



## Arrêt du 28 avril 2020

---

Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège),  
David Aschmann et Marc Steiner, juges ;  
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

---

Parties

**Ali Kursun**,  
[...],  
représenté par Maître Vincent Solari,  
PONCET TURRETTINI AVOCATS,  
[...],  
recourant,

contre

**Renatus Hoogenraad**,  
[...],  
représenté par Intellectual Property Avenue Sàrl,  
[...],  
intimé,

**Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI**,  
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne,  
autorité inférieure.

---

Objet

Procédure d'opposition n° 15708  
CH 680'593 "SPARKS" / CH 703'638 "sparkchief".

**Faits :****A.**

**A.a** Déposée le 11 août 2015, puis enregistrée et publiée le 18 novembre 2015 dans Swissreg (<<https://www.swissreg.ch>>), la marque suisse n° 680'593 "SPARKS" (ci-après : marque opposante) – dont Renatus Hoogenraad (ci-après : intimé) puis, à partir du 9 janvier 2019, Sparks Sàrl (ci-après : cessionnaire) est titulaire – est destinée aux produits et aux services suivants :

Classe 16 : "Manuels et supports de formation, d'instruction, d'éducation ou d'enseignement imprimés."

Classe 35 : "Accompagnement et assistance de personnel dans des entreprises (coaching)."

Classe 41 : "Services de formation et d'enseignement professionnels à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; coaching (formation) à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; formation par l'improvisation à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; formation axée sur les compétences professionnelles à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; formation pour le perfectionnement du personnel, la consolidation d'équipes et le développement organisationnel à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; préparation et animation de conférences, de cours, d'ateliers, de séminaires, de manifestations et spectacles, tous à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; interprétation du langage gestuel à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; édition et publication de produits imprimés, autres que textes publicitaires, en particulier livres, magazines et journaux, également sous forme de supports électroniques, y compris CD-ROM à des fins de formation et d'enseignement dans les domaines du développement personnel et du développement de compétences professionnelles."

**A.b**

**A.b.a** Déposée le 15 novembre 2016, puis enregistrée et publiée le 15 juin 2017 dans Swissreg, la marque suisse n° 703'638 "sparkchief" (ci-après : marque attaquée) – dont Ali Kursun (ci-après : recourant) est titulaire – est (notamment) destinée aux services suivants :

Classe 35 : "Assistance et prestation de conseils en matière d'organisation et de gestion commerciales [*sic*] conseils en affaires pour entreprises ; conseils en affaires pour les entreprises en vue de l'utilisation de matériel informatique

(hardware) et de logiciels, ainsi que des nouveaux médias et de l'internet pour et dans les entreprises ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en gestion du savoir (aide à la gestion des entreprises) ; conseils en organisation d'entreprises ; conseils en organisation des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils pour la réalisation de transactions commerciales ; conseils pour la réalisation de transactions commerciales électroniques ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; mise à disposition d'informations et de conseils à la clientèle en ligne, à savoir d'informations commerciales ou publicitaires sur des biens et services ; mise à disposition d'informations et prestation de conseils aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente ; prestation de conseils en gestion commerciale ; prestation de conseils en gestion commerciale en matière de franchisage ; prestation de conseils en matière de transactions commerciales ; prestation de conseils en matière d'exploitation de franchises ; prestations de conseils aux entreprises en matière de franchisage ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec la publicité ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec le marketing ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec l'établissement et l'exploitation de franchises ; prestations de conseils en gestion des affaires commerciales [sic] prestations de conseils en marketing ; prestations de conseils en matière de gestion de risques commerciaux ; prestations de conseils en organisation d'entreprises ; prestations de conseils en rapport avec la gestion des affaires commerciales ; prestations de conseils et services de conseillers en matière de stratégie d'entreprises ; prestations d'informations et de conseils ainsi que services de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet ; renseignements en matière d'affaires, en matière de conseils économiques et en matière d'expertises économiques ; services de conseillers et de conseils en gestion d'entreprises ; services de conseillers et de prestation de conseils en matière de gestion des affaires commerciales ; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie commerciale ; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie d'entreprises ; services de conseillers et prestations de conseils en matière de placement, recrutement et gestion de personnel ; services de conseils en gestion de personnel ; services de conseils en matière d'activités promotionnelles ; services de conseils en matière de ressources humaines ; services de conseils pour la direction des affaires ; services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage."

Classe 41 : "Orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation)."

**A.b.b** Par mémoire du 14 septembre 2017, se fondant sur la marque opposante, l'intimé forme, auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-après : autorité inférieure), opposition (n° 15708) partielle (c'est-à-dire uniquement en ce qui concerne les services revendiqués en classes 35 et 41) contre la marque attaquée.

**A.b.c** Le recourant dépose une réponse le 6 novembre 2017.

**A.b.d** Le 5 février 2018, l'autorité inférieure rend une décision (ci-après : décision attaquée [pièce 7 du dossier de l'autorité inférieure]) dont le dispositif est le suivant :

1. L'opposition n° 15708 contre la marque suisse n° 703 638 « sparkchief » est admise.
2. L'enregistrement de la marque suisse n° 703 638 « sparkchief » est révoqué pour tous les services des classes 35 et 41.
3. La taxe d'opposition de CHF 800.– reste acquise à [l'autorité inférieure].
4. Il est mis à la charge du défendeur [recourant] le paiement à l'opposante [sic] [intimé] de CHF 2'000.– à titre de dépens (y compris CHF 800.– à titre de remboursement de la taxe d'opposition).
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Vu le champ de protection normal de la marque opposante, la similarité des produits et des services concernés, ainsi que les fortes similitudes entre les signes en cause au niveau phonétique et au niveau visuel, l'autorité inférieure retient l'existence d'un risque de confusion – en tout cas indirect – entre les marques en cause, malgré le degré d'attention élevé des consommateurs déterminants d'une partie des services concernés.

## **B.**

Par mémoire du 8 mars 2018 (accompagné de ses annexes), le recourant dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours dont les conclusions sont les suivantes :

### **En la forme :**

1. Recevoir le présent recours dirigé contre la décision rendue par [l'autorité inférieure] du 5 février 2018, notifiée le 6 février 2018, dans la procédure d'opposition n° 15708.

### **Au fond :**

2. Annuler et mettre à néant la décision dont est recours.

### **Cela fait :**

3. Rejeter l'opposition n° 15708 formée par [l'intimé] contre la marque « sparkchief ».
4. Débouter [l'intimé] et tout autre intervenant de toutes autres ou contraires conclusions.

5. Condamner [l'intimé] en tous les frais et dépens et allouer au recourant une indemnité de procédure valant participation à ses honoraires d'avocat.

**C.**

**C.a** Dans sa réponse non datée (accompagnée de ses annexes) jointe à un courrier du 22 juin 2018, l'intimé prend les conclusions suivantes :

**II.A. En la forme**

- i. Prendre acte que le défendeur [*recte* : intimé] s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal Administratif Fédéral quant à la recevabilité du recours en date du 8 mars 2018.

**II.B. Au fond**

- ii. Rejeter, dans la mesure de sa recevabilité, le recours [du recourant] du 8 mars 2018.
- iii. Confirmer la décision sur opposition (n° 15708) prise par [l'autorité inférieure] le 5 février 2018.
- iv. Débouter le recourant de toutes ou contraires conclusions.
- v. Condamner le recourant en tous les frais et dépens de la présente cause.

**C.b** Dans sa réponse du 17 septembre 2018 (accompagnée du dossier de la cause), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge du recourant.

**D.**

**D.a** Par ordonnance du 30 octobre 2018 (notifiée au recourant le 1<sup>er</sup> novembre 2018), le Tribunal administratif fédéral invite le recourant à déposer une réplique jusqu'au 30 novembre 2018.

**D.b** Le recourant ne dépose pas de réplique.

**Droit :**

**1.**

**1.1** 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]).

**1.2** La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA).

**1.3** 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.

**1.4** Le présent recours est ainsi recevable.

## **2.**

### **2.1**

**2.1.1** Par courrier du 20 février 2019 (accompagné de ses annexes), la mandataire de l'intimé (cf. procuration datée du 22 juin 2018 [pièce 0 jointe à la réponse de l'intimé], qui n'a pas été révoquée) informe le Tribunal administratif fédéral que l'intimé a transféré la marque opposante à Sparks Sàrl (ci-après : cessionnaire).

La mandataire de l'intimé ajoute qu'elle représente également la cessionnaire (cf. procuration datée du 28 mai 2018 [pièce jointe au courrier de la mandataire de l'intimé du 20 février 2019]). Elle précise que la cessionnaire "reprend la procédure en cours en lieu et place de l'ancien titulaire de cette marque".

#### **2.1.2**

**2.1.2.1** Par lettre datée du 30 mars 2019 (remise à La Poste Suisse le 20 mars 2019), le recourant informe le Tribunal administratif fédéral qu'il ne consent pas à cette substitution de parties.

**2.1.2.2** Dans ses observations du 26 mars 2019, l'autorité inférieure conclut quant à elle qu'elle ne s'oppose pas à la substitution de la cessionnaire à l'intimé (cf. consid. 3.2.2.2).

**2.2** Il convient dès lors de déterminer si la cessionnaire peut se substituer à l'intimé (consid. 3-10).

### 3.

La procédure d'opposition est régie par les art. 31-34 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) et par les art. 20-24, l'art. 50, l'art. 51 et l'art. 52 de l'Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111). Elle est en outre essentiellement soumise aux art. 1-43 PA devant l'IPI et aux art. 1-71 PA devant le Tribunal administratif fédéral (cf. MICHEL MÜHLSTEIN, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 31 LPM n° 9 ; BERNARD VOLKEN, in : David/Frick [éd.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3<sup>e</sup> éd. 2017 [ci-après : BaK 2017], art. 31 LPM n° 3 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 14 *in fine* ; IPI, Directives en matière de marques [cf. <<https://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marques.html>>, consulté le 20.04.2020], version du 1<sup>er</sup> janvier 2019 [ci-après : Directives 2019], Partie 1, ch. 2 *in limine* et 2.4).

**3.1** Ni les dispositions de la LPM ni celles de l'OPM ne prévoient les conséquences procédurales du transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition.

### 3.2

**3.2.1** Quant à la PA, elle ne contient pas non plus de disposition expressément consacrée à un tel cas (cf. arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 1.3.1.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL" ; IPI, Directives 2019, Partie 1, ch. 3.2.2.1).

### 3.2.2

**3.2.2.1** Intitulé "Dispositions complémentaires", l'art. 4 PA a la teneur suivante :

Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi [PA].

Se basant sur l'art. 4 PA, la jurisprudence applique l'art. 17 al. 1 et l'art. 21 al. 2 de la Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273) en cas de transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition (arrêts du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 2.1.1-2.1.2 "SKY/SKYFIVE" et B-1481/2015 du 9 mai 2017 consid. 1.3.1.1-1.3.1.2 "ice watch [fig.]/NICE watch [fig.]" ; en ce qui

concerne l'application d'autres dispositions de la PCF sur la base de l'art. 4 PA, voir : PIERRE TSCHANNEN, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2<sup>e</sup> éd. 2019 [ci-après : VwVG, Kommentar 2019], art. 4 PA n° 6 ; NADINE MAYHALL, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2<sup>e</sup> éd. 2016, art. 4 PA n° 3 *in fine*).

**3.2.2.2** Dans ses observations du 26 mars 2019 (cf. consid. 2.1.2.2), l'autorité inférieure estime toutefois que les dispositions de la PCF ne devraient pas être appliquées en procédure administrative (cf. également : IPI, Directives 2019, Partie 1, ch. 2). Elle soutient en effet que, en cas de transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition, il convient, sur la base de l'art. 4 PA, d'appliquer l'art. 83 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272). Elle ajoute que, vu l'art. 83 al. 1 CPC, la substitution de partie n'est pas "conditionnée au consentement de la partie adverse" (cf. également : arrêt du TAF B-1481/2015 du 9 mai 2017 consid. 1.3.4 "ice watch [fig.]/NICE watch [fig.]" ; IPI, Directives 2019, Partie 1, ch. 3.2.2.1 ; GREGOR BÜHLER, in : Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2<sup>e</sup> éd. 2017 [ci-après : SHK 2017], art. 17 LPM n° 36 ; GREGOR WILD, in : SHK 2017, art. 31 LPM n°s 7-9).

#### 4.

**4.1** Il s'impose d'examiner tout d'abord si, d'une manière générale, l'art. 4 PA permet effectivement d'appliquer des dispositions de droit fédéral en matière de procédure civile, telles que des dispositions de la PCF ou du CPC (consid. 4-5).

**4.2** Conformément à la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte de la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une



solution matériellement juste (ATF 143 II 202 consid. 8.5 ; ATAF 2018 IV/1 consid. 4.3.1 "Swiss Military/Swiss Military").

## 5.

C'est en application de ces méthodes qu'il convient de procéder à l'interprétation de l'art. 4 PA.

### 5.1 Interprétation littérale

Vu la manière dont il est formulé ("dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail" [cf. consid. 3.2.2.1]), l'art. 4 PA porte sur des dispositions de droit fédéral réglant *n'importe quel type de procédure*, qu'elle soit administrative, civile ou pénale.

### 5.2 Interprétation systématique

**5.2.1** Selon le Tribunal fédéral, l'art. 4 PA ne vise toutefois que des dispositions de droit administratif spécial (*Spezialverwaltungsrecht*), à l'exclusion notamment des dispositions de la PCF que l'art. 19 PA ne mentionne pas expressément (ATF 130 II 473 consid. 2.4 [dans le même sens : ATF 108 Ib 245 consid. 2d *in fine*] ; cf. TSCHANNEN, in : VwVG, Kommentar 2019, art. 4 PA n° 6).

#### 5.2.2

**5.2.2.1** Sous le titre marginal "Dispositions complémentaires", l'art. 4 PA s'inscrit dans la section A ("Champ d'application") du chapitre I ("Champ d'application et terminologie") de la PA.

S'il porte le même titre marginal que l'art. 4 PA ("Dispositions complémentaires"), l'art. 19 PA fait quant à lui partie de la section D ("Constatation des faits") du chapitre II ("Règles générales de procédure") de la PA.

**5.2.2.2** Vu que l'art. 19 PA n'a pas une portée aussi étendue que l'art. 4 PA, il paraît difficile de considérer que le fait que l'art. 19 PA ne déclare applicables par analogie à la procédure probatoire (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, 4190) que quelques dispositions de la PCF empêche l'art. 4 PA de permettre, en lien avec des questions qui ne relèvent pas de la procédure probatoire, l'application d'autres dispositions de la PCF (cf. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3<sup>e</sup> éd. 2013, n° 384).

**5.2.2.3** Il n'en demeure pas moins que la position du Tribunal fédéral, selon laquelle l'art. 4 PA ne vise que des dispositions de droit administratif spécial (cf. consid. 5.2.1), peut être défendue de manière convaincante sur la base du fait que le texte de l'art. 4 PA est formulé de manière différente de celui de l'art. 19 PA.

En effet, les dispositions de la PCF visées par l'art. 19 PA sont "applicables par analogie", ce qui signifie qu'elles doivent être prises en compte bien qu'elles ne soient pas destinées à être appliquées dans le cadre d'une procédure administrative (cf. art. 1 al. 1 PCF [cf. consid. 9.1.2.2] ; ERNST A. KRAMER, *Juristische Methodenlehre*, 6<sup>e</sup> éd. 2019, p. 229-230). L'art. 71 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) prévoit d'ailleurs également que les dispositions de la PCF sont "applicables par analogie" lorsque la LTF ne contient pas de dispositions de procédure (cf. consid. 9.1.2.3 ; PHILIPP GELZER, in : Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [éd.], *Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar*, 3<sup>e</sup> éd. 2018 [ci-après : BaK BGG 2018], art. 71 LTF n° 3). L'art. 4 PA déclare en revanche "applicables" les dispositions qu'il désigne, ce qui indique qu'il ne peut viser que des dispositions de procédure administrative, c'est-à-dire des dispositions destinées à être appliquées dans le cadre d'une procédure administrative.

**5.2.2.4** Un telle interprétation peut en outre s'appuyer sur l'art. 80 let. c PA, dont la teneur est la suivante :

Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi [PA] :

[...]

- c. les dispositions contraires du droit fédéral ; sont réservées les dispositions complémentaires au sens de l'art. 4 [PA].

En effet, pour être contraire à la PA, une disposition du droit fédéral doit nécessairement être destinée à être appliquée en matière administrative et constituer ainsi une disposition de droit administratif. En réservant "les dispositions complémentaires au sens de l'art. 4 [PA]", l'art. 80 let. c PA ne peut dès lors viser que des dispositions de droit administratif.

### **5.3** Interprétation historique

L'interprétation systématique de l'art. 4 PA est confirmée par des éléments historiques.

**5.3.1** Dans le Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 24 septembre 1965 à l'appui d'un projet de loi sur la procédure administrative (Procédure administrative fédérale) (FF 1965 II 1383), les exemples de dispositions applicables en vertu de l'art. 3 du Projet de Loi fédérale sur la procédure administrative (ci-après : P-PA) – dont la teneur correspond pour l'essentiel à celle de l'actuel art. 4 PA (cf. FF 1965 II 1383, 1413) – relèvent tous de la procédure administrative (FF 1965 II 1383, 1398).

**5.3.2** L'art. 3 P-PA porte d'ailleurs le titre marginal suivant : "Dispositions complémentaires en faveur d'affaires administratives spéciales" (FF 1965 II 1383, 1413).

#### **5.4** Interprétation téléologique

L'art. 4 PA a pour but clair de désigner les dispositions destinées à compléter la PA, qui "constitue une codification réduite au minimum avec champ d'application aussi étendu que possible" (FF 1965 II 1383, 1398). A lui seul, ce but ne permet toutefois pas de déterminer précisément quelles sont ces dispositions complémentaires.

#### **5.5** Conclusion

**5.5.1** Vu, notamment, son interprétation systématique et historique (cf. TSCHANNEN, in : VwVG, Kommentar 2019, art. 4 PA n<sup>os</sup> 2 et 6), l'art. 4 PA ne peut viser que des dispositions de procédure administrative.

**5.5.2** L'art. 4 PA ne saurait dès lors permettre d'appliquer des dispositions de droit fédéral en matière de procédure civile, telles que celles qui figurent dans la PCF et le CPC. Peu importe ainsi que, contrairement à la PCF, le CPC soit entré en vigueur après la PA (cf. observations de l'autorité inférieure du 26 mars 2019, p. 2 *in fine* et 3 ; IPI, Directives 2019, Partie 1, ch. 2).

#### **6.**

**6.1** Une lacune (proprement dite) désigne l'absence involontaire d'une règle appelée à trancher une question qui se pose inévitablement (cf. ATF 132 III 470 consid. 5.1 ; KRAMER, op. cit., p. 214 et 220 ; PAUL-HENRI STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, Traité de droit privé suisse [TDPS] II/1, 2009, n<sup>o</sup> 376 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I [Les fondements], 3<sup>e</sup> éd. 2012, p. 150 ; HAUSHEER/

JAUN, Die Einleitungsartikel des ZGB, Art. 1-10 ZGB, 2003, art. 1 CC n° 220).

## 6.2

### 6.2.1

**6.2.1.1** Une partie de la doctrine estime que, pour admettre l'existence d'une lacune, il faut non seulement qu'aucune règle ne soit directement applicable (c'est-à-dire que l'interprétation d'aucune règle ne permette de répondre directement à la question qui doit être tranchée [cf. STEINAUER, op. cit., n° 382]), mais également qu'aucune règle ne soit applicable par analogie (STEINAUER, op. cit., nos 382-383 ; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 408 ; HAUSHEER/JAUN, op. cit., art. 1 CC nos 199, 202 et 203 ; cf. ATF 100 Ib 137 consid. III.5b).

Au sens de l'art. 1 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), la lacune est alors comblée par le droit coutumier et, à défaut, par le droit judiciaire (STEINAUER, op. cit., nos 383, 392, 393 et 400).

**6.2.1.2** Une autre partie de la doctrine considère que, pour admettre l'existence d'une lacune, il suffit que l'interprétation d'aucune règle ne permette de répondre directement à la question qui doit être tranchée (cf. KRAMER, op. cit., p. 226-228 ; HEINRICH HONSELL, in : Geiser/Fountoulakis [éd.], Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, Basler Kommentar, 6<sup>e</sup> éd. 2018, art. 1 CC n° 12 ; FORSTMOSER/VOGT, Einführung in das Recht, 5<sup>e</sup> éd. 2012, § 15 n° 65).

Vu l'art. 1 al. 2 CC, la lacune ainsi mise en évidence doit être comblée par le droit coutumier et, à défaut, par le droit judiciaire (cf. HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9<sup>e</sup> éd. 2016, n° 147 ; FORSTMOSER/VOGT, op. cit., § 14 n° 21), étant précisé que l'application de règles par analogie est l'une des principales méthodes d'élaboration du droit judiciaire (cf. HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, op. cit., n° 147 *in fine* ; STEINAUER, op. cit., n° 383 [n. 34] ; HAUSHEER/JAUN, op. cit., art. 1 CC n° 224 ; FORSTMOSER/VOGT, op. cit., § 15 n° 133). De son côté, KRAMER considère que la lacune doit être comblée, en premier lieu, par l'application d'une règle par analogie. Ce n'est qu'en l'absence d'une règle applicable par analogie que le droit coutumier et, à défaut, le droit judiciaire entre en ligne de compte (cf. KRAMER, op. cit., p. 249-250).

**6.2.2** Ainsi, en l'absence de droit coutumier, l'application d'une règle par analogie a, quel que soit le courant doctrinal envisagé, une importance particulière en vue de répondre à une question à laquelle l'interprétation d'aucune règle ne permet de répondre directement (cf. STEINAUER, op. cit., n° 383 [n. 34 *in fine*]).

## 7.

### 7.1

**7.1.1** En l'espèce, ni la LPM ni l'OPM ne permet de répondre directement à la question de savoir quelles sont les conséquences procédurales du transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition (cf. consid. 3.1).

#### 7.1.2

**7.1.2.1** La PA ne contient pas non plus de disposition expressément consacrée à un tel cas (cf. consid. 3.2.1).

**7.1.2.2** Pour mémoire, l'application de dispositions de droit fédéral en matière de *procédure civile* n'est pas permise par l'art. 4 PA (cf. consid. 5.5.2).

Par ailleurs, aucune disposition de droit fédéral en matière de *procédure administrative* (cf. consid. 5.5.1) ne semble entrer en ligne de compte en vue d'une application sur la base de l'art. 4 PA.

**7.1.3** Rien n'indique enfin qu'une règle figurant dans un autre texte légal de l'ordre juridique suisse permettrait de déterminer directement les conséquences procédurales du transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition. Aucune règle à ce sujet ne figure en particulier dans la LTAF (cf. FF 2001 4000, 4056).

**7.2** Il existe certes une jurisprudence en la matière (cf. consid. 3.2.2.1 *in fine*). Elle ne saurait toutefois être qualifiée de règle coutumière (cf. STEINAUER, op. cit., n° 398), ce d'autant qu'elle est contraire à l'art. 4 PA (cf. consid. 5.5.2 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2<sup>e</sup> éd. 2018, n° 351 ; AURÉLIE GAVILLET, La pratique administrative dans l'ordre juridique suisse, 2018, n° 101 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7<sup>e</sup> éd. 2016, n° 170 ; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4<sup>e</sup> éd. 2014, § 16 n° 4 *in fine*).

D'une manière générale, à l'heure actuelle, le droit coutumier est d'ailleurs extrêmement rare (TANQUEREL, op. cit., n° 352 ; KRAMER, op. cit., p. 250 ; GAVILLET, op. cit., n° 99 ; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit., § 16 n<sup>os</sup> 2, 4 et 5 ; FORSTMOSER/VOGT, op. cit., § 14 n° 34 ; STEINAUER, op. cit., n<sup>os</sup> 99 *in fine* et 400).

**7.3** Dans ces conditions, il s'agit d'examiner s'il est possible de déterminer les conséquences procédurales du transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition en appliquant une règle *par analogie* (cf. consid. 6.2.2).

### **7.3.1**

**7.3.1.1** En droit administratif, avant de recourir à l'analogie avec le droit privé, il convient de rechercher des dispositions similaires dans d'autres législations de droit administratif (cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n° 252 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 146).

**7.3.1.2** En l'espèce, rien n'indique qu'il existe, dans le domaine du droit administratif, une disposition qui se prêterait à une application par analogie (cf. consid. 7.1.2.2 *in fine*).

### **7.3.2**

**7.3.2.1** En revanche, tant la solution prévue par l'art. 17 al. 1 et l'art. 21 al. 2 PCF (consid. 8.1) que la solution prévue par l'art. 83 CPC (consid. 8.2) entrent en ligne de compte.

**7.3.2.2** Vu les points de contact évidents entre la procédure d'opposition et la procédure civile (cf. arrêt du TAF B-5120/2011 du 17 août 2012 consid. 5.3.2 "BEC DE FIN BEC [fig.]/FIN BEC [fig.]" ; décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] MA-WI 42/00 du 1<sup>er</sup> mai 2001, sic! 2001, p. 424, consid. 2 [p. 424-425] "Poxilith/Porolith [fig.]" ; VOLKEN, in : BaK 2017, art. 31 LPM n° 4 ; IPI, Directives 2019, Partie 1, ch. 2), le recours à des dispositions de procédure civile se justifie pleinement (cf. KRAMER, op. cit., p. 231-232).

## 8.

### 8.1

**8.1.1** La jurisprudence applique depuis longtemps l'art. 17 al. 1 et l'art. 21 al. 2 PCF en cas de transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition (cf. consid. 3.2.2.1 *in fine*). Bien qu'elles ne puissent pas être appliquées sur la base de l'art. 4 PA (cf. consid. 5.5.2), ces règles sont susceptibles de se prêter à une application par analogie.

### 8.1.2

**8.1.2.1** Intitulé "Substitution de parties", l'art. 17 PCF a la teneur suivante :

<sup>1</sup> Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.

<sup>2</sup> Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.

<sup>3</sup> Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.

**8.1.2.2** Quant à lui, l'art. 21 PCF ("Litispendance") est formulé ainsi :

<sup>1</sup> L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.

<sup>2</sup> Le tribunal reste compétent même si les faits constitutifs de sa compétence sont modifiés subséquemment. L'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou défendre.

<sup>3</sup> Pour le surplus, la litispendance n'a pas pour effet de fixer l'état de fait à l'époque du dépôt de la demande.

## 8.2

**8.2.1** C'est à tort que l'autorité inférieure soutient que l'art. 4 PA permet d'appliquer l'art. 83 CPC (cf. consid. 3.2.2.2 et 5.5.2). Il n'en demeure pas moins que l'art. 83 CPC est susceptible de se prêter à une application par analogie.

**8.2.2** Disposition unique du Chapitre 6 ("Substitution de partie") du Titre 5 ("Parties et participation de tiers au procès") de la Partie 1 ("Dispositions générales") du CPC, l'art. 83 CPC a la teneur suivante :

<sup>1</sup> Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.

<sup>2</sup> La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution.

<sup>3</sup> Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision.

<sup>4</sup> En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse ; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.

## 9.

### 9.1

**9.1.1** Le Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC) (FF 2006 6841) expose que le Projet de CPC "tend à unifier la procédure, à l'introduire dans la pratique et à la conduire à un bon fonctionnement". Il ajoute toutefois que "[l]a *fusion éventuelle de l'ensemble des règles de la procédure civile fédérale* relève de l'avenir" (FF 2006 6841, 6862), tout en donnant les précisions suivantes : "Cet examen comprend également la question de l'abrogation de la [PCF] : cette loi s'applique aux procès dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique et à titre subsidiaire de manière générale devant les juridictions fédérales. Il est envisageable d'attribuer un jour ces fonctions au CPC" (FF 2006 6841, 6862 [n. 23] ; cf. FF 2006 6841, 7016 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit, n° 1264).

### 9.1.2

**9.1.2.1** Bien que le CPC soit entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2011, la PCF est actuellement toujours en vigueur et, contrairement à ce que veut laisser entendre la doctrine (cf. WILD, in : SHK 2017, art. 31 LPM n° 8), rien n'indique que les fonctions de *loi applicable à titre subsidiaire de manière générale devant les juridictions fédérales* de la PCF aient été abrogées, en particulier au profit du CPC.



**9.1.2.2** Le fait que les causes soumises à la PCF (c'est-à-dire les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 LTF [art. 1 al. 1 PCF (cf. WILD, in : SHK 2017, art. 31 LPM n° 7 *in fine*))] relèvent essentiellement du droit public (cf. WILD, in : SHK 2017, art. 31 LPM n° 8) ne saurait y changer quoi que ce soit (la PCF est en effet destinée à régler "un procès civil contradictoire, avec un demandeur et un défendeur" [FF 2001 4000, 4056 ; cf. PHILIPP GELZER, in : Geiser/Münch/Uhlmann/Gelzer [éd.], *Prozessieren vor Bundesgericht*, 4<sup>e</sup> éd. 2014, n° 7.21 *in fine*]), pas plus d'ailleurs que le fait que les dispositions du CPC seraient mieux adaptées à la procédure entre deux sujets de droit privé (cf. WILD, in : SHK 2017, art. 31 LPM n° 9).

**9.1.2.3** Il s'avère enfin que le rôle subsidiaire de la PCF est toujours expressément ancré dans la LTF. En tant que disposition unique de la Section 12 ("Dispositions supplétives") du Chapitre 2 ("Dispositions générales de procédure") de la LTF, l'art. 71 LTF prévoit en effet que, "[l]orsque la présente loi [LTF] ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF sont applicables par analogie". L'art. 71 LTF entraîne dès lors en particulier l'application par analogie de l'art. 17 PCF et de l'art. 21 PCF, notamment en procédure administrative (cf. arrêts du TF 1C\_142/2014 du 13 mars 2015 consid. 2.4 et 1C\_620/2013 du 3 avril 2014 consid. 2 ; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in : Corboz/Wurzbürger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, *Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral]*, 2<sup>e</sup> éd. 2014, art. 71 LTF n° 9 ; GELZER, in : BaK BGG 2018, art. 71 LTF n°9).

L'art. 71 LTF pourrait ainsi être considéré comme une disposition de droit administratif, qui devrait donc être prise en considération avant une disposition de droit privé en vue d'une application par analogie (cf. consid. 7.3.1.1-7.3.1.2).

## **9.2**

**9.2.1** Dans ces conditions, il se justifie d'appliquer par analogie (cf. TSCHANNEN, in : VwVG, *Kommentar* 2019, art. 4 PA n° 6 *in fine* ; KÖLZL/HÄNER/BERTSCHI, *op. cit.*, n° 384) l'art. 17 al. 1 PCF et l'art. 21 al. 2 PCF – et non pas l'art. 83 CPC – en cas de transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition (cf. VOLKEN, in : BaK 2017, art. 31 LPM n° 3).

**9.2.2** Que ce soit dans ses observations du 26 mars 2019 (cf. consid. 2.1.2.2 et 3.2.2.2) ou dans ses Directives 2019, l'autorité inférieure n'indique pas en quoi l'application de l'art. 17 al. 1 et l'art. 21 al. 2

PCF présenterait des inconvénients par rapport à l'application de l'art. 83 CPC. Ces dispositions de la PCF sont d'ailleurs appliquées depuis longtemps par la jurisprudence (cf. consid. 3.2.2.1 *in fine* et 8.1.1) sans poser de problème particulier.

## 10.

### 10.1

**10.1.1** Vu l'art. 21 al. 2 PCF (applicable par analogie [cf. consid. 9.2.1]), le transfert de la marque opposante ou de la marque attaquée pendant la durée de la procédure d'opposition n'a en principe pas d'influence sur la légitimation active ou passive des parties (cf. arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 1.3.1.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL").

**10.1.2** L'art. 21 al. 2 PCF n'exclut pas la substitution de parties. L'art. 17 al. 1 PCF (également applicable par analogie [cf. consid. 9.2.1]) prévoit néanmoins qu'"[u]ne personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre" (cf. arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 1.3.1.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL").

### 10.2

**10.2.1** Le 14 septembre 2017, en tant que titulaire de la marque opposante à ce moment-là (cf. <<https://www.swissreg.ch>>, consulté le 20.04.2020), l'intimé forme opposition contre la marque attaquée (cf. consid. A.b.b). Il est dès lors opposant dans le cadre de la procédure d'opposition n° 15708 auprès de l'autorité inférieure (cf. consid. A.b.b-A.b.d), puis intimé suite au dépôt, par le recourant, du présent recours B-1426/2018 du 8 mars 2018 (cf. consid. B).

**10.2.2** Le 9 janvier 2019, l'intimé transfère la marque opposante à la cessionnaire. Ce transfert est publié dans Swissreg le même jour (cf. <<https://www.swissreg.ch>>, consulté le 20.04.2020).

**10.2.3** Suite à ce transfert de la marque opposante, la mandataire de l'intimé et de la cessionnaire soutient que la cessionnaire "reprend la procédure en cours en lieu et place de l'ancien titulaire de cette marque" (cf. consid. 2.1.1 *in fine*). Or, le recourant ne consent pas à cette substitution de parties (cf. consid. 2.1.2.1). Par conséquent, vu l'art. 17 al. 1 et l'art. 21 al. 2 PCF (applicables par analogie [cf. consid. 9.2.1]), la

cessionnaire ne peut se substituer à l'intimé, qui garde ainsi la qualité de partie (art. 6 PA) dans la présente procédure de recours (cf. arrêts du TF 4A\_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 1.1.2-1.1.3 et 1C\_142/2014 du 13 mars 2015 consid. 2.4 ; décision de l'ancienne CREPI MA-WI 22/03 du 22 avril 2004, sic! 2004, p. 777, consid. 1 "Lonsdale/Lonsdale [fig.]").

### 10.3

**10.3.1** Le présent arrêt confirme la jurisprudence constante rendue par le Tribunal administratif fédéral en cas de transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition (cf. consid. 3.2.2.1 *in fine* et 8.1.1), sous réserve du fait que l'art. 17 al. 1 PCF et l'art. 21 al. 2 PCF ne sont pas appliqués sur la base de l'art. 4 PA, mais par analogie (cf. consid. 9.2.1).

### 10.3.2

**10.3.2.1** Il s'agit de relever tout d'abord que le présent arrêt s'appuie sur des motifs sérieux et objectifs (consid. 4-9) et ne contrevient dès lors pas à la sécurité du droit, à la protection de la bonne foi et à l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 142 V 112 consid. 4.4, ATF 135 II 78 consid. 3.2 ; arrêt du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 10.1.4.2 "SKY/SKYFIVE").

**10.3.2.2** Par ailleurs, une nouvelle jurisprudence doit en principe s'appliquer immédiatement. Ce n'est en effet que dans des cas particuliers que le droit à la protection de la bonne foi (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) est pris en considération. Ainsi, le changement de jurisprudence ne doit pas intervenir sans avertissement préalable si ses effets sont excessivement rigoureux (ATF 111 Ia 108 consid. 4) ou s'il provoque la péremption d'un droit, notamment du fait qu'il porte sur la computation d'un délai de recours (ATF 135 II 78 consid. 3.2-3.3, ATF 132 II 153 consid. 5.1 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 86-87).

En l'espèce, le fait que l'art. 17 PCF et l'art. 21 PCF ne soient pas appliqués sur la base de l'art. 4 PA, mais par analogie (cf. consid. 10.3.1) ne change rien à la situation de l'intimé et ne provoque ainsi ni d'effet excessivement rigoureux ni la péremption d'un droit. L'intimé ne saurait dès lors se prévaloir de sa bonne foi.

**11.**

L'art. 3 al. 1 let. c LPM 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.

**12.**

Dans la mise en œuvre de cette disposition, il s'agit tout d'abord, après avoir déterminé les produits et/ou les services en cause (consid. 13), de définir les consommateurs auxquels ces produits et/ou ces services sont destinés (consid. 14.1) et le degré d'attention dont ces consommateurs font preuve (consid. 14.2) (cf. arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 3.1-3.1.2 "[fig.]/ENAGHR [fig.]").

**13.****13.1** Marque opposante

**13.1.1** En l'espèce, des supports imprimés destinés à la formation (classe 16), des services de coaching de personnel d'entreprises (classe 35) et divers services relevant de la formation professionnelle (classe 41) sont revendiqués par la marque opposante (cf. consid. A.a).

**13.1.2** Seuls les services revendiqués en classes 35 et 41 sont toutefois pertinents dans le cadre de la présente procédure d'opposition, à l'exclusion des produits revendiqués en classe 16 (cf. consid. 15.2.1.2 *in fine* et 21.2.3.2).

**13.2** Marque attaquée

Divers services – en particulier de conseil et d'information – dans les domaines de la publicité et de la gestion des affaires commerciales (classe 35) et des services d'orientation professionnelle (classe 41) sont (notamment) revendiqués par la marque attaquée (cf. consid. A.b.a).

**14.****14.1**

**14.1.1** Revendiqués par la marque opposante, les services de coaching de personnel d'entreprises (classe 35) sont destinés à un public spécialisé, à l'instar des services – en particulier de conseil et d'information – dans les domaines de la publicité et de la gestion des affaires commerciales (classe 35) revendiqués par la marque attaquée (cf. arrêts du TAF

B-1408/2015 du 25 octobre 2017 consid. 3 "INFORMA", B-1251/2015 du 5 septembre 2017 consid. 5.3 "SKY et SKY TV/skybranding", B-5228/2014 du 15 décembre 2016 consid. 4.1 *in limine* "RENO", B-5692/2012 du 17 mars 2014 consid. 4.2 "YELLOW/YELLOW LOUNGE" et B-3556/2012 du 30 janvier 2013 consid. 5 "TCS/TCS" ; GALLUS JOLLER, in : SHK 2017, art. 3 LPM n° 334).

#### **14.1.2**

**14.1.2.1** Revendiqués par la marque opposante, les services "formation pour le perfectionnement du personnel, la consolidation d'équipes et le développement organisationnel à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; préparation et animation de conférences, de cours, d'ateliers, de séminaires, de manifestations et spectacles, tous à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; interprétation du langage gestuel à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; édition et publication de produits imprimés, autres que textes publicitaires, en particulier livres, magazines et journaux, également sous forme de supports électroniques, y compris CD-ROM à des fins de formation et d'enseignement dans les domaines du développement personnel et du développement de compétences professionnelles" (classe 41) s'adressent avant tout à un public spécialisé (arrêts du TAF B-854/2018 du 2 octobre 2019 consid. 4 "GRAND BASEL", B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 4.2 "WORLD ECONOMIC FORUM/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-5390/2009 du 17 août 2010 consid. 4 *in fine* "ORPHAN EUROPE [fig.]/ORPHAN INTERNATIONAL" et B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.1 "ACTIVIA/Activia [fig.] et Activia").

Les autres services relevant de la formation professionnelle (classe 41) revendiqués par la marque opposante sont quant à eux destinés tant au spécialiste qu'au grand public (cf. arrêts du TAF B-970/2019 du 11 février 2020 consid. 4.1 "clever fit [fig.]/CLEVERFIT [fig.]" et B-3939/2016 du 16 mai 2018 consid. 3 *in fine* "YOUNG GLOBAL LEADERS").

**14.1.2.2** Enfin, les services d'orientation professionnelle (classe 41) revendiqués par la marque attaquée s'adressent avant tout au grand public (cf. arrêt du TAF B-1408/2015 du 25 octobre 2017 consid. 3 *in fine* "INFORMA").

## **14.2**

**14.2.1** En lien avec les services pertinents (cf. consid. 13.1-13.2) qui lui sont destinés (cf. consid. 14.1.2.1-14.1.2.2), le grand public fait preuve d'un degré d'attention au moins moyen (cf. arrêt du TAF B-970/2019 du 11 février 2020 consid. 4.2 "clever fit [fig.]/CLEVERFIT [fig.]").

**14.2.2** Comme le relève à juste titre le recourant (recours, p. 8-9 [ch. 23]), le public spécialisé fait quant à lui preuve d'un degré d'attention accru (cf. arrêt du TAF B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 4.2 "WORLD ECONOMIC FORUM/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]").

## **15.**

Il convient maintenant d'examiner s'il existe une similarité entre les services pertinents (cf. consid. 13.1-13.2).

**15.1** Des produits ou des services sont similaires lorsque les 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, du moins, d'entreprises liées. La proximité entre, notamment, les lieux de production, les savoir-faire spécifiques, les canaux de distribution, les cercles de consommateurs, les buts d'utilisation ou les champs d'application technologiques sont des indices en faveur de la similarité de produits ou de services. Il en va de même de la substituabilité et de la complémentarité – notamment le rapport entre accessoire et principal – de produits ou de services, ainsi que de l'appartenance à la même classe internationale selon la Classification de Nice. Aucun de ces indices n'est toutefois déterminant et suffisant, chaque cas devant être examiné individuellement (arrêt du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 5.1 "SKY/SKYFIVE").

## **15.2**

### **15.2.1**

**15.2.1.1** Les services "informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; mise à disposition d'informations et de conseils à la clientèle en ligne, à savoir d'informations commerciales ou publicitaires sur des biens et services ; mise à disposition d'informations et prestation de conseils aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente" (classe 35) revendiqués par la marque

attaquée sont similaires aux services "Accompagnement et assistance de personnel dans des entreprises (coaching)" (classe 35) revendiqués par la marque opposante. En effet, bien qu'ils présentent des différences (notamment du fait que l'assistance est, avant tout, destinée aux clients d'une entreprise, d'une part, et à l'entreprise elle-même, d'autre part), tous ces services – qui appartiennent à la même classe 35 – s'adressent fondamentalement à des entreprises, ont pour but d'en faciliter le fonctionnement et s'inscrivent dès lors dans le cadre de la gestion des affaires commerciales (cf. arrêt du TAF B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 4.1 "WORLD ECONOMIC FORUM/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]").

**15.2.1.2** Quant aux autres services – en particulier de conseil et d'information – dans les domaines de la publicité et de la gestion des affaires commerciales (classe 35) revendiqués par la marque attaquée, ils sont également similaires (voire en partie identiques) aux services "Accompagnement et assistance de personnel dans des entreprises (coaching)" (classe 35) revendiqués par la marque opposante. Ils s'inscrivent en effet clairement dans le cadre de la gestion des affaires commerciales (cf. consid. 15.2.1.1).

La question de savoir si les services tels que "conseils pour la réalisation de transactions commerciales ; conseils pour la réalisation de transactions commerciales électroniques" (classe 35) revendiqués par la marque attaquée sont (en outre) similaires à certains des produits et des services revendiqués en classes 16 et 41 par la marque opposante (cf. décision attaquée, p. 4 [ch. 4] ; recours, p. 8 [ch. 17-18] ; réponse de l'intimé, p. 3-4) peut rester ouverte (cf. consid. 13.1.2 et 21.2.3.2).

**15.2.2** Enfin, les services d'orientation professionnelle (classe 41) revendiqués par la marque attaquée sont similaires, en particulier, aux "Services de formation et d'enseignement professionnels à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles" (classe 41) revendiqués par la marque opposante (cf. décision attaquée, p. 4 [ch. 5]). Tous ces services s'adressent en effet notamment au grand public (cf. consid. 14.1.2.1 *in fine* et 14.1.2.2) en vue d'une insertion dans le monde professionnel. Ils ont ainsi le même but. La formation professionnelle est en outre complémentaire à l'orientation professionnelle, l'une pouvant être la cause ou la conséquence de l'autre. Contrairement à ce que soutient le recourant (cf. recours, p. 8 [ch. 22]), les différences entre ces services ne sont pas telles qu'il se justifie de n'admettre qu'une similarité restreinte.

**15.3** En conclusion, les services revendiqués en classes 35 et 41 par la marque attaquée (cf. consid. 13.2) sont similaires (voire en partie identiques) aux services revendiqués en classes 35 et 41 par la marque opposante (cf. consid. 13.1.1).

## **16.**

Il s'agit désormais (consid. 16-19) d'examiner s'il existe une similarité entre le signe "SPARKS" (marque opposante) et le signe "sparkchief" (marque attaquée).

**16.1** 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 : CR PI, art. 3 LPM n° 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 n° 60). Il convient 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" ; JOLLER, in : SHK 2017, art. 3 LPM n°s 128-129).

**16.2** 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 : BaK 2017, art. 3 LPM n° 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" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : CR PI, art. 3 LPM n° 62).

## **17.**

Il convient tout d'abord d'analyser les signes en cause sur les plans visuel (consid. 17.1), sémantique (consid. 17.2) et sonore (consid. 17.3).

### **17.1** Analyse des signes en cause sur le plan visuel

#### **17.1.1** Signe "SPARKS"

**17.1.1.1** Le signe "SPARKS" (marque opposante ; cf. consid. A.a) est purement verbal. Il est formé d'un ensemble de six lettres majuscules.

**17.1.1.2** Rien, sur le plan visuel, ne permet de mettre en évidence un élément particulier de ce signe.

#### **17.1.2** Signe "sparkchief"

**17.1.2.1** Egalement purement verbal, le signe "sparkchief" (marque attaquée ; cf. consid. A.b.a) est quant à lui formé d'un ensemble de dix lettres minuscules.

**17.1.2.2** Sur le plan visuel, outre le fait que l'élément "spark" (cf. consid. 17.2.2) apparaisse au début du signe (mais compte le même nombre de lettres que l'élément "chief"), aucune partie du signe "sparkchief" n'est particulièrement mise en évidence.

### **17.2** Analyse des signes en cause sur le plan sémantique

#### **17.2.1** Signe "SPARKS"

**17.2.1.1** Le signe "SPARKS" correspond au mot anglais "*sparks*", qui, au sens propre, signifie en particulier "étincelles" – en tant que nom à la forme plurielle – ou "jette des étincelles" – en tant que verbe à la troisième personne du singulier (cf. Le Robert & Collins, Dictionnaire FRANÇAIS-ANGLAIS/ANGLAIS-FRANÇAIS, 8<sup>e</sup> éd. 2006 [ci-après : Le Robert & Collins]).

Au sens figuré, le mot anglais "*sparks*" désigne notamment des "étincelles d'intelligence" ou des "étincelles de génie" (Le Robert & Collins ; cf. Le Petit Robert de la langue française, <<https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp>>, consulté le 20.04.2020).

**17.2.1.2** Il est admis que, en Suisse, le grand public connaît le vocabulaire anglais de base (ATF 125 III 193 consid. 1c *in fine* "Budweiser", ATF 108 II 487 consid. 3 "Vantage" ; ATAF 2014/34 consid. 6.4.1 et 6.4.3 "LAND ROVER/Land Glider" ; arrêts du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 8.2.1.1 *in fine* "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL" et B-3000/2015 du 14 décembre 2016 consid. 3.5 "AFFILIATED MANAGERS GROUP"). Contrairement à ce que soutient le recourant (recours, p. 11 [ch. 38]), il ne saurait en revanche être attendu du grand public qu'il maîtrise un vocabulaire plus étendu (arrêts du TAF B-107/2018 du 25 octobre 2019 consid. 6.3.2.1 "ALOFT" et B-283/2012 du 13 décembre 2012 consid. 4.3 "NOBLEWOOD").

Quant aux spécialistes, ils disposent normalement, dans leur domaine, d'une bonne connaissance de l'anglais (cf. arrêts du TF 4A\_455/2008 du 1<sup>er</sup> décembre 2008 consid. 4.3 *in fine* "AdRank" et 4A\_161/2007 du 18 juillet 2007 consid. 6.2 "we make ideas work" ; arrêt du TAF B-107/2018 du 25 octobre 2019 consid. 3.1.4.3 *in fine* "ALOFT").

**17.2.1.3** Selon l'autorité inférieure, il semble peu probable que le mot anglais "*sparks*" soit connu du public concerné (décision attaquée, p. 5 [ch. 6] ; cf. réponse de l'intimé, p. 5 [ch. 26]).

Le recourant est en revanche d'avis que ce terme est compris tant des cercles spécialisés que du grand public (recours, p. 11 [ch. 38]).

**17.2.1.4** Le mot anglais "*sparks*" n'appartient pas clairement au vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Premium Schulwörterbuch Englisch, 2009 [ci-après : Langenscheidt, Schulwörterbuch] ; PONS, Basiswörterbuch Schule Englisch, 2006 [ci-après : PONS, Basiswörterbuch]). En outre, contrairement à ce que soutient le recourant (cf. recours, p. 11 [ch. 40]), le fait que le mot anglais "*sparks*" soit proche, notamment, du mot anglais "*sparkling*" – qui fait éventuellement partie du vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Schulwörterbuch ; PONS, Basiswörterbuch) – ne saurait faciliter sa compréhension. Quant aux services pertinents revendiqués en classes 35 et 41 par la marque opposante (cf. consid. 13.1.2), ils ne fournissent guère d'indice en ce qui concerne la signification du signe "SPARKS" (cf. arrêt du TAF B-4574/2017 du

14 février 2019 consid. 7.2.1.2 "COCO/COCOO [fig.]"). Tout porte dès lors à croire que le mot anglais "*sparks*" n'est pas compris du grand public. La question peut toutefois rester ouverte (cf. consid. 17.2.2.1, 17.2.2.2, 17.3, 18.1.1.1, 18.2.1, 19.2.1.3 et 19.2.2).

Il n'est pas exclu que le mot anglais "*sparks*" soit connu du public spécialisé. La question peut cependant également rester ouverte.

### **17.2.2** Signe "sparkchief"

Bien que rien n'y invite sur le plan visuel, le signe "sparkchief" se décompose naturellement – principalement en raison du fait que le mot anglais "*chief*" est bien connu (cf. consid. 17.2.2.1 ; décision attaquée, p. 5 [ch. 7 *in limine*]) – en deux éléments : "spark" (consid. 17.2.2.2) et "chief" (consid. 17.2.2.1).

**17.2.2.1** L'élément "chief" correspond au mot anglais "*chief*", qui signifie "chef" ou "patron" – en tant que nom – et "principal" – en tant qu'adjectif (Le Robert & Collins).

Ce terme, qui appartient au vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Schulwörterbuch ; PONS, Basiswörterbuch), est compris du grand public (cf. consid. 17.2.1.2).

Que l'élément "spark" soit compris ou non par les consommateurs déterminants (cf. consid. 17.2.2.2), il n'est pas propre à donner à l'élément "chief" une signification autre que "chef", "patron" ou "principal".

**17.2.2.2** L'élément "spark" correspond quant à lui au mot anglais "*spark*", qui signifie en particulier "étincelle" – en tant que nom – et "jeter des étincelles" – en tant que verbe (cf. consid. 17.2.1.1).

Peut rester ouverte la question de savoir si le mot anglais "*spark*" est compris par les consommateurs déterminants (cf. consid. 17.2.1.4).

Qu'il soit compris ou non, son accollement à l'élément "chief" ne saurait donner une autre signification à l'élément "spark" (cf. décision attaquée, p. 5 [ch. 8 *in fine*]).

### **17.3** Analyse des signes en cause sur le plan sonore

Sur le plan sonore, il suffit de relever que, même si les mots anglais "*sparks*" et "*spark*" ne sont pas compris (cf. consid. 17.2.1.4 et 17.2.2.2),

l'élément "SPARK" du signe "SPARKS" et l'élément "spark" du signe "sparkchief" – c'est-à-dire le point commun aux signes en cause – sont prononcés de manière plus ou moins identique (cf. arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 8.3.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL" ; décision attaquée, p. 5 [ch. 4]).

## 18.

En fonction notamment des services pertinents revendiqués par les signes en cause (cf. consid. 13.1-13.2), il convient encore de déterminer la force distinctive (cf. consid. 20.1.1-20.1.2) 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.]").

### 18.1 Signe "SPARKS"

#### 18.1.1

**18.1.1.1** Qu'il soit compris ou non (cf. consid. 17.2.1.4), le signe "SPARKS" n'est pas descriptif des services de coaching de personnel d'entreprises (classe 35) et des services relevant de la formation professionnelle (classe 41) revendiqués par la marque opposante (cf. consid. 13.1.1).

S'il est compris, le mot anglais "*sparks*" ne saurait en effet, au sens *propre* ("étincelles" ou "jette des étincelles" [cf. consid. 17.2.1.1 *in limine*]), être considéré comme descriptif de ces services. Ce n'est dès lors que si le sens *figuré* du mot anglais "*sparks*" ("étincelles d'intelligence" ou "étincelles de génie" [cf. consid. 17.2.1.1 *in fine*]) est mis en relation avec le but ou la qualité de ces services qu'il est envisageable de reconnaître un caractère descriptif au signe "SPARKS". Ces services permettraient ainsi de devenir remarquablement brillant ou seraient d'une qualité particulièrement élevée. Or, force est de constater qu'un tel caractère descriptif n'est guère reconnaissable sans un effort particulier d'imagination ou de réflexion, ce d'autant que le mot anglais "*sparks*" n'appartient pas clairement au vocabulaire anglais de base (cf. consid. 17.2.1.4).

Par ailleurs, s'il n'est pas compris, le mot anglais "*sparks*" n'est naturellement pas non plus descriptif des services revendiqués par la marque opposante en classes 35 et 41.

**18.1.1.2** Enfin, en lien avec les services revendiqués par la marque opposante en classes 35 et 41, la force distinctive du signe "SPARKS" ne

saurait être considéré comme affaibli en raison d'un phénomène de dilution (cf. consid. 20.2.1.1-20.2.1.2).

**18.1.2** Dans ces conditions, une force distinctive moyenne doit être reconnue au signe "SPARKS" en lien avec les services pertinents revendiqués par la marque opposante en classes 35 et 41 (cf. consid. 13.1.2).

## **18.2** Signe "sparkchief"

**18.2.1** Comme le signe "SPARKS" en lien avec les services revendiqués par la marque opposante en classes 35 et 41 (cf. consid. 18.1.2), l'élément "spark" du signe "sparkchief" est, même s'il est compris (cf. consid. 17.2.2.2), doté d'une force distinctive moyenne en lien avec les services – en particulier de conseil et d'information – dans les domaines de la publicité et de la gestion des affaires commerciales (classe 35) et les services d'orientation professionnelle (classe 41) revendiqués par la marque attaquée (cf. consid. 13.2).

**18.2.2** En lien avec ces services revendiqués par la marque attaquée, l'élément "chief" du signe "sparkchief" ("chef", "patron" ou "principal" [cf. consid. 17.2.2.1]) a en revanche un caractère publicitaire et descriptif. Il est en effet susceptible de vanter les mérites de ces services et de se référer directement à leurs destinataires (cf. décision attaquée, p. 5 [ch. 7]). D'ailleurs, même s'il est éventuellement perçu comme un qualificatif de l'élément "spark", l'élément "chief" garde un effet publicitaire et descriptif en lien avec les services concernés. Une force distinctive faible doit dès lors lui être reconnue.

## **19.**

Sur la base tant de l'analyse des signes en cause sur les plans visuel, sémantique et sonore (consid. 17) que de l'examen de la force distinctive de leurs éléments (consid. 18), il s'agit maintenant de déterminer s'il existe une similarité entre ces signes.

### **19.1**

**19.1.1** Rien, sur les plans visuel (cf. consid. 17.1.1.2), sémantique ou sonore, ne contribue à donner une place privilégiée à l'un ou à l'autre des éléments du signe "SPARKS", qui est dès lors perçu comme un tout doté d'une force distinctive moyenne (cf. consid. 18.1.2).

**19.1.2** Vu qu'il apparaît au début du signe "sparkchief" (cf. consid. 17.1.2.2) et qu'il est doté d'une force distinctive moyenne (cf. consid. 18.2.1), l'élément "spark" doit se voir reconnaître un rôle prépondérant par rapport à l'élément "chief", qui n'est doté que d'une force distinctive faible (cf. consid. 18.2.2).

**19.2** Etant donné qu'aucun élément ne domine dans le signe "SPARKS" (cf. consid. 19.1.1), il convient de le prendre en compte dans sa totalité. Il s'avère par ailleurs qu'une attention accrue doit être portée à l'élément "spark" du signe "sparkchief" (cf. consid. 19.1.2).

### **19.2.1**

**19.2.1.1** L'élément "spark" correspond aux cinq premières des six lettres du signe "SPARKS". N'a dès lors que peu d'importance le fait que l'élément "spark" ne reprenne pas la lettre finale "S" du signe "SPARKS". Cette lettre "S", qui doit avant tout être considérée comme la marque du pluriel, a d'ailleurs un caractère banal (cf. consid. 19.3.4.2).

**19.2.1.2** En outre, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure (décision attaquée, p. 5 [ch. 5]), l'utilisation de lettres majuscules ou minuscules ne joue en principe pas de rôle dans la comparaison des signes (cf. arrêt du TF 4A\_44/2007 du 15 octobre 2007 consid. 6.4.5 "SERGIO ROSSI, sergio rossi [fig.] e MISS ROSSI/ROSSI [fig.]" ; arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 10.2.2.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL").

**19.2.1.3** Enfin, si le signe "SPARKS" (cf. consid. 17.2.1.1) et l'élément "spark" (cf. consid. 17.2.2.2) sont compris, notamment par un public spécialisé (cf. consid. 17.2.1.4 et 17.2.2.2), rien n'indique que leur signification diverge. C'est ainsi à tort que le recourant soutient que les deux signes ne présentent aucune similarité sur le plan sémantique (recours, p. 12 [ch. 41 et 47] ; cf. décision attaquée, p. 5 [ch. 7 *in fine*]).

**19.2.2** Que ce soit sur le plan visuel, sémantique – notamment si le mot anglais "*sparks*" est compris (cf. consid. 19.2.1.3) – ou sonore (cf. consid. 17.3), une forte similarité peut dès lors être mise en évidence entre le signe "SPARKS" et l'élément prédominant "spark" du signe "sparkchief" (cf. décision attaquée, p. 5 [ch. 7]).

**19.3** L'élément "chief" – l'autre élément du signe "sparkchief" – ne saurait pour autant être ignoré (cf. consid. 16.1 et 20.1.2).

**19.3.1** Certes, l'élément "chief" ne passe pas inaperçu.

### **19.3.2**

**19.3.2.1** Il est toutefois doté d'une force distinctive faible (cf. consid. 18.2.2).

**19.3.2.2** Par ailleurs, l'élément "chief" n'apparaît qu'à la fin du signe "sparkchief", alors que la reprise de l'essentiel du signe "SPARKS" intervient au début du signe "sparkchief" (cf. consid. 17.1.2.2). Or, une attention particulière doit en principe être accordée au début des éléments verbaux à comparer (arrêt du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 8.2.3 "SKY/SKYFIVE").

### **19.3.3**

**19.3.3.1** Contrairement à ce que semble affirmer le recourant (recours, p. 10-11), la prise en compte de l'impression d'ensemble qui se dégage des signes ne signifie pas que chacun des éléments d'un signe a nécessairement une importance égale. S'il convient de ne pas exclure purement et simplement certains éléments de l'examen, il s'impose en effet – comme le relève d'ailleurs le recourant (recours, p. 11) – de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble et d'accorder ainsi une importance plus grande aux éléments dominants (cf. consid. 16.1).

**19.3.3.2** Dès lors, contrairement à ce que soutient le recourant (recours, p. 10 ; cf. décision attaquée, p. 5 [ch. 4]), il n'est guère pertinent de comparer *dans leur intégralité* les signes en cause sur le plan sonore. Ce sont en effet les éléments prédominants de ces signes qui sont déterminants. En l'espèce, il ne fait aucun doute que, sur le plan sonore (en particulier), il existe une forte similarité entre le signe "SPARKS" et l'élément prédominant "spark" du signe "sparkchief" (cf. consid. 17.3).

En outre, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que, sur le plan sémantique, l'impression d'ensemble qui se dégage du signe "sparkchief" est profondément marquée par la présence de l'élément "chief" (cf. recours, p. 12 [ch. 47]). Le signe "sparkchief" a certes "une signification propre (« chef d'étincelles »), ce qui constitue une composition conceptuelle inhabituelle" (recours, p. 11 [ch. 37]). Il n'en demeure pas moins que, pour autant que la signification de l'élément "spark" soit comprise, l'élément "chief" n'est pas susceptible de la modifier

(cf. consid. 17.2.2.2 *in fine* et 19.2.1.3), ce que le recourant admet d'ailleurs implicitement en utilisant le terme "étincelles" pour désigner le sens du signe "sparkchief" ("chef d'étincelles").

#### **19.3.4**

**19.3.4.1** La présence de l'élément "chief" ne saurait dès lors remettre en question la forte similarité entre le signe "SPARKS" et l'élément prédominant "spark" du signe "sparkchief" (cf. consid. 19.2.2), qui demeure clairement identifiable (cf. décision attaquée, p. 5 [ch. 8] et 7 [ch. 10]).

**19.3.4.2** D'ailleurs, vu que, dans le signe "sparkchief", l'élément "chief" suit immédiatement l'élément "spark", le fait que la lettre finale "S" du signe "SPARKS" ne soit pas reprise (cf. consid. 19.2.1.1) passe relativement inaperçu, notamment en raison du fait que l'attention est davantage attirée par le début et la fin d'un élément verbal (cf. consid. 16.2 *in fine*).

Dans ces conditions, le recourant ne saurait être suivi lorsque, se référant à la jurisprudence, il soutient que, du fait de la brièveté du signe "SPARKS", sa lettre "S" finale a un certain impact sur le plan visuel (recours, p. 9-10).

#### **19.4**

**19.4.1** En conclusion, il s'agit de retenir qu'il existe une forte similarité entre le signe "SPARKS" et le signe "sparkchief" (cf. décision attaquée, p. 5 [ch. 8]).

**19.4.2** La jurisprudence considère d'ailleurs que la reprise d'une marque antérieure ou de son élément prépondérant conduit en principe à une similarité importante entre les signes (arrêt du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 8.1 "SKY/SKYFIVE").

#### **20.**

En vue de l'examen du risque de confusion entre les marques en cause (consid. 21), il convient encore de déterminer l'étendue du champ de protection de la marque opposante "SPARKS".

#### **20.1**

**20.1.1** 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" ; arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 "SKY/SkySIM").

**20.1.2** 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 donc 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").

## **20.2**

### **20.2.1**

**20.2.1.1** Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure considère que, en énumérant des marques sans apporter de plus amples indications quant à leur utilisation réelle en Suisse, le recourant ne parvient pas à établir que l'élément "SPARKS" a subi une dilution de sa force distinctive en lien avec les services des classes 35 et 41 concernés en l'espèce (décision attaquée, p. 6-7 [ch. 6-9]).

**20.2.1.2** Cette conclusion est conforme à la jurisprudence (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"). Dans son recours, le recourant ne soutient d'ailleurs plus que la force distinctive de la marque opposante "SPARKS" serait affaiblie en raison d'un phénomène de dilution.

**20.2.2** Dans ces conditions, il s'agit de retenir que, en lien avec les services pertinents revendiqués en classes 35 et 41 par la marque opposante (cf. consid. 13.1.2), la marque opposante "SPARKS" jouit d'une force distinctive moyenne (cf. consid. 18.1.2). Le recourant (recours, p. 12 [ch. 42]), l'intimé (réponse de l'intimé, p. 6 [ch. 34]) et l'autorité inférieure (décision attaquée, p. 6 [ch. 4]) sont d'ailleurs de cet avis.

## **21.**

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

### **21.1**

**21.1.1** 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).

**21.1.1.1** 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).

**21.1.1.2** 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", ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion"; arrêt du TAF B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 6.5 *in fine* "WORLD ECONOMIC FORUM/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]").

**21.1.2** 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"). Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des signes (consid. 16-19) que des produits ou des services auxquels ils sont destinés (consid. 15). 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 n° 154). Entrent également en ligne de compte le degré d'attention dont font preuve les consommateurs déterminants (consid. 14 ; cf. arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 6.1-6.2 "TORRES/TORRE SARA-CENA") et l'étendue du champ de protection de la marque opposante (consid. 20).

## **21.2**

**21.2.1** Les services revendiqués en classes 35 et 41 par la marque attaquée sont similaires (voire en partie identiques) aux services revendiqués en classes 35 et 41 par la marque opposante (cf. consid. 15.3). Par ailleurs, en lien avec de tels services, la marque opposante est dotée d'une force distinctive moyenne (cf. consid. 20.2.2). Enfin, les signes en cause sont fortement similaires (cf. consid. 19.4.1). Dans ces conditions, il est probable que les consommateurs déterminants associent – à tort – le signe "sparkchief" au titulaire de la marque opposante "SPARKS". Contrairement à ce que soutient le recourant (recours, p. 9 [ch. 25 et 28] et 13 [ch. 48-49]), même un degré d'attention accru des consommateurs déterminants (cf. consid. 14.2.1-14.2.2) ne permet pas d'exclure un risque de confusion.

## **21.2.2**

**21.2.2.1** La reprise intégrale d'un signe ou de ses éléments caractéristiques principaux dans un nouveau signe est en effet en principe de nature à créer un risque de confusion entre ces signes (cf. arrêts du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 12.3.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL" et B-159/2014 du 7 octobre 2016 consid. 8.3.3.1 "BELVEDERE/CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]").

**21.2.2.2** En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant (cf. recours, p. 12-13), il existe au minimum un risque de confusion indirect (cf. décision attaquée, p. 7 [ch. 11]). Avec son élément final "chief", la marque attaquée "sparkchief" est en effet appelée à être perçue comme

une marque appartenant à une série basée sur la marque opposante "SPARKS" (cf. arrêt du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 11.3.2.1 *in fine* "SKY/SKYFIVE"). Le recourant ne saurait dès lors tirer quoi que ce soit du fait que les marques en cause "présentent notamment une structure suffisamment différente" (recours, p. 13 [ch. 49]).

### **21.2.3**

**21.2.3.1** Il existe ainsi un risque de confusion – au minimum indirect (cf. consid. 21.2.2.2) – entre la marque opposante et la marque attaquée.

**21.2.3.2** En lien avec les services auxquels la marque attaquée est destinée en classe 35, le risque de confusion peut être établi sur la seule base de la similarité mise en évidence entre les services en cause en classe 35. Peut dès lors rester ouverte la question de savoir si certains des services revendiqués en classe 35 par la marque attaquée sont en outre similaires à certains des produits et des services revendiqués en classes 16 et 41 par la marque opposante (cf. consid. 13.1.2 et 15.2.1.2 *in fine*).

## **22.**

**22.1** Vu l'existence d'un risque de confusion entre la marque opposante, d'une part, et la marque attaquée, dans la mesure où elle est destinée aux services revendiqués en classes 35 et 41, d'autre part (cf. consid. 21.2.3.1), c'est à juste titre que la décision attaquée admet l'opposition n° 15708. Le recours doit dès lors être rejeté.

**22.2** Ne reste ainsi qu'à statuer sur les frais et les dépens de la procédure de recours (consid. 23-24).

## **23.**

**23.1** En règle générale, les frais de procédure – comprenant l'émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 4<sup>bis</sup> 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).

## **23.2**

### **23.2.1**

**23.2.1.1** Une partie importante du présent arrêt est consacrée aux conséquences procédurales du transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition (consid. 2-10). Vu que ces développements sont dus à la nécessité de préciser la jurisprudence (cf. consid. 10.3.1), il s'agit de renoncer à percevoir des frais de procédure en ce qui les concerne (cf. ATF 122 I 57 consid. 3d, ATF 119 Ib 412 consid. 3 ; ATAF 2016/4 consid. 8).

**23.2.1.2** Il se justifie dès lors d'arrêter à Fr. 4'500.– le montant des frais de la procédure de recours, ce qui correspond à la somme habituellement perçue en cas de recours contre une décision rendue par l'autorité inférieure dans le cadre d'une procédure d'opposition (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).

### **23.2.2**

**23.2.2.1** Vu le sort du recours (cf. consid. 22.1), il convient de mettre ce montant à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 63 al. 1 *in limine* PA).

**23.2.2.2** Ces frais de procédure sont compensés par l'avance de frais de Fr. 4'500.– versée par le recourant le 18 avril 2018.

## **24.**

**24.1** 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 al. 1 et 2 FITAF ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 11.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]").

### **24.2**

**24.2.1** En l'espèce, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF).

## **24.2.2**

**24.2.2.1** L'intimé, qui obtient gain de cause et qui est représenté par une mandataire devant le Tribunal administratif fédéral, a quant à lui droit à des dépens.

**24.2.2.2** L'intervention de la mandataire de l'intimé consiste, pour l'essentiel, en le dépôt d'une réponse (cf. consid. C.a). A défaut de décompte fourni par l'intimé, il convient de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En prenant notamment en considération le 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. 1'400.– le montant des frais de représentation nécessaires à la défense des intérêts de l'intimé dans le cadre de la présente procédure de recours et de mettre cette somme à la charge du recourant (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").

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

## **25.**

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 LTF), le présent arrêt est définitif (arrêt du TAF B-3824/2015 du 17 mai 2017 consid. 16 "JEAN LEON/Don Leone [fig.]").

**Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :**

**1.**

Le recours est rejeté.

**2.**

Arrêtés à Fr. 4'500.–, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 4'500.– versée par le recourant.

**3.**

Des dépens pour la procédure de recours, d'un montant de Fr. 1'400.–, sont alloués à l'intimé et mis à la charge du recourant.

**4.**

Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
- à l'intimé et à la cessionnaire (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 15708 ; recommandé ; annexe : dossier en retour).

Le président du collège :

Le greffier :

Pietro Angeli-Busi

Pierre-Emmanuel Ruedin

Expédition : 5 mai 2020