

BVGer B-2367/2024 vom 5. März 2026

Bundesverwaltungsgericht, 2026-03-05, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2367_2024

FR: TAF B-2367/2024 du 5 mars 2026

IT: TAF B-2367/2024 del 5 marzo 2026

Regeste

Opposition

Erwägungen

E. 1

Es seien die Ziffern 2 und 4 des Entscheids des Instituts für Geistiges Eigentum vom 15. März 2024 im Widerspruchsverfahren Nr. 103124, [...] teilweise aufzuheben.

E. 1.1

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

E. 1.2

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

E. 1.3

La recourante agit par la signature de Me Markus Spielmann, dont le nom figure dans le registre suisse des marques et qui l'a représentée devant l'autorité inférieure. Les dispositions relatives au délai de recours (art. 22a al. 1 let. a et 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. 1.4

Le présent recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2.

E. 2

Es sei die Eintragung der Marke Nr. 787521 "miplan ... ((fig.))" in der Schutzklasse 16 zusätzlich für die folgenden Waren und Dienstleistungen zuzulassen: Druckereierzeugnisse; geographische Karten.

E. 2.1

Par son recours, la recourante ne demande pas l'annulation de la décision attaquée dans son ensemble, mais uniquement son annulation dans la mesure où elle admet partiellement l'opposition pour les produits suivants de la classe 16 : "Druckereierzeugnisse; geographische Karten" (cf. mémoire de recours, pp. 3 et 5 § 4 et 9). Pour tout le reste des produits et services tels que mentionnés dans le dispositif de la décision attaquée (tous les produits enregistrés en classe 9 ; "[...]; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); gedruckte Lehr-, Bildungs- und Unterrichtsmaterialien" en classe 16 ; tous les produits enregistrés en classe 35 ; tous les produits enregistrés en classe

41, tous les produits enregistrés en classe 42), ladite décision de l'autorité inférieure est entrée en force. Le Tribunal en prend acte pour la suite.

E. 2.2

L'objet du litige (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL") est ainsi limité à l'opposition no 103124 dans la mesure où la marque attaquée est destinée à certains produits relevant de la classe 16 (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. 2.3

Dans la mesure où elle rejette partiellement l'opposition pour d'autres produits de la classe 16 "Papier, Pappé (Karton), Schreibwaren" (décision attaquée, pp. 8-9), la décision attaquée est également entrée en force ; cette partie de la décision attaquée n'est en effet pas 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. 3

La recourante se plaint - sans l'invoquer expressément - d'une violation de son droit d'être entendue. Elle fait en effet tout d'abord grief à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment motivé la décision attaquée en lien avec l'élément principal de sa marque, soit le mot "miplan" (cf. mémoire de recours, p. 7 § 12).

E. 3.1

Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu implique notamment l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision (cf. art. 35 al. 1 PA). Le justiciable doit en effet être en mesure de comprendre les motifs ayant fondé la décision de l'autorité, afin de pouvoir juger de l'opportunité d'un recours et, le cas échéant, attaquer utilement la décision. Il en va de même pour l'autorité de recours, afin qu'elle puisse exercer son contrôle en connaissance de cause (cf. arrêt du TAF A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; il suffit, en règle générale, qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2), étant précisé que la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

E. 3.2

Au cas d'espèce, l'autorité inférieure a précisé, certes de manière succincte, que l'élément verbal "miplan" n'était, à son avis, pas susceptible de modifier l'impression d'ensemble de la marque attaquée caractérisée par la suite de trois cercles rouges. Elle s'est par ailleurs penchée sur le sens qu'il convenait - ou non - de lui donner. Force est ainsi de constater que les points nécessaires à la compréhension de la décision sous cet angle restreint ont été exposés. D'ailleurs, la recourante a été parfaitement en mesure de comprendre et de contester la décision à bon escient, preuve en est d'ailleurs l'argumentation détaillée

développée dans son mémoire de recours. Cela dit, savoir si la motivation est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée ; dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation est erronée (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 1C_515/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.1 et 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.1.1).

E. 3.3

Partant, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est rejeté.

E. 4

Selon 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), 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.

E. 4.1

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), de manière à ce qu'une individualisation des produits ou des services, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a dès lors un risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure (art. 6 LPM). 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). 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 ; ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan" et 119 II 473 consid. 2c "Radion" ; arrêts du TF 4A_161/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.2, 4A_178/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.1;).

E. 4.2

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"), soit de l'impression d'ensemble que produisent les marques sur le cercle concerné. Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des signes (cf. infra consid. 7) que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés (cf. infra consid. 6). 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 : Markenschutz-gesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3e éd. 2017, art. 3 LPM no 154). Importe aussi le cercle de consommateurs auquel les produits ou services sont destinés. Pour les articles d'usage quotidien, il faut compter avec une attention moindre et une capacité de différenciation plus restreinte que pour des produits spécialisés, dont le marché est limité à un cercle plus ou moins fermé de professionnels (cf. arrêt du TF 4A_161/2022 précité consid. 3.3 et les réf. cit.). L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose ainsi de

déterminer l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve lorsqu'ils entendent se procurer les produits ou services en cause (cf. infra consid. 5 ; arrêt du TF 4A_161/2022 précité consid. 3.3 ; arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 6.1-6.2 "TORRES/TORRE SARACENA") et de s'interroger sur la force distinctive de la marque, celle-là étant décisive pour déterminer l'étendue de la protection de la marque opposante (cf. infra consid. 8).

E. 5

Au cas d'espèce, il convient en premier lieu de définir à quels consommateurs les produits et/ou les services en cause sont destinés, ainsi que le degré d'attention dont ces consommateurs font preuve.

E. 5.1

L'autorité inférieure retient un degré d'attention normal ou moyen en rapport avec des services de la classe 41 de divertissement, de formation, d'éducation, d'activités sportives et culturelles, ainsi qu'avec les produits concernés de la classe 16, lesquels peuvent s'adresser à des professionnels, mais aussi à tout un chacun.

E. 5.2

La recourante soutient que les deux marques en cause s'adressent essentiellement ou exclusivement à des destinataires spécifiques, à savoir des clients commerciaux, et, pour celle de l'intimée, même à des corporations de droit public. S'agissant toujours de la marque opposante, la recourante argue que quiconque se procure des services de sécurité, lesquels s'inscrivent souvent dans une relation de durée ou de contrats simples dont la contreprestation en argent n'est pas négligeable, accordera généralement une attention particulière à la contrepartie à qui la sécurité est confiée. Il en irait de même dans le domaine de la formation, où l'on réfléchirait précisément à l'endroit où se former en matière de sécurité. Pour ce qui est de la marque attaquée, la recourante fait valoir qu'il existerait également une attention particulière pour les produits et les services concernés, dans la mesure où elle s'adresse à des clients professionnels qui surveillent attentivement leur budget marketing et qui accordent une importance particulière à l'entreprise choisie. Ainsi, les produits et les services offerts par les parties s'inscriraient dans une relation "business to business (B2B)".

E. 5.3

L'intimée soutient la position de l'autorité inférieure.

E. 5.4

Appelé à se prononcer, le Tribunal considère tout d'abord que la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle tente de démontrer que le public cible des produits et services en cause serait averti et ferait preuve d'un degré d'attention élevé. Premièrement, afin de déterminer le cercle de consommateurs, il convient, en premier lieu, de se référer à la liste des produits et services de la marque opposante (cf. parmi d'autres : arrêts du TAF B-636/2023 du 8 novembre 2024 consid.3.2 "[fig.]/PARUI [fig.]", B-4408/2022 du 29 janvier 2024 consid. 3.2 "LONGINES [fig.]/LOSENGS [fig.]", B-7202/2014 du 1er septembre 2016, consid. 5 "GEO/Geo influence"). Ensuite, ce sont ces produits et/ou services tels qu'ils figurent dans le registre qui sont déterminants (cf. arrêts du TAF B-293/2022 du 25 avril 2023 consid. 9.1 "CREED [fig.]/"FREED [fig.]", B-4311/2019 du 17 novembre 2020 consid. 8.2.1.4 "DPAM/ DMAP", B-7536/2015 du 10 juin 2016 consid. 3.3 "CADDY/ Top Caddy [fig.]",

B-2296/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1 "YSL [fig.]/ SL Skinny Love [fig.]", B-6378/2011 du 15 août 2013 consid. 3.2 "FUCIDERM/ Fusiderm" et B-5325/2007 du 12 novembre 2007 consid. 3 "ADWISTA/ ad-vista [fig.]" ; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, op.cit., art. 3 LPM nos 37, 39 et 121-122 ; Gallus Joller, in : SHK 2017, art. 3 LPM nos 120, 122, 124, 267 et 269). Or, la liste des services revendiqués en classe 41 par la marque opposante - au-delà du service "éducation et fourniture de formations dans le domaine de la sécurité, de la sûreté, de la lutte contre les incendies, de la prévention des incendies et de la prévention des pertes" - ne laisse pas supputer qu'ils s'adresseraient à des cercles bien déterminés. Selon la jurisprudence, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, les produits et services en classes 16 et 41 s'adressent aussi bien au consommateur final qu'au spécialiste (cf. arrêts du TAF B-1808/2021 du 20 juin 2022 consid. 5.2 "ELLE/Struktur Elle [fig.]" ; B-2420/2020 du 15 juin 2021 consid. 5.2 "TISSOT [fig.]/SHOPPING LOISIRS - FACHMARKT Bienne - TISSOT ARENA - Biel [fig.]"). Dans la mesure où il ne s'agit pas de services de consommation courante achetés de manière quotidienne, l'autorité inférieure était fondée à retenir que le degré d'attention des consommateurs visés pouvait être supposé comme moyen (cf. arrêts du TAF B-5276/2022 du 17 septembre 2024 consid. 3.2 "CAFFETTINO/Cafettone" et B-1426/2018 du 28 avril 2020 consid. 14 "SPARKS/sparkchief" et les références citées). Le Tribunal confirme donc la décision attaquée sur ce premier point en retenant que le cercle des consommateurs est le grand public, sans que les spécialistes en soient exclus.

E. 6

Cela étant, il s'agit ensuite d'examiner s'il existe bel et bien une similarité entre les produits et les services qui demeurent litigieux entre les parties.

E. 6.1

Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles de consommateurs déterminants peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou sont, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises liées. Sont des indices en faveur de la similarité de produits les mêmes lieux de production, le même savoir-faire spécifique, des canaux de distribution semblables, les cercles de consommateurs semblables, un but d'utilisation semblable, la substituabilité des produits, un champ d'application technologique semblable, de même que le rapport entre accessoire et produit principal. Il convient encore de comparer les produits ou les services concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui existent entre eux. Tous ces éléments sont habituellement retenus comme des indices par la jurisprudence et la doctrine ; aucun n'est en soi déterminant et suffisant, chaque cas devant être examiné séparément. Quant à l'appartenance des produits enregistrés à la même classe internationale selon la Classification de Nice, elle ne suffit pas pour les déclarer similaires, mais constitue néanmoins un indice à prendre en compte (cf. arrêts du TAF B-1426/2018 précité consid. 15.1 [non publié in ATAF 2020 IV/4] "SPARKS/ sparkchief" et B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 5.1 "SKY/SKYFIVE").

E. 6.2

Procédant à la comparaison des produits et services concernés, l'autorité inférieure retient que les produits encore litigieux de la classe 16 de la marque attaquée, à savoir "Druckereierzeugnisse, geographische Karten", présentent des points de contact avec les

services de la classe 41 de la marque opposante "services éducatifs ; cours ; séminaires ; instruction et fourniture de formations ; services de mise en place et d'animation de séminaires ; éducation et fourniture de formations dans le domaine de la sécurité, de la sûreté, de la lutte contre les incendies, de la prévention des incendies et de la prévention des pertes". En effet, il serait constant que, lors d'un cours ou d'une formation par exemple, le service offert soit accompagné par l'offre d'un support d'enseignement ou de cours sous la forme d'un document écrit (livre, photocopie, cartes, images, photographies etc.). L'autorité inférieure relève que le matériel en question peut être offert à la vente par les mêmes entreprises ou les mêmes entités économiques. Il peut également viser le même public et suivre les mêmes canaux de diffusion ou de distribution. Ces documents écrits peuvent également être complémentaires dans certains cas, en ce sens qu'ils constituent une suite logique ou indispensable par rapport au service. Elle conclut donc à une similarité entre, d'une part, les produits "Druckereierzeugnisse; geographische Karten" de la marque attaquée et les services revendiqués en classe 41 de la marque opposante.

E. 6.3

La recourante conteste que les produits "Druckereierzeugnisse; geographische Karten" en classe 16 soient similaires aux services de l'intimée de la classe 41. Elle argue pour l'essentiel que l'autorité inférieure perd de vue que lesdits services sont limités au domaine "de la sécurité, de la sûreté, de la lutte contre les incendies, de la prévention des incendies et de la prévention des pertes". Or, la recourante rappelle qu'elle-même n'est aucunement active dans ce domaine, ni dans celui de l'éducation et de la formation. Il en résulte que les canaux de distribution des produits et services de l'intimée, respectivement de la recourante, de même que les consommateurs auxquels ils s'adressent, seraient, en l'espèce, complètement différents. La recourante admet que des produits de l'imprimerie et des cartes géographiques peuvent être utilisés dans le domaine "de la sécurité, de la sûreté, de la lutte contre les incendies [...]". Toujours selon la recourante, il conviendrait toutefois de prendre en compte qu'elle-même commercialise des cartes géographiques de régions entières très étendues, alors que l'intimée opère à une échelle nettement plus petite (par exemple, installations ou sites industriels).

E. 6.4

L'intimée soutient l'appréciation de l'autorité inférieure. Selon elle, les secteurs d'activité dans lesquels opèrent les parties ne sont pas pertinents. Du reste, les services revendiqués de la classe 41 ne contiennent pas de limitation au secteur de la sécurité, de la sûreté, de la lutte contre les incendies, de la prévention des incendies et de la prévention des pertes. Au demeurant, même dans ce domaine limité, les cartes géographiques et les produits de l'imprimerie seraient fréquemment utilisés pour l'éducation et la formation. Elle relève que les cartes géographiques servent de support d'enseignement ou de cours quant à la planification des mesures appropriées en fonction du paysage géographique, par exemple dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêt ou en matière de rondes et de patrouilles de sécurité, qui nécessitent des connaissances topographiques approfondies. Quant aux produits de l'imprimerie, l'intimée relève qu'elle publie elle-même des magazines et des flyers sur la sécurité et sur des sujets professionnels connexes.

E. 6.5

Au cas d'espèce, le Tribunal rappelle tout d'abord que la similitude des produits et services est évaluée sur la base des inscriptions au registre des marques et non selon la manière dont

ils sont commercialisés dans la pratique (cf. arrêts du TAF B-2068/2021 du 13 octobre 2022 consid. 2.2 "GRANINI/GRANISLUSH", B-380/2020 du 16 février 2022 consid. 4.2 "somfy [fig.]/COMFY", B-531/2013 consid. 2.2 "Gallo/ Gally [fig.]"). Ainsi, l'argument de la recourante selon lequel les parties exercent dans des secteurs d'activité très différents, ce qui devrait conduire à nier la similitude des produits et services en cause tombe manifestement à faux. Ensuite, la jurisprudence a reconnu la similarité entre les services d'enseignement (classe 41) et le matériel dédié (classe 16 ; arrêts du TAF B-2420/2020 du 15 juin 2021 consid. 6.3 "TISSOT [fig.]/SHOPPING LOISIRS - FACHMARKT Bienne - TISSOT ARENA - Biel [fig.]" et B-1656/2008 du 31 mars 2009 consid. 6 "F1/F1H2O"). L'argumentation de l'autorité inférieure relative à la similarité des produits de l'imprimerie et des cartes géographique, d'une part, avec les services revendiqués par la marque opposante en classe 41 - dont il faut effectivement noter qu'ils ne sont pas limités au domaine de la sécurité de la sûreté, de la lutte contre les incendies, de la prévention des incendies et de la prévention des pertes (séparation par un point-virgule) - peut être pleinement suivie.

E. 7

Vu la similarité entre les produits et les services en cause, il convient de déterminer, du point de vue des cercles de consommateurs déterminants, si les signes et sont ou non similaires.

E. 7.1

La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller"). Dès lors que le consommateur ne perçoit en général pas les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre perçu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire imprécise (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a "BOSS/BOKS" ; Eugen Marbach, Markenrecht, in : Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, 2e éd. 2009 [ci-après : Marbach, SIWR], no 867). Cette impression d'ensemble sera principalement influencée par les éléments dominants d'une marque ; il s'agit en général des 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 : Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 3 LPM no 30). Les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent cependant pas être purement et simplement exclus de l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi, influencer l'impression d'ensemble qui se dégage d'une marque (cf. 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" ; arrêts 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 convient, dès lors, 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" ; Marbach, SIWR, no 866 ; Gallus Joller, in : SHK 2017, art. 3 LPM no 128 s.). Dans le cas d'une collision entre des signes combinant éléments verbaux et figuratifs - ou, comme en l'espèce, entre une marque figurative et une marque combinée -, 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 déterminer dans chaque cas l'élément qui a le plus d'influence sur le signe concerné (cf. Marbach, SIWR, no 930, et les références citées). Une similarité des éléments caractéristiques - verbaux ou figuratifs - ne peut être compensée par une dissemblance entre des composantes peu originales ; à l'inverse, lorsque la similarité ne porte que sur des éléments secondaires du point de vue de l'impression d'ensemble, une différence claire entre les éléments caractéristiques respectifs est apte à éviter une similarité des signes. En présence d'éléments caractéristiques tant verbaux que figuratifs, une ressemblance au niveau de l'une de ces composantes peut suffire à fonder une similarité des signes (cf. Marbach, SIWR, no 931 ; Schlosser/Maradan, CR, art. 3 LPM no 104 ; arrêts du TAF B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 9.1 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]", B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 6.1 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]" et B-1618/2011 du 25 septembre 2012 consid. 4.1 "EIFFEL/GUSTAVE EIFFEL [fig.]"). 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", 121 III 377 consid. 2b "Boss"). S'agissant plus particulièrement des marques figuratives, entrent en ligne de compte les effets visuels et les éventuelles significations (cf. arrêt du TAF B-5830/2009 du 15 juillet 2010 consid. 4.4 "fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]" ; Schlosser/Maradan, op. cit., art. 3 LPM no 117). La similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces critères (cf. Marbach, SIWR, no 875 ; Lucas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2e éd. 1999, art. 3 LPM no 17). Enfin, selon la jurisprudence et la doctrine, la reprise d'une marque prioritaire ou de son élément prépondérant conduit la plupart du temps à une similarité entre les signes (cf. arrêt du TAF B-3310/2012 précité consid. 6.1, B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 6.1 "SKY/skylife [fig.]" ; Joller, op. cit., ad art. 3 n° 127, et les réf. citées ; Marbach, SIWR, n° 869).

E. 7.2

Sur la base de ce qui précède, le Tribunal relève ce qui suit.

E. 7.2.1

La marque opposante est un signe purement figuratif représentant trois disques rouges identiques placés, à égale distance, à la suite de manière horizontale. L'enregistrement international ne mentionne pas de revendication de couleur. Il s'ensuit que la marque est protégée en Suisse dans toutes les combinaisons de couleurs, y compris s'agissant de disques rouges (cf. ATF 134 III 406 consid. 6.2.2 "VSA" et 63 II 282 "Star/Blaustern").

E. 7.2.2

La marque attaquée est une marque combinée composée de l'élément verbal "miplan" représenté en lettres noires minuscules en italique et en gras, ainsi que d'un élément figuratif constitué de trois disques rouges identiques alignés horizontalement, à égale distance également. La marque comprend une revendication de couleurs, à savoir : noir, rouge, blanc. Le mot "miplan" est composé de cinq lettres et de deux syllabes.

E. 7.2.3

Sur le plan de leur image visuelle, les signes sont similaires dans la mesure où ils contiennent tous les deux trois cercles rouges pleins identiques placés sur une ligne

horizontale. Ils diffèrent dans la mesure des lettres supplémentaires contenues dans la marque attaquée, à savoir "miplan". Bien que les espaces entre les différents disques diffèrent quelque peu entre les signes, il ne s'agit pas de différences significatives susceptibles de rester ancrées dans la mémoire du public cible. S'agissant de l'argumentaire de la recourante selon lequel l'élément verbal "miplan", en caractères gras et italique, constituerait l'élément principal de sa marque, le Tribunal relève, à ce stade, qu'il ne peut effectivement nullement être occulté. Il faut ici concéder à la recourante que l'élément verbal apparaît en première position, occupe visuellement une place importante, approximativement deux-tiers du signe, et qu'il exerce, contrairement à ce soutient l'intimée, une influence sur l'impression d'ensemble de la marque attaquée. Il n'en demeure pas moins que nonobstant l'avis de la recourante, une certaine similarité visuelle entre les signes est donnée en raison de la quasi-identité de l'élément figuratif, accentuée encore par la couleur rouge qui a un fort impact visuel, ce dont la recourante convient du reste.

E. 7.2.4

Sur le plan sonore, la marque attaquée, prise comme une marque combinée comprenant comme élément verbal "miplan", est opposée à une marque figurative, qui n'est pas susceptible d'être prononcée. Par conséquent, toute similarité phonétique est exclue.

E. 7.2.5

D'un point de vue conceptuelle, la marque opposante et la partie figurative de la marque attaquée ne véhiculent pas de signification particulière, ni prises pour elles-mêmes, ni en rapport avec les produits et services revendiqués. L'argumentation de la recourante selon laquelle la partie figurative de sa marque, composée des trois cercles rouges, constitue, pour elle, le symbole de ses trois domaines d'activités ne change rien à ce qui précède. Le terme "miplan" de la marque attaquée, qui ne figure pas au dictionnaire, ne véhicule, lui non plus, pas directement de contenu sémantique évident pour le consommateur visé, ce dont les parties conviennent. L'autorité inférieure relève, dans sa décision, qu'il pourrait éventuellement être perçu comme un mot mutilé évoquant le terme anglais "my plan" ("mon plan"). À ce sujet, la recourante, quant à elle, se plaint d'arbitraire (cf. mémoire de recours, p. 13 §21). Quoi qu'il en soit, prises comme éléments d'une marque combinée, ces lettres ne présentent pas de concordance sémantique avec la marque opposante, purement figurative.

E. 7.2.6

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les marques en cause présentent une similarité visuelle.

E. 8

En vue de l'examen du risque de confusion entre les marques en cause (cf. infra consid. 9), il convient encore de déterminer la force distinctive de la marque opposante et, par conséquent, son champ de protection.

E. 8.1

De fait, la sphère de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Pour les marques faibles, la sphère est plus restreinte que pour les marques fortes. Ainsi, pour les marques faibles, des différences plus modestes suffiront déjà 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 "RRSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG" ; Marbach, SIWR, no 981). 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" ; arrêt du TF 4A_167/2019 du 8 août 2019 consid. 3.1.3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 "SKY/SkySIM").

E. 8.2.1

Le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits et services pour lesquels les marques sont revendiquées et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de ces produits et de ces services (cf. ATF 139 III 176 consid. 2 in fine "YOU" ; arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.2.3 "WILSON" ; arrêt du TAF B-107/2018 du 25 octobre 2019 consid. 3.1.1.1-3.1.1.3 "ALOFT").

E. 8.2.2

Un signe appartenant au domaine public, dès lors exclu de la protection offerte par la LPM, est caractérisé par le fait qu'il est a priori dépourvu de force distinctive ou assujéti au besoin de libre disposition. Appartiennent notamment au domaine public, les signes banals ou communs, soit les chiffres ou lettres isolés, les couleurs ou les formes géométriques simples, telles que le triangle, le rectangle, le carré et le cercle (cf. arrêt du TF 4A_227/2022 du 8 septembre 2022 consid. 2.1.1 ; ATF 139 III 176 consid. 2 "YOU", 131 III 121 consid. 4.1 "Smarties" ; arrêts du TAF B-6821/2013 du 25 février 2015 consid. 7.3 "CLINIQUE/Dermaclinique Beauty Farm [fig.]", B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 7.1.1 "NAVITIMER/Maritimer" et B-7346/2009 du 27 septembre 2010 consid. 2.5 "Murolino/Murino" ; B-2713/2009 du 26 novembre 2009 consid. 2 ; Schlosser/Maradan, op. cit., art. 3 LPM no 118). Cela résulte notamment du fait qu'un signe d'une simplicité excessive, constitué par exemple d'une figure géométrique de base, n'est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront en principe pas comme un renvoi à l'origine commerciale des produits et services en cause et donc comme une marque, à moins qu'il ait acquis un caractère distinctif par l'usage. La combinaison de tels éléments dans un signe peut toutefois conférer à ce dernier un caractère distinctif (cf. arrêts du TAF B-102/2025 du 16 février 2026 consid. 2.5.1 "Grünes Blättermotiv [fig.]", B-343/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.3 et les réf. cit. "Podcast-Icon [fig.]", B-2262/2018 du 14 octobre 2020 consid. 7.4 "QR-Code", B-3030/2010 du 2 novembre 2010 consid. 4.1 "ETI/E.B.I." et B-3064/2010 du 26 octobre 2010 consid. 6.4 et les réf. cit.).

E. 8.2.3

Même si un signe présente, dans l'abstrait, une certaine originalité, sa force distinctive peut être atténuée en raison de l'usage très fréquent dont il fait l'objet. Le simple fait que de nombreuses marques enregistrées contiennent un élément ne conduit toutefois pas à la dilution de la force distinctive de cet élément. Un élément ne peut en effet être qualifié de dilué que s'il est prouvé que les consommateurs le perçoivent comme banal (Marbach, op. cit., no 982). La dilution de la force distinctive ne peut dès lors être admise que si le public est habitué à l'usage fréquent de signes similaires pour des produits ou services identiques

ou similaires, de sorte que seules les marques effectivement utilisées peuvent être prises en considération. La coexistence de marques dans le registre ne reflète en effet pas nécessairement la situation réelle, dans la mesure où il n'est pas certain que ces marques soient utilisées en Suisse (cf. arrêts du TAF B-332/2013 du 6 décembre 2013 consid. 7.1.1 "CC [fig.]/ GG Guépard [fig.]" B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 5.3 "SKY/skylife [fig.]", B-1077/2008 du précité, B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 5.2 "Seven [fig.]/SEVEN FOR ALL MANKIND). La dilution d'une marque résulte de l'utilisation importante de nombreuses autres marques similaires (cf. arrêts du TAF B-2256/2019 du 11 août 2020 consid. 8.1.3 "carl software (fig.)/TC CARL [fig.]", B-8055/2008 du 8 septembre 2010 consid. 2.5 "RED BULL/DANCING BULL").

E. 8.3

Les parties se divisent sur la question du champ de protection de la marque opposante.

E. 8.3.1

Aux termes de la décision attaquée, la marque figurative opposante ne dispose pas de signification descriptive pour les produits en cause. L'autorité inférieure précise que les pièces versées au dossier par la recourante consistant en une recherche Google présentant des cercles rouges dans diverses constellations ne permettent pas de renverser ce constat. L'institut rappelle qu'une éventuelle dilution de la force distinctive de la marque opposante ou le caractère banal ou usuel des cercles rouges ne pourrait être apprécié que sur la base de l'usage effectif du signe sur le marché, et non sur la base d'un extrait de recherche "Google-Images". Or, il n'est pas démontré que la combinaison de trois cercles rouges était banale ou usuelle pour les produits et les services concernés. Tenant compte de sa pratique selon laquelle une combinaison, respectivement une répétition de formes géométriques simples peuvent être enregistrées à titre de marques, elle parvient à la conclusion que la marque opposante dispose d'une force distinctive et un champ de protection normaux (cf. décision attaquée, p. 12 s., par. 12 à 17).

E. 8.3.2

La recourante invoque, de son côté, que la marque opposante serait de faible force distinctive et reproche à l'autorité inférieure de confondre les motifs absolus et relatifs d'exclusion de la protection à titre de marque. En effet, le fait qu'une combinaison de figures géométriques simples puisse être enregistrée à titre de marque ne dit encore rien sur sa force distinctive. La faible force distinctive de la marque opposante ressortirait d'ailleurs de l'usage que l'intimée ferait de ladite marque, laquelle était régulièrement utilisée en Suisse en combinaison avec des éléments verbaux, en particulier "PROTECTAS", et rarement, voire jamais, seule. Par ailleurs, la recourante soutient que les résultats de ses recherches Google-images, lesquels sont triés par pertinence en fonction de l'intérêt des utilisateurs et/ou des comportements de recherche, sont aptes à démontrer la faible force distinctive, respectivement la dilution, de la marque opposante. D'autant que, pour apparaître dans les résultats d'images Google, une marque doit d'abord faire son apparition sur le marché, ce qui, le plus souvent, se fait par l'usage effectif de la marque.

E. 8.3.3

L'intimée rétorque que les trois points rouges placés horizontalement ne véhiculent pas de contenu sémantique et ne sont ni usuels, ni banals en relation avec les produits et les services couverts par la marque opposante. Elle conteste que les recherches menées par la recourante puissent conduire à constater une dilution de son signe. Aussi, les exemples

d'usage de la marque opposante en lien avec le terme Protectas ne seraient pas pertinents et ne seraient pas à mêmes de renseigner sur le caractère distinctif de celle-ci, d'autant moins que l'intimée explique utiliser régulièrement les trois points rouges sans autres éléments verbaux pour l'ensemble de ses activités.

E. 8.4

Appelé à se prononcer, le Tribunal relève ce qui suit.

E. 8.4.1

L'autorité inférieure a examiné le caractère distinctif de la marque opposante pour en conclure que la combinaison de trois disques rouges de manière horizontale était non seulement dépourvue de signification, mais que rien ne laissait penser qu'elle soit non plus banale, ou usuelle en lien avec les produits et services revendiqués, notamment ceux de la classe 41. Ces constats sont en soi corrects. Aussi, les résultats des recherches Google Images de la recourante produits devant l'autorité inférieure (cf. annexe n°2 à la prise de position du 13 avril 2023, pièce n°5 du dossier de l'autorité inférieure) ne sont pas propres à démontrer une dilution de la marque opposante. De fait, comme l'explique l'Institut, ledit document consiste en une simple juxtaposition de résultats sur trois pages sur lesquelles l'on peut voir des cercles rouges dans diverses constellations (un cercle, deux cercles, trois cercles, six cercles, sur une ligne horizontale, verticale ou oblique, combinés ou non à d'autres éléments) et des indications relatives à des sites internet. Il ne renseigne pas sur le fait que nous serions - ou non - en présence de marques, ni sur leurs éventuels titulaires ou les produits et les services revendiqués, ni sur leur usage réel sur le marché, ni d'ailleurs sur la connaissance qu'en ont les consommateurs. Or, une dilution de la force distinctive de la marque opposante ne pourrait résulter que de l'utilisation effective fréquente sur le marché de trois disques rouges comme marque (ou élément de marque) en lien avec les services revendiqués en classe 41 (cf. arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6.2.4 "SKY/SkySIM"). Du reste, il ressort du dossier que les images représentant trois disques font souvent référence à l'intimée ou à sa filiale Protectas S.A. Enfin, l'argumentation de la recourante quant au fait que l'intimée utiliserait la marque opposante sur le marché régulièrement flanquée d'éléments verbaux, outre le fait qu'elle n'est pas établie, n'est pas déterminante dans le contexte de l'examen de la force distinctive originaire de celle-ci.

E. 8.4.2

Cela étant dit, le raisonnement de l'autorité inférieure quant au périmètre de protection - selon elle - normal du signe opposant présuppose que ce dernier soit susceptible d'être perçu par les consommateurs comme une marque et donc de remplir son rôle qui est de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. En effet, le but de la marque est d'individualiser les prestations ainsi désignées et de les différencier des autres, de telle sorte que le consommateur puisse retrouver, dans l'abondance de l'offre, un produit ou un service qu'il apprécie (cf. ATF 148 III 257 consid. 6.2.1, 122 III 382 consid. 1, 122 II 469 consid. 5f, 119 II 473 consid. 2c ; arrêts du TF 4A_1717/2023 du 19 janvier 2024 consid. 5.5.1, 4A_458/2022 du 3 avril 2023 consid. 4.1). En l'espèce, la marque antérieure est composée d'éléments figuratifs de base et élémentaires (des disques ou des cercles pleins) identiques qui, en tant que tels, sont dépourvus de caractère distinctif en raison de leur banalité et du fait qu'ils sont soumis à un besoin de libre disposition absolu. Il ressort toutefois de la pratique de l'autorité inférieure (cf. IPI, Directives en matière de marques, version du 1er janvier 2025, Partie 5, ch. 4.5.4, p. 148, disponible à l'adresse :

<https://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marques>) et de la jurisprudence (cf. supra consid. 8.2.2) que la combinaison de figures géométriques simples entre elles peut revêtir un caractère distinctif. À cet égard, la jurisprudence - suisse et européenne - a eu l'occasion de préciser qu'un signe constitué par une combinaison d'éléments dépourvus, chacun pris isolément, de caractère distinctif, tels que des figures géométriques de base, peut posséder un tel caractère si la manière dont les différents éléments sont combinés indique que ce signe représente davantage que la pure et simple somme des éléments qui le composent (cf. arrêt du TAF B-2768/2007 du 6 mai 2008 consid. 5.1 et les réf. cit. ; parmi d'autres : arrêts du Tribunal de l'Union européenne [UE] T-347/24 du 9 juillet 2025 point 63 "Target Brands Inc. c. EUIPO", T-470/16 du 28 juin 2017 point 32 et jurisprudence citée "X-cen-tek GmbH & Co. KG c. EUIPO"). L'originalité d'une marque composée d'éléments en soi dépourvus de force distinctive réside dans le fait que ces mêmes éléments sont combinés de manière surprenante (cf. not. arrêt du TAF B-2768/2007 précité consid. 5.1 et les réf. cit.). Or, le signe opposant consiste en une combinaison simple et, pour le moins, peu originale de trois disques rouges placés les uns à côté des autres de manière horizontale. La présentation est unidimensionnelle, sans ombre et sans relief. Au-delà des trois cercles rouges pleins, il n'existe in casu aucun élément additionnel visible. Il peut également être relevé que le signe opposant pourrait d'ailleurs se rapprocher d'un signe de ponctuation, lesquels ne sont en principe pas admis à l'enregistrement (cf. IPI, Directives en matière de marques, version du 1er janvier 2025, Partie 5, ch. 4.5.5, p. 148 s), sous la forme de trois points de suspension. Le Tribunal peine à discerner des caractéristiques graphiques concrètes permettant aux consommateurs de le mémoriser comme une indication de l'origine commerciale des produits ou des services qu'il désigne. Rien dans l'agencement ou la disposition des trois cercles rouges ne s'écarte de ce qui est attendu, au contraire de ce qui a été retenu par exemple pour le logo de Mastercard International Incorporated composé de deux cercles entrelacés - l'un rouge à gauche, l'autre jaune à droite - qui se chevauchent pour former une intersection orange et qui, même sans revendication de couleurs, laissait apparaître trois surfaces ombragées différentes (cf. arrêt du TAF B-429/2022 du 12 décembre 2022 consid. 7.2 "Zwei Kreise [fig.]/Savl [fig.]"). C'est ici le lieu de préciser que la marque opposante est protégée sans revendication de couleur et que la couleur rouge primaire figurant dans la reproduction fournie par l'intimée n'est, en tout état, pas susceptible de rester dans la mémoire du public pertinent. En raison de sa grande simplicité, le Tribunal considère qu'il n'est pas certain que le signe opposant soit susceptible d'attirer l'attention du public pertinent et de transmettre un message dont il peut se souvenir. D'ailleurs, les signes formés par la combinaison régulière et répétitive de simples éléments banals et/ou communs sont souvent perçus comme des motifs apposés sur la surface extérieure ou sur l'emballage d'un produit remplissant une fonction décorative (cf. arrêt du TAF B-2768/2007 précité consid. 5.2).

E. 8.4.3

L'intimée ne soutient pas que la marque opposante se serait imposée dans le commerce et n'amène du reste aucun élément permettant de le démontrer.

E. 8.4.4

Tout bien considéré, le Tribunal parvient à la conclusion que la marque opposante est dotée d'une force distinctive (relativement) faible.

E. 9

S'agissant du risque de confusion (sur la notion générale : cf. supra consid. 3), il sied de préciser ce qui suit.

E. 9.1

Selon la jurisprudence et la doctrine, la reprise des éléments caractéristiques principaux d'une marque antérieure - qui conduit déjà en principe à une similarité entre les signes en cause (cf. supra consid. 7.2.) - est en général de nature à créer un risque de confusion (cf. arrêts du TAF B-159/2014 du 7 octobre 2016 consid. 8.3.3.1 "BELVEDERE/CABELVEDERE AMARONE [fig.]", B-6137/2013 du 18 juin 2015 consid. 5.1 "TERRA/VETIA TERRA", B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 7.2.1 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]", B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.3 "GOLAY/Golay Spierer [fig.]" et B-8011/2007 du 24 octobre 2008 consid. 6.4 "emotion/emotion [fig.]" ; Schlosser/ Maradan, CR, art. 3 LPM no 51 ; Cherpillod, op. cit., p. 112 ; Marbach, SIWR, no 963). Un tel risque de confusion peut exceptionnellement être exclu si l'élément repris perd son individualité au sein de la nouvelle marque pour n'en former qu'un élément secondaire (cf. arrêts du TAF B-6137/2013 précité consid. 5.1 et B-5616/2012 du 28 novembre 2013 consid. 4.2 "VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum" ; arrêt du Kantonsgericht LU 1A 11 4 du 17 août 2015, sic! 2016, p. 19, consid. 4.4.4 "Cristal/Cristalino" ; Schlosser/Maradan, CR PI, art. 3 LPM no 51 s.), si le sens du signe est modifié par l'élément ajouté (cf. décisions de l'ancienne CREPI MA-WI 05/99 du 7 février 2000, sic! 2000, p. 303, consid. 4 "Esprit/L'esprit du dragon" et MA-WI 11/98 du 19 avril 1999, sic! 1999, p. 418, consid. 5 "Koenig/Sonnenkönig") ou si l'élément repris constitue un signe faible auquel un autre élément est ajouté, des différences plus modestes étant dans ce cas suffisantes pour distinguer les marques en présence (cf. arrêts du TAF B-159/2014 précité consid. 8.3.3.1, B-3310/2012 précité consid. 7.2.1, B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 5.5 "viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]" et B-5440/2008 du 24 juillet 2009 consid. 7.4.2 "Jump/Jumpman [fig.]" ; arrêt du TF 4C.3/1999 du 18 janvier 2000, sic! 2000, p. 194, consid. 4c "Campus/Liberty Campus").

E. 9.2

Si les marques en cause ne concordent que sur un élément faible, il n'y a pas de risque de confusion, même lorsque les produits sont identiques et que les éléments faibles figurent au début des marques. Un signe qui n'a qu'un faible caractère distinctif ne peut être l'élément déterminant d'une série de marques ; en effet, il ne peut y avoir de risque de confusion indirect aussi longtemps qu'un usage intensif de la marque n'a pas permis de renforcer son caractère distinctif. Cela étant, le risque de confusion peut être écarté dans l'impression d'ensemble si l'élément repris est un élément faible associé à un élément distinctif (cf. arrêt du TAF B-2354/2016 du 29 mars 2017 consid. 3.6 "ALLIANZ/CH/ALLIANZ TGATechnische Gebäudeausrüstung [fig.]", B-5179/2012 du 20 mai 2014 consid. 3.5 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]", B-502/2009 du 3 novembre 2009 consid. 5.2.1.6 "Premium ingredients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International [fig.]" ; décision de l'ancienne CREPI du 28 juin 2006 "Red Label, Red Code; Red Racing/Red M 150" sic! 2006 759 consid. 6).

E. 9.3.1

De l'avis de l'autorité inférieure, la reprise intégrale de la marque opposante par le signe contesté de manière quasiment identique est de nature à fonder un risque de confusion. Le fait que les signes comportent trois cercles rouges de manière presque identique est un point

fort de convergence entre eux, qui influencerait de manière déterminante leur impression d'ensemble, qui est ainsi très proche. Cette partie figurative commune serait facilement perçue par l'oeil du consommateur, aurait tendance à frapper son attention et à rester ainsi dans sa mémoire. Dans ces circonstances, la divergence créée par la présence de l'élément verbal "miplan", lequel est en principe indéterminé, dans le signe attaqué n'est, de l'avis de l'Institut, pas de nature à modifier l'impression d'ensemble caractérisée par la suite de trois cercles rouges. D'autant moins, selon l'autorité inférieure, si l'on prend en compte que cet élément verbal pourrait être perçu comme une mutilation de l'expression anglaise "my plan", auquel cas il pourrait s'agir d'une indication allusive ou faible évoquant un caractère personnalisé ("c'est mon plan"). L'autorité inférieure conclut que le signe attaqué ne peut être perçu comme une conception propre, indépendante ou autonome du motif constituant la marque opposante. Le consommateur verra, selon elle, au contraire immédiatement la marque opposante dans le signe contesté et pensera peut être aussi à une variante ou à une version retravaillée de cette marque. Il pourrait d'ailleurs facilement penser à une série de marques.

E. 9.3.2

La recourante objecte que la partie verbale "miplan", qui apparaît en premier dans le sens de la lecture et en caractères gras, constitue l'élément central et dominant, le plus distinctif, de la marque attaquée, alors que les trois cercles rouges occuperaient clairement une position secondaire et ne feraient que compléter l'élément verbal. Dès lors que l'élément graphique ne serait qu'un ajout figuratif sans importance, qui devrait être qualifié de faible, son importance dans l'impression d'ensemble devrait être relativisée. Toujours selon la recourante, l'observateur confronté au signe attaqué gardera en mémoire le mot "miplan" et non la partie figurative, qui n'a pas de réel caractère distinctif. La recourante précise que même s'il existait un risque de confusion lié à l'utilisation de trois cercles - ce qu'elle conteste -, elle a pris le soin d'écartier ce risque en faisant figurer l'élément central de sa marque, à savoir le mot "miplan" en caractères gras bien visibles, sur les deux tiers de la marque. Un risque de confusion entre les signes devrait d'autant plus être nié que les parties sont actives dans des domaines différents et s'adressent à des clients totalement différents également, de sorte qu'une relation économique entre elles pourrait être d'emblée exclue.

E. 9.3.3

L'intimée insiste sur le fait que, au regard de la reprise à l'identique de sa marque, y compris s'agissant de sa conception concrète (l'élément graphique consistant en trois points ou cercles et son positionnement à l'horizontal), le terme "miplan" ne saurait constituer un facteur de différenciation d'importance décisive, ni visuellement, ni conceptuellement. Elle souligne le fait que, pour créer une nouvelle marque, l'on ne peut simplement reprendre une marque existante de manière inchangée et la compléter par son propre signe. L'impact de l'élément verbal "miplan" sur l'impression d'ensemble de la marque attaquée serait extrêmement limité, de sorte qu'il conviendrait de l'écartier, l'attention étant portée en premier lieu sur l'élément figuratif, qui est frappant et reste ancré dans la mémoire du public cible.

E. 9.4.1

Le Tribunal constate tout d'abord que l'élément figuratif des trois cercles rouges pleins identiques placés de manière horizontale, élément dominant et unique de la marque opposante, est repris intégralement, quasiment à l'identique, dans la marque attaquée.

E. 9.4.2

Quant à l'argumentation de la recourante relative au fait que les parties exercent dans des secteurs différents, celle-ci perd de vue que l'appréciation du risque de confusion en droit des marques se base uniquement sur les signes tels qu'ils sont enregistrés et non sur les circonstances extérieures aux signes eux-mêmes (cf. arrêts du TF 4A_161/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.4, 4A_335/2019 du 29 avril 2020, consid. 7.2 ; Joller, op. cit., art. 3 LPM nos 14, 124 et 126 ; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, op. cit., art. 3 LPM no 160 ; Schlosser/Maradan, in : CR PI, op. cit., nos 20 et 28 ad art. 3 LPM ; arrêt du TAF B-2678/2012 du 7 mars 2013 consid. 7 et la réf. cit. "OMIX/ONYX PHARMACEUTICALS").

E. 9.4.3

Certes, comme le relève l'autorité inférieure, l'élément graphique repris n'a pas perdu son individualité au sein de la nouvelle marque pour n'en former qu'un élément secondaire. De fait, le logo reste immédiatement visible comme tel dans la marque attaquée. En dépit du fait qu'il n'occupe, de par sa taille, qu'environ un tiers de celle-ci, il ne passe pas inaperçu, loin s'en faut. Ce constat s'impose d'autant plus en raison de la couleur rouge dont l'impact visuel est prégnant. La protection accordée à une marque est d'ailleurs indépendante de la taille dans laquelle cette marque est représentée (cf. ATF 33 II 172 consid. 6 "[grue] F. L. C. [fig.]/[aigle] [fig.]" ; arrêt du TAF B-4538/2017 du 3 juillet 2019 consid. 9.1.2.2 in fine "MONSTER REHAB et al./nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES [fig.]"). L'élément graphique des trois disques figure donc comme tel dans la marque attaquée et l'élément verbal "miplan" ne lui fait aucunement perdre son individualité.

E. 9.4.4

Aussi, il est vrai que la reprise intégrale d'une marque prioritaire provoque en règle générale un risque de confusion (parmi d'autres : arrêts du TAF B-201/2009 du 26 mai 2009 consid. 6.5 "Atlantic (fig.)/TISSOT ATLAN-T", B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 6.1 "Seven/Seven for all mankind" ; IPI, Directives en matière de marques, version du 1er janvier 2025, Partie 6, ch. 6.3, p. 267 s.). Comme on l'a vu, tel n'est toutefois pas le cas lorsque l'élément repris est faible (cf. supra consid. 9.1 et 9.2). Or, au cas d'espèce, les signes en présence se rejoignent précisément sur un élément (relativement) faible, du fait de sa banalité (cf. supra consid. 8.4.2). La jurisprudence a rappelé que le risque de confusion peut être écarté dans l'impression d'ensemble seulement si l'élément faible repris est associé à un élément distinctif (cf. supra consid. 9.2).

E. 9.4.5

Il sied donc d'examiner le caractère distinctif du mot "miplan", ainsi que son influence sur l'impression d'ensemble que produit la marque attaquée.

E. 9.4.5.1

L'autorité inférieure et l'intimée sont d'avis que le terme "miplan" ne véhicule pas de concept particulier, ni de contenu sémantique, raison pour laquelle il n'influencerait pas véritablement l'impression d'ensemble de la marque attaquée. Elles notent toutefois qu'il pourrait éventuellement être perçu comme un mot "mutilé" évoquant le terme anglais "my plan" (mon plan), de sorte qu'il pourrait s'agir d'une indication allusive pour les produits en cause ou faible évoquant un caractère personnalisé ("c'est mon plan"). Son influence sur l'impression d'ensemble serait, dans ce cas, encore affaiblie et le signe attaqué serait dès lors

caractérisé par son élément le plus distinctif : les trois cercles rouges.

E. 9.4.5.2

Le Tribunal ne peut suivre ce raisonnement pour les raisons qui suivent. Premièrement, l'élément qui domine au sein de la marque attaquée est bien l'élément verbal "miplan", de sorte que l'on ne saurait raisonnablement soutenir qu'il n'exerce, en soi, pas véritablement d'influence sur l'impression d'ensemble. Ce constat s'impose tant du point de vue visuel que par le fait que le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou aux services en cause en citant les éléments verbaux d'une marque combinée qu'en décrivant l'élément figuratif. La jurisprudence a d'ailleurs déjà établi que l'élément verbal devient souvent l'élément dominant d'une marque et imprègne ainsi celle-là (cf. arrêts du TAF B-4408/2022 du 29 janvier 2024 consid. 7.4 "LONGINES [fig.]/LOSENG [fig.]" et B-3757/2011 du 12 avril 2013 consid. 5.9 "WeightWatchers [fig.]/WatchWT [fig.]"). En l'espèce, n'en déplaise à l'intimée, l'impression d'ensemble de la marque attaquée est caractérisée également par le mot "miplan". Par ailleurs, "miplan" n'a pas de signification particulière dans aucune des langues nationales et l'argumentation laconique de l'autorité inférieure selon laquelle il pourrait "éventuellement" être compris comme une référence aux termes anglais "my plan" - qui serait une désignation descriptive - ne convainc guère. Le Tribunal considère que "miplan" ne peut pas être rattaché avec aisance et instinctivement aux termes "my plan", ce que l'autorité inférieure ne soutient d'ailleurs pas véritablement. Certes, les signes diffèrent uniquement par la substitution de la lettre "y" par la lettre "i" ainsi que par l'absence d'espace entre les deux éléments verbaux. Cela étant, ces différences ont une influence décisive sur les plans visuel et phonétique. Sous ce dernier aspect, elles changent totalement la manière dont le signe attaqué est prononcé. Tout au plus, est-on en présence d'une association d'idées ou d'une allusion qui n'a qu'un rapport éloigné avec les produits "geographische Karten" qui n'est, selon la jurisprudence, pas suffisante pour admettre qu'une désignation est descriptive (cf. 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 "OSCILLOCCINUM/Anticoccinum"). Tout porte à croire que l'élément "miplan" sera pris comme une désignation de fantaisie et revêtira un caractère distinctif pour les produits revendiqués. Dès lors, il ne peut être attribué à l'élément verbal de la marque de la recourante un caractère faible du fait qu'il s'agirait d'une indication descriptive appartenant au domaine public.

E. 9.4.6

À la lumière de la similarité des produits et des services en cause, du degré d'attention normal des consommateurs et du caractère (relativement) faible de la marque opposante, le Tribunal parvient à la conclusion qu'il n'existe pas de risque de confusion, qu'il soit direct ou indirect, entre les signes en question. Comme on l'a vu, ces derniers ne présentent qu'une similarité visuelle résultant de l'élément graphique. La différence constituée par la présence de l'élément verbal "miplan" dans la marque attaquée est, en l'espèce, suffisante pour admettre qu'une certaine probabilité que le consommateur moyen confonde les marques n'est pas réalisée. Selon la Cour de céans, il n'y a pas lieu de penser que les consommateurs, confronté à la marque attaquée, en viendront à confondre les prestations fournies par les parties, ni qu'ils supputeront des liens (économiques ou juridiques) inexistantes.

E. 10

Il ressort de tout ce qui précède que c'est à tort que l'autorité inférieure a admis partiellement l'opposition et révoqué l'enregistrement de la marque attaquée pour les produits suivants : "Druckereierzeugnisse ; geographische Karten". Le recours doit donc être admis et la décision rendue par l'autorité inférieure modifiée en conséquence.

E. 11

Il reste à statuer sur les frais de procédure et les dépens de la procédure de recours.

E. 11.1

En règle générale, les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire (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). Aucun frais de procédure n'est en effet mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 in limine PA). En l'espèce, il se justifie d'arrêter à 4'500 francs le montant des frais de la procédure de recours (cf. ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). En l'espèce, au stade de la procédure de recours, la recourante a obtenu - dans une très large mesure (cf. aussi infra consid. 11.3 en lien avec le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée portant sur la répartition des frais et des dépens dans la procédure d'opposition devant l'Institut) - gain de cause, étant précisé qu'elle n'a contesté la décision attaquée que très partiellement. Il convient de mettre les frais de procédure à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 63 al. 1 in limine PA). Ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. Quant à l'avance de frais de 4'500 francs versée par la recourante durant l'instruction, elle lui est restituée.

E. 11.2

La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (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). En l'espèce, la recourante, qui obtient dans une très large mesure gain de cause et qui est représentée par un avocat, a droit à des dépens réduits pour la procédure de recours. L'intervention de l'avocat de la recourante consiste, pour l'essentiel, en le dépôt du recours de 12 pages et celui d'une réplique de 11 pages. 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 4'500 francs 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 (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"). Vu qu'elle succombe dans une très large mesure, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF). Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas non plus droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

E. 11.3

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. Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure expose "que l'opposition est partiellement admise pour la très grande majorité des produits et des services contestés. Il se justifie ainsi à l'évidence de s'écarter de la règle générale selon laquelle les dépens sont compensés en cas

d'admission partielle de l'opposition et, partant, de mettre les frais de procédure à la charge de la partie défenderesse" (cf. décision attaquée, p. 14). Par conséquent, elle "met à la charge de la partie défenderesse [recourante] le paiement à la partie opposante [intimée] de CHF 3'200 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition)" (ch. 4 du dispositif de la décision attaquée ; cf. supra Etat de fait, let. A.c). Vu l'objet du litige (cf. supra consid. 2) et malgré l'issue de la présente procédure, il ne convient pas de donner suite à la conclusion de la recourante concernant l'annulation du chiffre 4 de la décision attaquée portant sur la répartition des frais et des dépens dans la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure. En effet, bien que l'autorité inférieure ait eu tort d'admettre l'opposition en ce qui concerne les produits suivants : "Druckereierzeugnisse ; geographische Karten" revendus par la marque attaquée, il n'en demeure pas moins que la recourante a très largement succombé dans la procédure d'opposition devant elle, de sorte que la répartition des frais et dépens devant l'Institut appert équitable. Le ch. 4 et le ch. 3 (relatif à la conservation de la taxe d'opposition à l'autorité inférieure) du dispositif de la décision attaquée demeurent dès lors inchangés.

E. 12

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, le présent arrêt est définitif (cf. art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). (le dispositif est porté à la page suivante.)

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