible, en procédure d'opposition, d'invoquer la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée.

44. A la suite de ces considérations, il convient de constater, d'une part, que le contrat de licence invoqué par l'opposante est un contrat entre les parties et dont le respect n'est pas du ressort d'une procédure d'opposition.

45. D'autre part, l'art. 4 LPM n'est pas non plus invocable en procédure d'opposition mais dans une procédure civile dans le cadre d'une action en constatation de nullité (art. 52 LPM) et/ou d'une action en cession du droit à la marque (art. 53 LPM).

46. L'art. 4 LPM prévoit en effet que « *les marques enregistrées sans le consentement du titulaire au nom d'un agent, d'un représentant ou d'un autre utilisateur autorisé ne sont pas protégées* ; *il en va de même des marques qui n'ont pas été radiées du registre, bien que le titulaire ait révoqué son consentement* » et vise à lutter contre l'appropriation illicite d'une marque commise par une personne liée au titulaire légitime de celle-ci dans le cadre de leurs relations commerciales. Cette disposition est destinée à s'appliquer notamment dans des situations internationales dans lesquelles un titulaire étranger est confronté à l'enregistrement d'une marque par un partenaire d'affaires local (souvent un distributeur de ses produits sur le marché local) intervenu sans son autorisation (J. de WERRA, in : J. de Werra / P. Gilliéron [édit.], *CR PI, Propriété intellectuelle,* Bâle 2013, art. 4 LPM, n° 1). La marque d'agent est également consacrée en droit des marques européen et dans de nombreuses réglementations nationales (de WERRA, *op. cit.*, n° 3). La nullité de la marque fondée sur l'art. 4 LPM peut être rapprochée de motifs de nullité relative de l'art. 3 LPM. Elle n'est dès lors pas soulevé d'office mais doit être invoquée par la partie lésée dans le cadre d'une *procédure judiciaire*, ou, cas échéant, *arbitrale*. Ce motif de nullité de la marque n'est pas invocable dans le cadre d'une procédure d'opposition, une éventuelle protection du titulaire légitime pouvant le cas échéant reposer sur l'existence d'une marque notoirement connue (voir sur l'ensemble de ces questions, de

WERRA, *op. cit.,* n° 1 s., et notamment n° 46 s.).

Conclusion

47. Au vu de ce qui précède, les pièces produites ne permettent pas de démontrer que la partie opposante est au bénéfice d'une marque notoirement connue en Suisse. Elle ne peut donc pas se prévaloir d'une marque antérieure au sens de l'art. 3 al. 2 let. b LPM. Par conséquent, l'opposition est mal fondée.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste acquise à l'Institut (art. 31 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).

2. En statuant sur l'opposition, l'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) (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).

3. Les procédures d'opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures. Les écritures des parties qui n'ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).

4. L'opposition est rejetée dans son intégralité. 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, l'IPI considère raisonnable d'allouer CHF 2'400.00 à titre de dépens à la partie défenderesse. La partie défenderesse obtient donc une indemnisation de CHF 2'400.00.

IGE | IPI

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

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

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.
L'opposition n° **104438** est rejetée.

2.
La taxe d'opposition de CHF 800.00 reste acquise à l'Institut.

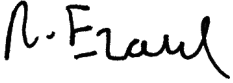
3.
La protection en Suisse de l'enregistrement international n° 1822051 - "Aviator ((fig.))" sera définitivement admise ou refusée par une Déclaration selon la règle 18ter.2 ou selon la règle 18ter.3 du Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Rex) quand il sera définitivement statué sur l'opposition parallèle suspendue n° 104439 visant la même marque attaquée (voir I., cons. 6).

4.
Il est mis à la charge de la partie opposante le paiement à la partie défenderesse de CHF 2'400.00 à titre de dépens.

5.
La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 29 mai 2026

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Raoul Erard

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).