

BVGer B-1808/2021 vom 20. Juni 2022

Bundesverwaltungsgericht, 2022-06-20, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1808_2021

FR: TAF B-1808/2021 du 20 juin 2022

IT: TAF B-1808/2021 del 20 giugno 2022

Regeste

Opposition

Erwägungen

E. 6.1

Il convient maintenant de déterminer s'il existe une similarité entre les produits et les services en cause. 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 revendiqués 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 (arrêts du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 5.1 "SKY/SKYFIVE", B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 6.1.1.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL" et B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 4.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]").

E. 6.2.1

La décision attaquée constate tout d'abord que certains produits contestés de la classe 16 (papier et carton, etc.) se retrouvent à l'identique dans le libellé de la marque opposante et que ces produits sont donc identiques. Elle estime que d'autres produits contestés de la classe 16 (articles pour reliures, etc.) sont en partie compris dans les produits de l'imprimerie, etc. de la marque opposante ; ils auraient au moins des points de contact étroits. Elle indique ensuite que les produits contestés en classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie) ne présenteraient pas de point de contact avec les produits de la classe 16 de la marque opposante (produits de l'imprimerie, etc.), mais aussi ceux des classes 35, 38, 39, 41, 42. Ces produits seraient donc différents. En ce qui concerne les services, elle retient que les services contestés de la classe 41 "Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles" auraient des points de contact (suite logique) avec les produits de la classe 16 de la marque opposante (produits de l'imprimerie, etc.). Ces services seraient donc similaires. Elle en conclut que les produits de la classe 16 et les services de la classe 41 sont

en partie identiques et en partie similaires, et que les produits de la classe 25 sont différents (décision attaquée no III.B.5).

E. 6.2.2

La recourante ne se prononce pas sur la similarité des produits et services. Les arguments qu'elle avance à ce titre (recours no 5) concernent en fait le champ de protection de la marque opposante (consid. 8).

E. 6.2.3

L'intimée rejoint en substance la décision attaquée (réponse no 27).

E. 6.3

Le Tribunal doit, de son côté, retenir ce qui suit. Il peut tout d'abord valider la décision attaquée quant aux produits identiques revendiqués par les marques opposées, à savoir : produits de l'imprimerie, papiers, cartons et produits en ces matières, photographies, articles de papeterie, articles de bureau, caractères d'imprimerie, clichés à l'exception des meubles. 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"). A ce sujet, la recourante se plaint d'une contradiction entre les considérants III.D.15 et III.D.16 en ce qui concerne le matériel d'enseignement (consid. 3.2). C'est ici le lieu de préciser qu'il n'est pas question de ce produit dans le considérant III.D.16 mais seulement des services d'éducation et de formation, ce que la recourante n'a semble-t-il pas compris au vu de sa critique. Comme la décision attaquée le souligne à juste titre, les produits de la classe 25 revendiqués par la marque attaquée (vêtements, chaussures, chapellerie) n'ont pas de liens pertinents dans le sens d'une similarité avec les produits et services revendiqués avec la marque opposante (consid. 6.1) en classes 9 (appareils et instruments scientifiques, etc.), 16 (papier et carton), 28 (jeux et jouets), 38 (services de communication, etc.), 39 (distribution de supports d'informations, etc.) et 42 (services scientifiques, services de conseil, etc.). L'opposition doit être rejetée en ce qui concerne les produits de la classe 25, ce qu'a fait la décision attaquée. La situation peut se présenter ainsi : Produits et services revendiqués par la marque attaquée Identiques aux produits et services revendiqués par la marque opposante Classe 16 : Papier et carton ; produits de l'imprimerie ; photographie ; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles ; caractères d'imprimerie ; clichés Similaires aux produits et services revendiqués par la marque opposante Classe 16 : Articles pour reliures ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'emballage et le conditionnement Classe 41: Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles Ni identiques, ni similaires aux produits et services revendiqués par la marque opposante Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

E. 7

Vu l'identité ou la similarité des produits en cause (consid. 6.3), il convient maintenant de déterminer, du point de vue des cercles de consommateurs déterminants (consid. 5.2), s'il existe une similarité entre les signes opposés.

E. 7.1.1

La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (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 (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 (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 (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 (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.).

E. 7.1.2

Dans le cas d'une collision entre des signes combinant - comme en l'espèce - des éléments verbaux et figuratifs, il n'existe pas de règles absolues permettant d'établir lesquels de ces éléments l'emportent sur les autres dans le cadre de l'examen de l'impression d'ensemble qui se dégage des signes. Il s'agit donc de déterminer dans chaque cas l'élément qui a le plus d'influence sur le signe concerné (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 (Marbach, SIWR, no 931 ; Schlosser/Maradan, CR, art. 3 LPM no 104 ; arrêts du TAF B-461/2013 du 21 janvier 2015 consi. 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.]").

E. 7.1.3

Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les éléments verbaux de deux marques, se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique et leur contenu sémantique (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas" et 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 (Marbach, SIWR, no 875 ; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, in :

Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3e éd. 2017, art. 3 LPM no 59). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison - surtout lorsque celle-ci reçoit une accentuation - suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas" et 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan" ; Schlosser/Maradan, in : CR PI, art. 3 LPM no 62).

E. 7.2.1

La décision attaquée retient en résumé l'existence de similitudes entre les signes opposés dans la mesure du mot "ELLE" présent dans les deux (décision attaquée no III.C.7 et 8).

E. 7.2.2

Selon la recourante, les polices de caractères ne sont pas identiques. Elle souligne des différences sur la longueur des signes opposées. Elle estime que la marque "ELLE" est dominée par les lignes élancées et angulaires, alors que la terminaison de "StrukturELLE" serait en courbes rondes (recours no 3). Elle explique encore que le début du mot est prioritaire. Ces différences de sonorité et d'écriture excluraient la similarité des signes (recours no 3.2).

E. 7.2.3

L'intimée soutient que le signe "ELLE" n'a pas perdu son individualité dans la marque attaquée ("StrukturELLE") (réponse no 10). Elle explique aussi que la césure entre "Struktur" et "ELLE" rend sans pertinence le raisonnement de la recourante concernant l'importance du début du mot (réponse no 12).

E. 7.3

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

E. 7.3.1

D'un point de vue graphique, la marque opposante, qui est une marque verbale, se compose de quatre lettres ("ELLE"). La marque attaquée est une marque combinée, dont l'élément verbal est composé des douze lettres "StrukturELLE". Son élément graphique se caractérise par une police de caractères sans empâtement assez commune, dont on relèvera seulement les points qui remplacent la barre médiane des deux E majuscules de la partie "ELLE". Il se caractérise également par un cercle foncé qui contient la partie "ELLE", elle-même surplombée, toujours dans le cercle, par trois chevrons ressemblant à des flèches stylisées dirigées vers le haut à droite. Ils comportent une gradation dans leur teinte (de clair à plus foncé). Au final, les deux signes se rejoignent visuellement dans la mesure des quatre lettres "ELLE".

E. 7.3.2

D'un point de vue phonétique, les signes concordent dans la mesure des lettres "ELLE", qui se prononceront de la même façon dans les deux marques, sans que la langue du consommateur visé ne soit déterminante.

E. 7.3.3

D'un point de vue sémantique, le mot "ELLE", présent dans les deux marques opposées, se comprend comme le pronom personnel féminin, de la troisième personne du singulier, en

langue française. Il sera compris ainsi dans toutes les régions linguistiques du pays. Le mot "Struktur", présent uniquement dans la marque attaquée, renvoie à un mot allemand qui signifie "structure", à savoir un agencement d'éléments constitutif d'un ensemble (dictionnaire Larousse en ligne, www.larousse.fr, consulté le 7 juin 2021). Contrairement à ce que l'autorité inférieure soutient, l'on ne saurait exclure que le public, notamment francophone, voie dans le signe attaqué une référence au mot français "structurelle", adjectif qui qualifie ce qui est à trait à une structure (ibidem). Cela ne change rien à la présence très nette (consid. 7.3.1) des lettres "ELLE" dans les deux signes.

E. 7.3.4

Au final, le Tribunal retient une similarité entre les signes opposés dans la seule mesure des lettres "ELLE" présentes de part et d'autre.

E. 8

En vue de l'examen du risque de confusion entre les marques en cause (consid. 9), il convient encore de déterminer l'étendue du champ de protection de la marque opposante.

E. 8.1.1

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 (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 (ATF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 "SKY/SkySIM").

E. 8.1.2

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-6137/2013 du 18 juin 2015 consid. 6.3 "TERRA/VETIA TERRA"), 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/Anticoocinum"). Ce ne sont dès lors pas les éléments de la marque opposante en eux-mêmes qui sont déterminants, mais bien l'impression d'ensemble qui se dégage du signe (arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 12.2.1.3.2 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL").

E. 8.2.1

Selon la décision attaquée, la marque opposante ("ELLE") constitue une indication descriptive, donc faible, pour les produits destinés à un public féminin. Elle en déduit que,

pour certains produits en classe 16 (albums, atlas, etc.), qui ne sont pas spécifiquement destinés à un public féminin, la marque opposante disposerait en principe d'un champ de protection normal. En revanche, pour d'autres produits de cette classe (produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, périodiques, etc.), la marque opposante, destinée à un public féminin, serait plutôt faible, limitant sa force distinctive et son champ de protection (décision attaquée no III.D.6). Elle estime, sur un autre plan, qu'il est notoire que la marque opposante ("ELLE") est connue pour un magazine féminin du fait de son implantation en Suisse depuis de nombreuses années et aussi de par sa diffusion internationale. Elle considère que le signe opposant dispose, en rapport avec les magazines, d'une force distinctive et d'un champ de protection accrus (décision attaquée no III.D.8 ; réponse p. 6). La décision attaquée estime que les produits "Papier et carton, etc.", ainsi que les services "Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles", ne sont pas spécifiquement destinés à un public féminin et le champ de protection de la marque opposante s'étend donc à eux (décision attaquée no III.D.13). Pour les "produits de l'imprimerie", la marque attaquée serait faible dans la mesure où ces produits peuvent être destinés à un public spécifiquement féminin. Toutefois, dans la mesure où la marque opposante disposerait d'un champ de protection accru en rapport avec les magazines, cela aurait un effet de compensation ou de correction sur l'étendue du champ de protection. Aussi, pour les produits imprimés, qui peuvent comprendre des "magazines", il y aurait lieu d'admettre un champ de protection normal (décision attaquée no III.D.14 ; réponse p. 6). En revanche, le champ de protection de la marque opposante ne s'étendrait pas aux "photographies" et "matériel d'instruction ou d'enseignement" pour lesquelles la marque opposante serait faible, car ces produits ne seraient pas spécifiquement destinés à un public féminin ; pour ces produits, il n'y aurait pas d'effet correctif. Dès lors que le signe opposant serait faible, de petites différences peuvent, comme en l'espèce, éviter le risque de confusion, même en rapport avec des produits identiques ("photographies" et "matériel d'instruction ou d'enseignement" ; décision attaquée no III.D.15 ; réponse p. 6). Pour les photographies et le matériel d'instruction ou de formation en revanche, l'autorité inférieure indique avoir, au terme d'une pondération des intérêts en présence, est d'avis que l'intérêt public à garder libre le signe "ELLE" en tant que référence à un sujet féminin a été considéré comme prépondérant (réponse p. 6).

E. 8.2.2

La recourante reproche à l'autorité inférieure une lecture stéréotypée en retenant que les services de la marque attaquée seraient uniquement et exclusivement destinés aux femmes, constituant une confusion avec la marque (recours no 3.1). Selon la recourante, la décision attaquée ferait découler du magazine de mode "ELLE" une protection sur tout ce qui touche à la sphère genrée (recours no 5.1). Pour elle, le raisonnement de l'autorité inférieure rendrait indisponibles des signes tels que "industriELLE" ou "professionnELLE". Selon elle, le signe "ELLE" relève du domaine public et la décision attaquée reviendrait à empêcher la notion et la présence féminine dans l'espace public (recours nos 3.2 et 4). En résumé, la recourante estime que la décision attaquée serait discriminatoire (recours nos 5, 6 et 7 ; réplique p. 2).

E. 8.2.3

L'intimée répond que la décision attaquée ne fait qu'appliquer la jurisprudence rendue en lien avec la marque opposante (réponse nos 13 à 24). Elle estime que l'argumentation en lien avec le domaine public est sans pertinence (réponse no 25). Elle relève que la

recourante ne conteste pas la haute renommée de la marque opposante en lien avec les magazines (réponse no 29).

E. 8.3

Appelé à se prononcer, le Tribunal relève, avec l'autorité inférieure et l'intimée, que la jurisprudence a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la force distinctive de la marque opposante.

E. 8.3.1

Dans son arrêt 4A.13/1995 du 20 août 1996 consid. 5a (sic! 1997 159 ss), le Tribunal fédéral a admis que le magazine du même nom a conféré à la dénomination "ELLE" la signification d'une marque de haute renommée. Même si cela n'est pas directement pertinent dans la présente procédure, le Tribunal fédéral a précisé que cette qualification ne fait qu'accorder à son titulaire une protection en dehors du domaine de la similitude des produits (exception au principe de spécialité), mais ne fait pas sortir le signe du domaine public. De même, la marque renommée, en tant que signe à maintenir libre, ne peut être protégée que pour les produits et services pour lesquels elle s'est déjà imposée. La décision de l'ancienne CREPI du 7 avril 1998 "Elle (fig.)/NaturElle collection (fig.)" consid. 2 à 5 (sic! 1998 403 ss) avait estimé qu'il n'existe pas de risque de confusion lorsque les marques à comparer concordent uniquement sur la base d'éléments qui ne sont en soi pas dignes de protection comme les indications descriptives, les simples signes (nombres ou lettres) ou des signes libres. L'utilisation de ces signes est libre et ne peut être empêchée par les titulaires de marques que dans le cadre d'une éventuelle imposition dans le public. Enfin, la décision de l'ancienne CREPI du 6 octobre 2000 "Elle due/Elle" (sic! 2000 802 ss) a précisé que "ELLE" est une dénomination générique présentant un caractère descriptif important (consid. 5). Même si la renommée d'une marque est reconnue en relation avec des produits particuliers, en l'espèce des magazines féminins, elle ne peut pas être reportée à une autre classe de produits (consid. 6).

E. 8.3.2

Avec l'autorité inférieure, le Tribunal estime qu'il est notoire (gerichtsnotorisch) au sens de l'art. 151 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), que la marque "ELLE" est une marque connue, dotée donc d'un champ de protection accru pour les "magazines". Il s'agit d'un magazine mondialement connu, depuis de nombreuses années et largement diffusé en Suisse. Cela ressort également de la jurisprudence précitée. En revanche, pour les autres produits, le signe "ELLE" n'a en principe pas de champ de protection accru (cf. décisions de l'ancienne CREPI précitées). Pour ces autres produits, il convient de distinguer selon que la marque attaquée est descriptive ou non, c'est-à-dire, en lien avec le sens du mot "ELLE", selon que les produits sont destinés ou non à un public féminin. Contrairement à l'opinion de la recourante, il ne s'agit pas d'une vision genrée des produits. La notion de "marque descriptive" ne s'étend pas qu'aux destinataires potentiels des produits ; elle comprend également le contenu "thématique" que peut avoir un produit (arrêt du TAF B-187/2018 du 27 juillet 2019 consid. 4.2 "Deluxe [fig.]" ; Aschmann David, in : Markenschutzgesetz [MSchG], 2e éd. 2017, art. 2 let. a LPM nos 162 ss et 191 ; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, op. cit., art. 2 LPM no 106). Ainsi, une photographie peut représenter une femme, au contraire d'une machine à écrire. Parmi les produits non destinés à un public féminin, l'on trouve aussi des produits qui peuvent représenter une femme (albums, atlas, etc.), mais cela ne résume pas leur contenu, contrairement à la photographie

d'une femme. Au final, pour les produits où "ELLE" est descriptif au sens défini plus haut, la marque opposante est en principe faible. Il y a cependant, parmi ces produits, certains produits, comme les produits de l'imprimerie, qui peuvent être destinés à un public féminin, mais qui bénéficient d'un champ de protection accru découlant des magazines (cf. plus haut). Pour ces produits, on peut, comme l'autorité inférieure, retenir en l'espèce que le champ de protection de la marque opposante est au moins l'équivalent de normal. Pour les produits qui ne sont pas destinés au public féminin, la marque opposante doit être vu comme ayant un champ de protection normal.

E. 9

Vu l'identité ou la similarité de certains produits en cause (consid. 6.3) et la similarité entre les signes opposés (consid. 7.3.4), il faut maintenant déterminer s'il existe un risque de confusion, compte tenu du champ de protection différencié de la marque opposante (consid. 8.3) et du degré d'attention des consommateurs visés (consid. 5.2).

E. 9.1.1

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), 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).

E. 9.1.2

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

E. 9.1.3

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", ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion" et 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").

E. 9.1.4

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 (ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des signes (consid. 7) que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés (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 (arrêt du TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 "Bally/BALU [fig.]" ; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, op. cit., art. 3 LPM no 154). Entrent également en ligne de compte le degré d'attention dont font preuve les destinataires des produits ou des services en cause (consid. 5 ; arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 6.1-6.2 "TORRES/TORRE SARACENA") et l'étendue du champ de protection de la marque opposante (consid. 8).

E. 9.1.5

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. En revanche, 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 (arrêt du TAF B-2354/2016 du 29 mars 2017 "ALLIANZ/CH/ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]" consid. 3.6, 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. 9.2.1

Sous l'angle du risque de confusion au sens strict, l'autorité inférieure indique que la reprise de la marque opposante ou la reprise d'un élément essentiel est de nature à fonder un risque de confusion. Le mot "ELLE" serait bien perceptible dans le signe contesté, de manière autonome, et influencerait de manière importante l'impression d'ensemble des signes qui est ainsi très proche. Dans ces circonstances, le consommateur pourrait facilement confondre les marques en présence de produits et services identiques et similaires. Les éléments supplémentaires contenus dans le signe contestés (présence du mot "Struktur", éléments figuratifs) ne permettraient pas d'occulter la présence de "ELLE" et, si une perception combinée des éléments verbaux "Struktur" et "ELLE" est possible, elle ne permettrait pas de former une nouvelle entité neutralisant les importantes convergences constatées. Les éléments supplémentaires du signe contesté seraient probablement perçus de manière aisée par le consommateur, mais, dans ce cas, il n'aurait aucune peine à penser à une variante de la marque de base, à une marque de série (risque de confusion indirecte ; décision attaquée nos III.D.11 et 12).

E. 9.2.2

Selon la recourante, les différences de sonorité et d'écriture des marques seraient suffisantes en elles-mêmes pour exclure un risque de confusion. Elle explique aussi que le cercle et les flèches de promotion vers le haut, ainsi que l'importance du cercle pour symboliser le plafond de verre, ne peuvent pas être retenus sans l'adjonction de "Struktur". Par ailleurs, dans le contexte de la formation et de la promotion du leadership féminin et dans son sens de base portant sur les structures, les figures (ronds, points, flèches) auraient leur importance. Sur d'autres plans, la recourante fait valoir qu'elle est une association, qui s'engage à soutenir et à garantir la bonne gouvernance ainsi que l'intégrité, l'égalité et l'objectivité dans les processus décisionnels (recours no 3.1). La recourante se plaint également d'une violation de sa liberté personnelle dès lors qu'elle serait privée de tous les services se terminant par "ELLE" et entravée dans le développement de produits et services pour les femmes (recours no 7).

E. 9.2.3

L'intimée insiste sur le risque de confusion indirecte entre les signes opposés, dès lors qu'elle est elle-même titulaire de plusieurs marques qui reprennent la construction de la marque attaquée ("StrukturELLE"), comme p. ex. "CHATEAU D'ELLE", "VeryELLE" ou

"BASIC ELLE" (réponse no 28). Elle conteste que les activités associatives de la recourante soient pertinentes en l'espèce (réponse no 11).

E. 9.3.1

S'agissant d'abord des produits et services pour lesquels la marque opposante bénéficie d'un champ de protection normal (par compensation ou non ; consid. 8.3), le Tribunal relève que le mot "ELLE", élément dominant (et unique) de la marque opposante est repris intégralement dans la marque attaquée. Dans la marque attaquée, la partie "ELLE" est dominante, d'une part, en raison de leur écriture en lettres majuscules et, d'autre part, par la mise en évidence née du cercle foncé. Contrairement à l'avis de la recourante, l'usage de lettres majuscules dans la marque attaquée attire l'attention sur la partie "ELLE" de "StrukturELLE". Il s'ensuit que cet élément dominant est une reprise intégrale de la marque opposante "ELLE". Cette constatation, qui entraînait déjà la similarité des signes (consid. 7.3.1), fonde le risque de confusion entre les signes opposés. Ce risque de confusion n'est en rien écarté par la partie "Struktur" ni par les éléments graphiques de la marque attaquée. Au contraire, la césure entre "Struktur" et "ELLE", accentuée surtout par la mise en évidence graphique (cercle foncé), attire l'attention du consommateur sur la partie commune aux deux marques, à savoir "ELLE". Comme cela a été relevé sous l'angle du champ de protection différencié de la marque opposante (consid. 8.3), la marque opposante "ELLE" a fait l'objet d'un usage intensif qui a renforcé sa force distinctive. Par conséquent, même dans les cas où les marques opposées concordent sur un élément descriptif, donc faible (consid. 8.3.2), le risque de confusion perdure (consid. 9.1.5).

E. 9.3.2

En revanche, ce risque de confusion devra être nié pour les produits et services où la marque opposante ne dispose que d'un champ de protection faible. En effet, pour ces produits et services, le Tribunal relève que les marques ne concordent que sur un élément faible. De plus, les différences graphiques introduites dans la marque attaquée suffisent à écarter tout risque de confusion (consid. 9.1.5).

E. 9.3.3

C'est ici le lieu de préciser à l'attention de la recourante que l'absence d'inscription de sa marque pour une partie des produits et services qu'elle revendique ne constitue pas une interdiction d'utiliser ce signe dans ses activités, sous réserve d'actions civiles. Aussi, son grief en lien avec la liberté personnelle est privé de fondement.

E. 10.1

Au vu de ce qui a été exposé en lien avec le champ de protection différencié de la marque opposante (consid. 8.3), la situation peut être résumée ainsi (consid. 9.3). Produits et services revendiqués par la marque attaquée Classe 16 : Photographie ; matériel d'instruction et d'enseignement Pas révoqués Destinés à un public féminin, donc champ de protection faible (marque descriptive), pas compensé par la notoriété (marque forte) = champ de protection faible risque de confusion Classe 16 : Produits de l'imprimerie Révoqués Destinés à un public féminin, donc champ de protection faible (marque descriptive), compensé par la notoriété (marque forte) champ de protection normal = risque de confusion Classe 16 : Papier et carton ; articles pour reliure ; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage ; pinceaux ; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'emballage et le conditionnement ; caractères d'imprimerie ; clichés Classe 41 : Education ; formation ;

divertissement ; activités sportives et culturelles. Révoqués Pas destinés à un public féminin
= champ de protection normal = risque de confusion

E. 10.2

Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision rendue par l'autorité inférieure dans cette affaire confirmée.

E. 10.3

Ce qui précède scelle le sort des griefs tirés de l'arbitraire et de l'interdiction de la discrimination (recours nos 6 et 7).

E. 11.1.1

Les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque attaquée, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette marque. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon des valeurs empiriques, soit entre 50'000 et 100'000 francs (ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]").

E. 11.1.2

En l'espèce, la recourante succombe. Partant, il convient de mettre à sa charge les frais de la procédure, dont le montant est fixé à 4'500 francs. Ce montant est compensé par l'avance de frais d'un même montant qu'elle a versée durant l'instruction.

E. 11.2.1

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 en relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le tribunal fixe les dépens sur la base du décompte ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).

E. 11.2.2

L'intimée l'ayant emporté, elle a droit à des dépens, mis à la charge de la recourante qui succombe. Selon les factures produites par l'intimée (annexes 1 et 18), ses frais de représentation se montent à 5'833 francs. Aussi, l'indemnité à titre de dépens est fixée à ce montant. Les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c

FITAF, la recourante ayant son siège à l'étranger.

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 (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

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