

# **BVGer B-1398/2020 vom 22. September 2021**

Bundesverwaltungsgericht, 2021-09-22, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-1398\\_2020](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1398_2020)

FR: TAF B-1398/2020 du 22 septembre 2021

IT: TAF B-1398/2020 del 22 settembre 2021

## **Regeste**

Opposition

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Par les conclusions de son recours (cf. consid. B), la recourante ne demande en réalité pas l'annulation de la décision attaquée (cf. consid. A.b.c) dans son ensemble, mais son annulation uniquement dans la mesure où elle admet partiellement l'opposition.

### **E. 1.2**

Dans la mesure où elle rejette partiellement l'opposition, la décision attaquée est entrée en force ; cette partie de la décision attaquée n'est en effet pas non plus contestée par l'intimée (cf. arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 2.2.2.3 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL").

### **E. 1.3**

L'objet du litige (cf. arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL") est ainsi limité à l'opposition no 100523 dans la mesure où la marque attaquée est destinée aux services relevant des classes 35, 36, 38, 41 et 42 mentionnés au ch. 2 du dispositif de la décision attaquée (cf. ch. 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée), y compris la répartition des frais et des dépens y relative (cf. ch. 4 du dispositif de la décision attaquée) (cf. arrêts du TAF B-4538/2017 du 3 juillet 2019 consid. 2.2.1.3 "MONSTER REHAB et al./ nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES [fig.]" et B-1481/2015 du 9 mai 2017 consid. 2.1.1-2.2.2 "ice watch [fig.]/ NICE watch [fig.]").

### **E. 2.1**

Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, art. 32 et art. 33 let. e de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

### **E. 2.2**

La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA).

### **E. 2.3**

Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.

## **E. 2.4**

Le présent recours est ainsi recevable.

## **E. 3**

L'art. 3 al. 1 let. c de la Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11) exclut 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.

## **E. 4**

Dans la mise en oeuvre de cette disposition, il s'agit tout d'abord - sur la base des produits et/ou des services concernés (consid. 5) - de définir les consommateurs déterminants et le degré d'attention dont ils font preuve (consid. 6) (cf. arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 3.1-3.1.2 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]").

## **E. 5.1**

La marque opposante est destinée en particulier à divers produits et services relevant des classes 16, 35, 38, 41 et 42 (cf. consid. A.a).

## **E. 5.2**

Dans la présente procédure de recours, parmi les produits et les services revendiqués par la marque attaquée (cf. consid. A.b.a), seuls entrent en considération les services relevant des classes 35, 36, 38, 41 et 42 mentionnés au ch. 2 du dispositif de la décision attaquée (cf. consid. A.b.c et 1.3).

## **E. 6**

Tant la question de savoir à quels consommateurs les produits et les services en cause sont destinés que la question de savoir quel est le degré d'attention dont font preuve ces consommateurs (cf. décision attaquée, p. 11-12 ; recours, p. 4-8 et 12) peuvent rester ouvertes en l'espèce (cf. consid. 15.2).

## **E. 7**

Quant à la question de savoir si, sur la base des critères développés par la jurisprudence (cf. arrêt du TAF B-1426/2018 du 28 avril 2020 consid. 15.1 "SPARKS/ sparkchief"), les produits et les services concernés (cf. consid. 5.1-5.2) sont similaires, voire identiques (cf. décision attaquée, p. 8-10 ; recours, p. 3-9 ; réponse de l'intimée, p. 2-5 ; réplique, p. 2-3 ; duplique de l'intimée, p. 3-5), elle n'a pas non plus besoin d'être tranchée (cf. consid. 15.2).

## **E. 8**

Il est en revanche nécessaire (consid. 8-13) de déterminer s'il existe une similarité entre le signe "PLANÈTE + (fig.)" (marque opposante) et le signe "PERPETUAL PLANET" (marque attaquée).

### **E. 8.1.1**

La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble qui s'en dégage (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller"). Il convient dès lors d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans la mémoire imprécise des consommateurs déterminants (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a "BOSS/ BOKS"). L'impression d'ensemble est principalement influencée par les éléments dominants des signes, c'est-à-dire, en général, par leurs éléments les plus distinctifs (cf. arrêt du TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011

consid. 7.1.1 "lawfinder/ LexFind.ch [fig.]" ; Schlosser/ Maradan, in : de Werra/ Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 3 LPM no 30). Les éléments d'un signe qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent cependant pas être purement et simplement ignorés ; ils peuvent en effet, eux aussi, influencer l'impression d'ensemble qui se dégage du signe (arrêt du TF 4C.258/2004 du 6 octobre 2004 consid. 4.1 "YELLOW/Yellow Access AG" ; ATAF 2014/34 consid. 6.1.1 "LAND ROVER/ Land Glider" ; cf. arrêt du TAF B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ ICB [fig.], IKB/ ICB et IKB/ ICB BANKING GROUP" ; Schlosser/ Maradan, in : CR PI, art. 3 LPM no 60). Il s'agit ainsi de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer le signe (cf. arrêt du TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 "FEEL 'N LEARN/ SEE 'N LEARN" ; Gallus Joller, in : Noth/ Bühler/ Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2e éd. 2017 [ci-après : SHK 2017], art. 3 LPM nos 128-129).

### **E. 8.1.2**

Dans le cas d'une collision entre des signes combinant des éléments verbaux et figuratifs, il n'existe pas de règles absolues permettant d'établir lesquels de ces éléments l'emportent sur les autres dans le cadre de l'examen de l'impression d'ensemble qui se dégage des signes. Il s'agit donc de définir dans chaque cas les éléments qui ont le plus d'influence sur les signes concernés (cf. arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 6.1.2 "[fig./ ENAGHR [fig.]").

### **E. 8.1.3**

Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les éléments verbaux de deux marques, se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas/ Securicall", ATF 121 III 377 consid. 2b "BOSS/ BOKS"). La similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces trois critères (cf. Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in : David/ Frick [éd.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3e éd. 2017 [ci-après : BaK 2017], art. 3 LPM no 59). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison - surtout lorsque celle-ci reçoit une accentuation - suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas/ Securicall", ATF 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan/ KAMILLAN und KAMILLON" ; Schlosser/ Maradan, in : CR PI, art. 3 LPM no 62).

## **E. 8.2**

Il convient tout d'abord d'analyser les signes en cause sur les plans visuel (consid. 9), sémantique (consid. 10) et sonore (consid. 11).

## **E. 9**

Analyse sur le plan visuel

### **E. 9.1**

Signe "PLANÈTE + (fig.)"

### **E. 9.1.1**

Le signe "PLANÈTE + (fig.)" (marque opposante ; cf. consid. A.a) combine des éléments verbaux et figuratifs.

#### **E. 9.1.1.1**

L'élément verbal "PLANÈTE" est formé d'un ensemble de sept lettres majuscules. Vu que cette suite de lettres correspond au mot français "planète" (cf. consid. 10.1.1.1), il doit être retenu que sa première lettre "E" - dont la partie supérieure est légèrement plus épaisse que la partie supérieure de sa seconde lettre "E" - porte un accent grave ("È").

#### **E. 9.1.1.2**

L'élément "+" peut être perçu comme un élément verbal (symbole "+") ou comme un élément figuratif (croix [suisse]) (cf. consid. 10.1.2.1).

#### **E. 9.1.1.3**

Au niveau purement figuratif, le signe "PLANÈTE + (fig.)" comporte la revendication de couleurs suivante : "Gris, rouge et blanc". L'élément "PLANÈTE" suivi de l'élément "+" apparaissent au centre du signe ; en blanc, dans une police de caractères relativement épaisse, ils figurent sur un rectangle gris foncé, légèrement plus large que la surface qu'ils délimitent. Ce rectangle gris foncé est apposé sur un élément circulaire de couleur rouge (qui - en raison du fait qu'il présente des nuances - évoque une sphère), dont il dépasse de chaque côté.

### **E. 9.1.2**

Sur le plan visuel, la combinaison des éléments "PLANÈTE" et "+" est - vu sa position centrale, sa taille et sa mise en forme - prédominante par rapport aux autres éléments du signe. Etant donné la grande surface qu'il occupe et sa couleur rouge, l'élément circulaire joue néanmoins un rôle relativement important dans le signe.

### **E. 9.2**

Signe "PERPETUAL PLANET"

#### **E. 9.2.1**

Quant à lui, le signe "PERPETUAL PLANET" (marque attaquée ; cf. consid. A.b.a) est purement verbal. Il est formé de l'élément "PERPETUAL" (neuf lettres majuscules) suivi de l'élément "PLANET" (six lettres majuscules).

#### **E. 9.2.2**

Sur le plan visuel, le fait que l'élément "PERPETUAL" précède et comporte plus de lettres que l'élément "PLANET" ne suffit pas à le mettre clairement en évidence.

### **E. 10**

Analyse sur le plan sémantique

#### **E. 10.1**

Signe "PLANÈTE + (fig.)"

##### **E. 10.1.1.1**

L'élément "PLANÈTE" correspond au nom français "planète", qui se réfère avant tout à un corps céleste (Le Petit Robert de la langue française, [https:// petit.robert.lerobert.com/](https://petit.robert.lerobert.com/)

robert. asp [ci-après : Le Petit Robert], consulté le 24.08.2021). Vu qu'il est très proche du nom anglais "planet" (cf. consid. 10.2.2.1) - qui appartient au vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Premium Schulwörterbuch Englisch, 2009 [ci-après : Langenscheidt, Schulwörterbuch] ; PONS, Basiswörterbuch Schule Englisch, 2006 [ci-après : PONS, Basiswörterbuch]) - ainsi que des noms allemand "Planet" (PONS Online-Wörterbuch, [https:// de. pons. com](https://de.pons.com) , consulté le 26.08.2021) et italien "pianeta" (Corriere della Sera, Dizionario di Francese, [http:// dizionari. corriere. it/ dizionario\\_ francese](http://dizionari.corriere.it/dizionario_francese) , consulté le 26.08.2021), le nom français "planète" est compris dans toutes les régions linguistiques de la Suisse. La présence de l'élément circulaire de couleur rouge (cf. consid. 9.1.1.3 in fine) renforce d'ailleurs une telle compréhension (cf. consid. 10.1.3.1).

#### **E. 10.1.1.2**

Certes, comme le relève la recourante (recours, p. 11 ; cf. décision attaquée, p. 13 ; réponse de l'intimée, p. 9 ; réplique, p. 5), le nom français "planète" sert également à se référer à un milieu particulier : "La planète mode, la planète sport. monde, univers. La planète financière" (Le Petit Robert, consulté le 24.08.2021). Une telle signification du nom français "planète" suppose toutefois qu'il soit suivi d'un autre élément verbal désignant le milieu en question. Dans le signe "PLANÈTE + (fig.)", si l'élément "+" est perçu comme le symbole algébrique de l'addition ou comme une (simple) croix (cf. consid. 10.1.2.1), l'élément "PLANÈTE" ne saurait faire référence à un milieu particulier. Par ailleurs, si l'élément "+" est compris comme une croix suisse (cf. consid. 10.1.2.1 in fine), il ne constitue pas un élément verbal ; inhabituelle, la combinaison des éléments "PLANÈTE" (verbal) et "+" (figuratif) ne saurait dès lors, sans un effort particulier d'imagination ou de réflexion, être comprise comme une référence à un environnement suisse. L'élément "PLANÈTE" n'est par conséquent pas perçu comme un moyen de se référer à un milieu particulier.

#### **E. 10.1.1.3**

Le nom français "planète" est couramment utilisé seul pour désigner la (planète) Terre (cf. Le Petit Robert, consulté le 24.08.2021 ; cf. recours, p. 11). En outre, selon la pratique de l'autorité inférieure, l'élément "PLANET(E)" est, pour les classes 1-45, en principe considéré comme une indication de provenance indirecte (cf. arrêt du TAF B-1658/2018 du 3 juin 2020 consid. 6.2 "PAIN DE SUCRE"), sauf pour des produits et des services en relation avec l'astronomie ; il est ainsi comparable aux éléments "GLOBE" et "UNIVERS(E)" (IPI, Aide à l'examen, [https:// ph. ige. ch/ ph](https://ph.ige.ch/ph) [Terme : "PLANET(E)"], consulté le 24.08.2021 ; cf. décision attaquée, p. 11 ; recours, p. 11). Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure (décision attaquée, p. 13), il convient de retenir que l'élément "PLANÈTE" du signe "PLANÈTE + (fig.)" est perçu comme une référence au fait que les produits et les services pertinents pour la marque opposante - qui relèvent des classes 16, 35, 38, 41 et 42 (cf. consid. 5.1) - sont susceptibles de provenir de n'importe quelle partie du monde (cf. recours, p. 13-16), à moins que ces produits et ces services n'aient un lien avec l'astronomie, auquel cas l'élément "PLANÈTE" est compris comme une référence à la notion de corps céleste.

#### **E. 10.1.2.1**

En tant que tel, l'élément "+" peut être compris comme le symbole algébrique de l'addition, qui correspond au mot français "plus", qui sert lui-même notamment à la formation de comparatifs et de superlatifs de supériorité (Le Petit Robert, consulté le 24.08.2021).

L'élément "+" est également susceptible d'être perçu comme une croix (suisse) (cf. arrêts du TAF B-827/2018 et B-1565/2018 du 9 février 2021 consid. 2 "SWISS+CLUSIV und SWISS+CLUSIV [fig.]" et B-2262/2018 du 14 octobre 2020 consid. 7.3 "QR-Code [fig.]" ; décision attaquée, p. 11).

#### **E. 10.1.2.2**

L'association de l'élément "PLANÈTE" avec une croix suisse est inhabituelle (cf. consid. 10.1.1.2). Le signe "PLANÈTE + (fig.)" ne contient par ailleurs aucun élément susceptible de confirmer le fait que l'élément "+" constitue bien une croix suisse. Il convient dès lors de retenir que l'élément "+" est avant tout perçu comme le symbole algébrique "+" (cf. arrêt du TAF B-2781/2014 du 27 octobre 2016 consid. 7.2 "CONCEPT+") et qu'il exprime une forme de supériorité (cf. consid. 10.1.2.1 in limine).

#### **E. 10.1.3.1**

Enfin, du fait qu'il évoque une sphère (cf. consid. 9.1.1.3 in fine) et qu'il apparaît en lien avec l'élément "PLANÈTE", l'élément circulaire de couleur rouge qui figure dans le signe "PLANÈTE + (fig.)" est perçu comme la représentation stylisée d'une planète.

#### **E. 10.1.3.2**

Aucune véritable signification ne peut en revanche être attribuée aux autres éléments figuratifs du signe.

### **E. 10.2**

Signe "PERPETUAL PLANET"

#### **E. 10.2.1.1**

L'élément "PERPETUAL" correspond au mot anglais "perpetual", qui signifie en particulier "perpétuel" ou "constant" en français (cf. Le Robert & Collins, Dictionnaire FRANÇAIS-ANGLAIS/ ANGLAIS-FRANÇAIS, 8e éd. 2006 [ci-après : Le Robert & Collins]).

#### **E. 10.2.1.2**

L'adjectif anglais "perpetual" ne semble pas appartenir au vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Schulwörterbuch ; PONS, Basiswörterbuch). Il est toutefois très proche de l'adjectif français "perpétuel" (Le Petit Robert, consulté le 24.08.2021) et de l'adjectif italien "perpetuo" (Corriere della Sera, Dizionario di Inglese, [http://dizionari.corriere.it/dizionario\\_inglese](http://dizionari.corriere.it/dizionario_inglese), consulté le 26.08.2021). Force est dès lors d'admettre qu'il est compris des consommateurs francophones et italo-phones en tout cas.

#### **E. 10.2.2.1**

Quant à l'élément "PLANET", il correspond au mot anglais "planet", qui signifie "planète" en français (cf. Le Robert & Collins). Le nom anglais "planet" appartient au vocabulaire anglais de base, correspond au nom allemand "Planet" et est très proche des noms français "planète" et italien "pianeta" (cf. consid. 10.1.1.1). Il est dès lors compris en Suisse.

#### **E. 10.2.2.2**

A l'instar de l'élément "PLANÈTE" du signe "PLANÈTE + (fig.)" (cf. consid. 10.1.1.3), l'élément "PLANET" du signe "PERPETUAL PLANET" est perçu comme une référence au fait que les services pertinents pour la marque attaquée - qui relèvent des classes 35, 36, 38, 41 et 42 (cf. consid. 5.2) - sont susceptibles de provenir de n'importe quelle partie du

monde, à moins que ces services n'aient un lien avec l'astronomie, auquel cas l'élément "PLANET" est compris comme une référence à la notion de corps céleste. Qu'il soit compris ou non (cf. consid. 10.2.1.2), l'élément "PERPETUAL" ne change rien à cette signification de l'élément "PLANET" (cf. réponse de l'intimée, p. 9).

## **E. 11**

Analyse sur le plan sonore Sur le plan sonore, il suffit de relever que l'élément "PLANÈTE" du signe "PLANÈTE + (fig.)" et l'élément "PLANET" du signe "PERPETUAL PLANET" - c'est-à-dire le point commun aux signes en cause (cf. consid. 13.3.2) - sont prononcés de manière plus ou moins identique (cf. arrêts du TAF B-1426/2018 du 28 avril 2020 consid. 17.3 "SPARKS/ sparkchief" et B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 8.3.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL").

## **E. 12**

En fonction notamment des produits et des services pertinents pour les signes en cause (cf. consid. 5.1-5.2), il convient encore de déterminer la force distinctive (cf. consid. 14.1.1.1-14.1.1.2) des éléments qui forment ces signes (cf. arrêts du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 9 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL" et B-7367/2010 du 9 décembre 2011 consid. 6.4.1 "HOFER/ HÖFER FAMILY-OFFICE [fig.]").

### **E. 12.1**

Signe "PLANÈTE + (fig.)"

#### **E. 12.1.1**

Vu qu'il est avant tout perçu comme le symbole algébrique "+", l'élément "+" exprime le caractère supérieur soit de l'indication de provenance ou de la référence à un corps céleste que constitue l'élément "PLANÈTE" qui le précède immédiatement (cf. consid. 10.1.1.3), soit des produits et des services pertinents pour la marque opposante (cf. consid. 5.1) eux-mêmes (cf. consid. 10.1.2.2). En soi banal dans un tel contexte, l'élément "+" n'est doté que d'une faible force distinctive.

#### **E. 12.1.2.1**

Qu'il soit perçu comme une indication de provenance ou une référence à un corps céleste (cf. consid. 10.1.1.3), l'élément "PLANÈTE" a un caractère descriptif en lien avec les produits et les services pertinents pour la marque opposante (cf. consid. 5.1). En tant que tel, il n'est dès lors doté que d'une force distinctive faible. N'y change rien le fait que l'élément "PLANÈTE" soit suivi de l'élément "+".

#### **E. 12.1.2.2**

Soulevée par la recourante (cf. décision attaquée, p. 13 [ch. 13] ; recours, p. 16 ; réponse de l'intimée, p. 9 et 12-13 ; réplique, p. 6-7), la question de savoir si la force distinctive de l'élément "PLANÈTE" est affaiblie en raison d'un phénomène de dilution (cf. arrêts du TAF B-332/2013 du 6 décembre 2013 consid. 7.1.1 "CC [fig.]/ GG Guépard [fig.]" et B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6.2.2 "SKY/ SkySIM") peut dès lors rester ouverte. N'a d'ailleurs pas non plus à être tranchée la question de savoir si, comme le soutient la recourante (cf. recours, p. 12-16 ; réponse de l'intimée, p. 10-12 ; réplique, p. 5-6 ; cf. également : décision attaquée, p. 12-14), l'élément "PLANÈTE" est doté d'une force distinctive faible en raison du fait que, au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du TAF

B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 10.1.1-10.1.5 "SKY/ SKYFIVE"), il est susceptible de décrire le contenu thématique de certains des produits et des services pertinents pour la marque opposante (cf. consid. 5.1). Enfin, en se limitant à affirmer qu'elle est titulaire d'autres marques contenant l'élément "PLANÈTE" et à fournir la liste de ces marques (réponse de l'intimée, p. 15-16 ; cf. réplique, p. 7 ; duplique de l'intimée, p. 9), l'intimée ne parvient de loin pas à rendre vraisemblable le fait que, notamment, l'élément "PLANÈTE" est connu et est ainsi doté d'une force distinctive accrue (cf. arrêts du TAF B-1084/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.5 et 6.2.1-6.3.2 "INVISALIGN/ SWISS INSIDE SUISEALIGN [fig.]" et B-4538/2017 du 3 juillet 2019 consid. 13-14 "MONSTER REHAB et al./ nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES [fig.]" ; cf. également : décision attaquée, p. 12 [ch. 5]).

#### **E. 12.1.3.1**

L'élément circulaire de couleur rouge qui figure dans le signe "PLANÈTE + (fig.)" est perçu comme la représentation stylisée d'une planète (cf. consid. 10.1.3.1). Du fait qu'il illustre l'élément "PLANÈTE", sa force distinctive est relativement faible (cf. arrêt du TAF B-159/2014 du 7 octobre 2016 consid. 7.3.3.1.3 "BELVEDERE/ CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]" ; Schlosser/ Maradan, in : CR PI, art. 3 LPM no 105 ; cf. également : réponse de l'intimée, p. 7).

#### **E. 12.1.3.2**

Est quant à elle faible la force distinctive des autres éléments figuratifs du signe, qui sont banals.

### **E. 12.2**

Signe "PERPETUAL PLANET"

#### **E. 12.2.1.1**

S'il n'est pas compris (cf. consid. 10.2.1.2), l'élément "PERPETUAL" est perçu comme un élément de fantaisie, qui est donc doté d'une force distinctive moyenne. S'il est compris comme l'adjectif français "perpétuel" (cf. consid. 10.2.1.2), l'élément "PERPETUAL" qualifie avant tout l'élément "PLANET" et ne peut dès lors pas être considéré comme descriptif des services pertinents pour la marque attaquée (cf. consid. 5.2) (cf. arrêt du TF 4A\_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3. "INDIAN MOTORCYCLE" ; arrêt du TAF B-4538/2017 du 3 juillet 2019 consid. 10.1.2.1 "MONSTER REHAB et al./ nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES [fig.]" ; cf. également : décision attaquée, p. 13 in fine ; réponse de l'intimée, p. 9). Il ne présente par ailleurs pas un caractère banal en lien avec l'élément "PLANET". Une force distinctive moyenne doit dès lors lui être reconnue.

#### **E. 12.2.1.2**

Ainsi, qu'il soit ou non compris, l'élément "PERPETUAL" est doté d'une force distinctive moyenne.

#### **E. 12.2.2**

Qu'il soit perçu comme une indication de provenance ou une référence à un corps céleste (cf. consid. 10.2.2.2), l'élément "PLANET" a un caractère descriptif en lien avec les services pertinents pour la marque attaquée (cf. consid. 5.2). En tant que tel, il n'est dès lors doté que d'une force distinctive faible (cf. consid. 12.1.2.1-12.1.2.2). N'y change rien le fait

que l'élément "PLANET" soit précédé de l'élément "PERPETUAL".

### **E. 13**

Sur la base tant de l'analyse des signes en cause sur les plans visuel, sémantique et sonore (consid. 9-11) que de l'examen de la force distinctive de leurs éléments (consid. 12), il s'agit maintenant de déterminer s'il existe une similarité entre ces signes.

#### **E. 13.1.1**

Dans le signe "PLANÈTE + (fig.)", l'élément "PLANÈTE" occupe une place centrale sur le plan visuel (cf. consid. 9.1.2). Le fait que l'élément "PLANÈTE" ne soit doté que d'une force distinctive faible (cf. consid. 12.1.2.1) ne nuit pas à sa prédominance ; l'élément "PLANÈTE" n'est en effet accompagné que d'éléments (relativement) faibles, c'est-à-dire l'élément "+" (cf. consid. 12.1.1), ainsi que l'élément circulaire de couleur rouge (cf. consid. 12.1.3.1) et les autres éléments figuratifs du signe (cf. consid. 12.1.3.2). D'ailleurs, bien que sa force distinctive soit relativement faible (cf. consid. 12.1.3.1), l'élément circulaire de couleur rouge est perçu comme la représentation stylisée d'une planète (cf. consid. 10.1.3.1), ce qui renforce le caractère prédominant de l'élément "PLANÈTE". L'élément "PLANÈTE" doit dès lors être considéré comme l'élément principal du signe.

#### **E. 13.1.2**

Dans le signe "PERPETUAL PLANET", la prédominance de l'élément "PERPETUAL" se manifeste avant tout par le fait qu'il est doté d'une force distinctive moyenne (cf. consid. 12.2.1.2) alors que seule une force distinctive faible peut être reconnue à l'élément "PLANET" (cf. consid. 12.2.2). Cette prédominance est confirmée par le fait que, sur le plan visuel, l'élément "PERPETUAL" est légèrement mis en évidence par rapport à l'élément "PLANET" (cf. consid. 9.2.2).

#### **E. 13.2.1**

Il s'avère ainsi qu'une attention accrue doit être portée, d'une part, à l'élément "PLANÈTE" du signe "PLANÈTE + (fig.)" (cf. consid. 13.1.1) et, d'autre part, à l'élément "PERPETUAL" du signe "PERPETUAL PLANET" (cf. consid. 13.1.2).

#### **E. 13.2.2**

Que ce soit sur le plan visuel, sémantique ou sonore, il est évident qu'aucune similarité ne peut être mise en évidence entre l'élément "PLANÈTE" du signe "PLANÈTE + (fig.)" et l'élément "PERPETUAL" du signe "PERPETUAL PLANET".

#### **E. 13.3.1**

Les autres éléments des signes en cause ne sauraient pour autant être ignorés (cf. consid. 8.1.1 et 14.1.1.2).

#### **E. 13.3.2**

Si l'élément "+" et les éléments figuratifs du signe "PLANÈTE + (fig.)" contribuent à différencier les signes en cause, l'élément "PLANET" du signe "PERPETUAL PLANET" est clairement similaire à l'élément "PLANÈTE" du signe "PLANÈTE + (fig.)". En effet, sur le plan sémantique (cf. consid. 10.1.1.1-10.1.1.3 et 10.2.2.1-10.2.2.2), les éléments "PLANET" et "PLANÈTE" sont identiques. Sur le plan sonore (cf. consid. 11), ils sont presque identiques, voire identiques. Enfin, sur le plan visuel (cf. consid. 9.1.1.1 et 9.2.1), ils ne se distinguent que par le fait que l'élément "PLANET" ne reprend ni l'accent grave de

la première lettre "E" de l'élément "PLANÈTE" ni sa seconde lettre "E" (qui constitue la toute dernière lettre de l'élément "PLANÈTE" [cf. réponse de l'intimée, p. 6]).

#### **E. 13.4.1**

La reprise d'une marque antérieure ou de son élément prépondérant conduit en principe à une similarité importante entre les signes (arrêts du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 8.1 "SKY/ SKYFIVE", B-159/2014 du 7 octobre 2016 consid. 7.1.4 "BELVEDERE/ CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]" et B-6137/2013 du 18 juin 2015 consid. 5.1 "TERRA/ VETIA TERRA").

#### **E. 13.4.2**

En l'espèce, par le biais de son élément "PLANET", le signe "PERPETUAL PLANET" reprend largement l'élément "PLANÈTE", c'est-à-dire l'élément prépondérant du signe "PLANÈTE + (fig.)" (cf. consid. 13.1.1). Une telle reprise n'est que guère occultée par le fait que l'élément "PLANET" est faible et qu'il n'apparaît qu'à la fin du signe "PERPETUAL PLANET".

#### **E. 13.5**

Il doit dès lors être retenu que le signe "PERPETUAL PLANET" présente une certaine similarité avec le signe "PLANÈTE + (fig.)".

#### **E. 14**

En vue de l'examen du risque de confusion entre les marques en cause (consid. 15), il convient encore de déterminer l'étendue du champ de protection de la marque opposante "PLANÈTE + (fig.)".

##### **E. 14.1.1.1**

Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences modestes suffiront alors à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans le langage courant (cf. arrêt du TF 4A\_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 "R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/ RAM Swiss Watch AG"). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un travail patient pour s'établir sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires, car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (cf. ATF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan/ KAMILLAN und KAMILLON" ; arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 "SKY/ SkySIM").

##### **E. 14.1.1.2**

Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de déterminer, en lien avec les produits et/ou les services auxquels il est destiné (arrêts du TAF B-6927/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.1 "SENSOREADY/ Sensigo" et B-3012/2012 du 5 février 2014 consid. 7.1.1 "PALLAS/ PALLAS SEMINARE [fig.]"), la signification de chacun de ses éléments et d'examiner ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, comme une dénomination générique. Des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont en effet pas suffisantes pour admettre qu'une désignation est descriptive (arrêts du TAF B-5467/2011 du 20 février 2013

consid. 7.1.1-7.1.2.2 "NAVITIMER/ Maritimer" et B-1700/2009 du 11 novembre 2009 consid. 6.1 "OSCILLOCOCCINUM/ Anticoccinum"). Ce ne sont dès lors pas les éléments de la marque opposante en eux-mêmes qui sont déterminants, mais bien l'impression d'ensemble qui se dégage du signe (arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 12.2.1.3.2 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL").

#### **E. 14.1.2**

En l'espèce, en lien avec les produits et les services pertinents pour la marque opposante (cf. consid. 5.1), une certaine force distinctive résulte de la combinaison des éléments (relativement) faibles que sont l'élément "PLANÈTE" (cf. consid. 12.1.2.1), l'élément "+" (cf. consid. 12.1.1), ainsi que l'élément circulaire de couleur rouge (cf. consid. 12.1.3.1) et les autres éléments figuratifs du signe "PLANÈTE + (fig.)" (cf. consid. 12.1.3.2). La force distinctive qui doit être reconnue au signe "PLANÈTE + (fig.)" dans son ensemble demeure néanmoins relativement faible.

#### **E. 14.2.1.1**

Certes, la force distinctive de la marque opposante s'apprécie généralement par rapport aux produits et/ou services revendiqués par cette marque (cf. consid. 14.1.1.2 in limine).

#### **E. 14.2.1.2**

Or, le champ de protection d'une marque (opposante) est limité par la sphère du domaine public. Une marque ne saurait en effet permettre à son titulaire d'empêcher à des tiers l'utilisation d'éléments appartenant au domaine public (arrêts du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 11.3.1.1 "SKY/ SKYFIVE", B-1481/2015 du 9 mai 2017 consid. 11.3.2.1 "ice watch [fig.]/ NICE watch [fig.]", B-7202/2014 du 1er septembre 2016 consid. 4.7 "GEO/ Geo influence" et B-5871/2011 du 4 mars 2013 consid. 4.2 "GADOVIST/ GADOGITA"). Il n'y a dès lors pas de risque de confusion entre deux marques qui ne concordent que sur des éléments appartenant au domaine public (arrêts du TAF B-6249/2014 du 25 juillet 2016 consid. 9 "Campagnolo [fig.]/ F.LLI Campagnolo [fig.]", B-4026/2015 du 19 juillet 2016 consid. 5.5 "HEIMAT ONLINE und DH DIE HEIMAT.CH/ DIE HEIMAT EINE PUBLIKATION DER LZ MEDIEN" et B-7536/2015 du 10 juin 2016 consid. 7.1 in fine et 8 "CADDY/ Top Caddy [fig.]" ; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in : BaK 2017, art. 3 LPM nos 72-73 ; Joller, in : SHK 2017, art. 3 LPM no 131 ; Schlosser/ Maradan, in : CR PI, art. 3 LPM no 58 ; cf. décision attaquée, p. 12 [ch. 5]).

#### **E. 14.2.1.3**

Par conséquent, si les produits et/ou services revendiqués par la marque attaquée ne sont pas identiques, mais uniquement similaires aux produits et/ou services revendiqués par la marque opposante (et ne sont donc pas compris dans la liste des produits et des services de la marque opposante), il est nécessaire d'examiner la force distinctive de la marque opposante (et de ses éléments) également par rapport à ces produits et/ou services revendiqués par la marque attaquée. Il n'est en effet pas admissible qu'une marque opposante faiblement distinctive (ou qu'un élément faiblement distinctif de cette marque opposante) en lien avec des produits et/ou services pour lesquels elle n'a pas été (voire pas pu être) enregistrée permette d'empêcher qu'une marque attaquée utilise un élément appartenant au domaine public en lien avec ces produits et/ou services (cf. arrêt du TAF B-4574/2017 du 14 février 2019 consid. 10.2.1 in fine "COCO/ COCOO [fig.]").

#### **E. 14.2.2**

En l'espèce, la force distinctive du signe "PLANÈTE + (fig.)" doit également être qualifiée de relativement faible en lien avec les services pertinents pour la marque attaquée (cf. consid. 5.2). À l'instar de l'élément "PLANET" (cf. consid. 12.2.2), l'élément "PLANÈTE" est en effet faible en lien avec ces services.

## **E. 15**

Le Tribunal administratif fédéral se doit enfin de déterminer s'il existe un risque de confusion entre les marques en cause.

### **E. 15.1.1**

La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). Il y a un risque de confusion lorsqu'une marque porte atteinte à cette fonction distinctive d'une marque antérieure (cf. art. 6 LPM).

#### **E. 15.1.1.1**

Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au mauvais détenteur de la marque (risque de confusion direct).

#### **E. 15.1.1.2**

Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes, mais présume, en raison de leur ressemblance, l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan/ KAMILLAN und KAMILLON", ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion/ Radomat"; arrêt du TAF B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 6.5 in fine "WORLD ECONOMIC FORUM/ ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]").

### **E. 15.1.2**

L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan/ KAMILLAN und KAMILLON"). Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des signes (consid. 8-13) que des produits ou des services auxquels ils sont destinés (consid. 7). Ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires, et vice versa (cf. arrêt du TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 "Bally/ BALU [fig.]" ; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in : BaK 2017, art. 3 LPM no 154). Entrent également en ligne de compte le degré d'attention dont font preuve les consommateurs déterminants (consid. 6 ; cf. arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 6.1-6.2 "TORRES/ TORRE SARACENA") et l'étendue du champ de protection de la marque opposante (consid. 14).

## **E. 15.2**

En l'espèce, les signes en cause ne sont similaires que dans une certaine mesure (cf. consid. 13.5). En lien avec les services pertinents pour la marque attaquée (cf. consid. 5.2), la marque opposante n'est dotée que d'une force distinctive relativement faible (cf. consid. 14.2.2). En outre, par le biais de son élément "PLANET", la marque attaquée se limite à reprendre l'élément "PLANÈTE" de la marque opposante, qui, en lien avec les services

pertinents pour la marque attaquée (cf. consid. 5.2), appartient au domaine public et est donc faible (cf. consid. 14.2.2). Dans ces conditions, aucun risque de confusion ne saurait être retenu entre les marques en cause (cf. consid. 14.2.1.2), quel que soit le degré d'attention des consommateurs déterminants (cf. consid. 6) et même si les produits et les services concernés devaient être considérés comme similaires, voire identiques (cf. consid. 7).

#### **E. 16.1.1**

Vu l'absence de risque de confusion entre les marques en cause (cf. consid. 15.2), c'est à tort que la décision attaquée admet l'opposition no 100523 en ce qui concerne les services qui sont revendiqués en classes 35, 36, 38, 41 et 42 et qui sont mentionnés au ch. 2 du dispositif de la décision attaquée (cf. consid. 5.2).

#### **E. 16.1.2**

Le recours doit dès lors être admis, en ce sens que la décision attaquée est modifiée afin que l'opposition soit totalement rejetée.

#### **E. 16.2**

Il reste à statuer sur les frais et les dépens devant le Tribunal administratif fédéral (consid. 17-18) et devant l'autorité inférieure (consid. 19).

#### **E. 17.1**

En règle générale, les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 4bis PA ; art. 2 et art. 4 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 in limine PA ; art. 1 al. 1 FITAF).

#### **E. 17.2.1**

En l'espèce, il se justifie d'arrêter à Fr. 4'500.- le montant des frais de la procédure de recours (cf. ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 10.1-10.2 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]" ; sic! 2015, p. 497).

#### **E. 17.2.2.1**

Vu le sort du recours (cf. consid. 16.1.2), il convient de mettre ce montant à la charge de l'intimée, qui succombe (cf. art. 63 al. 1 in limine PA). Aucun frais de procédure n'est en effet mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 in limine PA).

#### **E. 17.2.2.2**

Quant à l'avance de frais de Fr. 4'500.- versée par la recourante le 19 mars 2020, elle lui est restituée.

#### **E. 18.1**

La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2, art. 8, art. 9 al. 1, art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 FITAF ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 11.1 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]").

#### **E. 18.2.1.1**

En l'espèce, la recourante, qui obtient entièrement gain de cause (cf. consid. 17.2.2.1) et qui est représentée par un avocat devant le Tribunal administratif fédéral, a droit à des dépens.

#### **E. 18.2.1.2**

L'intervention de l'avocat de la recourante consiste, pour l'essentiel, en le dépôt du recours (cf. consid. B) et de la réplique (cf. consid. D). A défaut de décompte fourni par la recourante, il convient de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En tenant notamment compte du fait que la procédure de recours ne comporte pas de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues, il se justifie de fixer à Fr. 4'500.- le montant des frais de représentation nécessaires à la défense des intérêts de la recourante dans le cadre de la présente procédure de recours et de mettre cette somme à la charge de l'intimée (cf. art. 64 al. 1 et 3 PA ; art. 7 al. 1 FITAF ; arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 15.2.1.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL").

#### **E. 18.2.2**

Vu qu'elle succombe (cf. consid. 17.2.2.1), l'intimée n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF).

#### **E. 18.2.3**

Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas non plus droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

### **E. 19**

Il s'agit encore de tirer les conclusions de l'admission du présent recours sur la répartition des frais et des dépens dans la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure.

#### **E. 19.1**

Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure expose "que l'opposition est admise pour la grande majorité [des] services visés et qu'il ne se justifie pas, pour cette raison, de compenser les frais" (décision attaquée, p. 15). Par conséquent, elle "[met] à la charge de la partie défenderesse [recourante] le paiement à la partie opposante [intimée] de CHF 3'200.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition)" (ch. 4 du dispositif de la décision attaquée [cf. consid. A.b.c]).

##### **E. 19.2.1.1**

Vu que l'opposition doit être totalement rejetée (cf. consid. 16.1.2), il convient de mettre à la charge de la partie opposante (intimée) le paiement de la totalité de la taxe d'opposition et, dès lors, de ne pas imposer à la partie défenderesse (recourante) son remboursement à la partie opposante (intimée).

##### **E. 19.2.1.2**

Il faut par ailleurs mettre à la charge de la partie opposante (intimée) le paiement en faveur de la partie défenderesse (recourante) d'un montant de Fr. 2'400.- à titre de dépens (cf. art. 34 LPM). En effet, la procédure devant l'autorité inférieure a nécessité deux échanges d'écritures (décision attaquée, p. 15) et, selon la pratique de l'autorité inférieure en vigueur à la date de la décision attaquée, il est alloué une indemnité de Fr. 1'200.- par échange d'écritures ordonné (IPI, Directives en matière de marques [cf. <https://www.ige.ch/fr/pres-tations/do-cu-ments-et-liens/marques>, consulté le 26.08.2021], version du 1er janvier 2019, Partie 1, ch. 7.3.2.2).

### **E. 19.2.2**

Au final, le paiement en faveur de la partie défenderesse (recourante) d'un montant total de Fr. 2'400.- est mis à la charge de la partie opposante (intimée). Le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée est dès lors modifié en ce sens, le ch. 3 du dispositif de la décision attaquée demeurant quant à lui inchangé.

### **E. 20**

Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque (art. 73 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif (arrêt du TAF B-3824/2015 du 17 mai 2017 consid. 16 "JEAN LEON/ Don Leone [fig.]").

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.