

# **BVGer B-2256/2019 vom 11. August 2020**

Bundesverwaltungsgericht, 2020-08-11, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-2256\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2256_2019)

FR: TAF B-2256/2019 du 11 août 2020

IT: TAF B-2256/2019 del 11 agosto 2020

## **Regeste**

Opposition

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

#### **E. 1.1**

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

#### **E. 1.2**

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

#### **E. 1.3**

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

#### **E. 1.4**

Le présent recours est ainsi recevable.

### **E. 2**

Le Tribunal commence par traiter les griefs en lien avec l'usage de la marque opposante.

#### **E. 3.1.1**

Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 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 confère au titulaire le droit exclusif d'en faire usage pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM).

#### **E. 3.1.2**

La protection est accordée pour autant toutefois que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM).

### **E. 3.1.3**

Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM dans sa première réponse à l'opposition, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM et art. 22 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM, RS 232.111]). La vraisemblance doit se rapporter à une période de cinq ans à compter rétroactivement à partir de la date à laquelle le défendeur fait valoir le défaut d'usage de la marque opposante (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 2.1.3 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4 "KINDER/kinder Party [fig.]").

#### **E. 3.2.1.1**

La marque doit être utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM ; consid. 3.2.1.5) dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou dans une forme n'en divergeant pas essentiellement (art. 11 al. 2 LPM ; consid. 3.2.1.6). L'usage doit être sérieux (consid. 3.2.1.7) et se rapporter, en principe, au territoire suisse (consid. 3.2.1.8). L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM ; consid. 3.2.1.4).

#### **E. 3.2.1.2**

L'opposant ne doit pas démontrer l'usage de sa marque, mais doit uniquement le rendre vraisemblable (art. 32 LPM). Le juge doit non seulement considérer l'usage comme possible, mais également comme probable, en se basant sur une appréciation objective des preuves. Il ne doit pas être persuadé que la marque est utilisée ; il suffit que la véracité des faits allégués soit plus élevée que leur inexactitude (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 3.1.2 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL", B-5732/2009 du 31 mars 2010 consid. 5 [et les références citées] "[fig.]/AVIATOR [fig.]" et B-7500/2006 du 19 décembre 2007 consid. 4 "Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.]").

#### **E. 3.2.1.3**

Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable l'usage d'une marque peuvent consister en des pièces justificatives (factures, bulletins de livraison, etc.) et des documents (étiquettes, échantillons, emballages, catalogues, prospectus, etc.). Les preuves d'usage doivent se rapporter à la période de référence et doivent, par conséquent, être datées. Les preuves non datées sont toutefois admissibles lorsqu'elles peuvent être mises en relation avec d'autres preuves datées (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 3.1.2 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-2910/2012 du 20 janvier 2014 consid. 5.3 "ARTELIER/ARTELIER" et B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 4 "EXIT [fig.]/EXIT ONE" ; Bernard Volken, in : Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3e éd. 2017, art. 11 LPM no 8).

#### **E. 3.2.1.4**

Il n'est pas exigé du titulaire de la marque opposante qu'il utilise sa marque lui-même. L'usage de la marque auquel le titulaire consent est en effet assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM). Le titulaire peut ainsi - expressément ou tacitement (Eric Meier, in : Commentaire romand Propriété intellectuelle, 2013 [ci-après : Meier, CR], art. 11 LPM no 64) - autoriser des tiers à faire usage de sa marque. Est en particulier valable l'usage de la marque par des filiales ou d'autres entreprises étroitement liées au titulaire (arrêts du TAF

B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 4.1 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL", B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 5.3.2.1 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]", B-3294/2013 du 1er avril 2014 consid. 3.10 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]" et B-6378/2011 du 15 août 2013 consid. 3.8 "FUCIDERM/FUSIDERM"). Peu importe que l'autorisation soit délivrée gratuitement ou à titre onéreux (Meier, CR, art. 11 LPM no 64).

#### **E. 3.2.1.5**

La marque doit être utilisée dans sa fonction distinctive des produits ou des services pour lesquels elle est protégée (Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, art. 11 LPM no 14). Il n'est par conséquent pas nécessaire qu'elle soit apposée sur le produit ou sur son emballage (arrêt du TAF B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 5 "EXIT [fig.]/EXIT ONE" ; également : Eric Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005 [ci-après : Meier, thèse], p. 27). La marque peut donc également exercer sa fonction distinctive si elle figure sur des prospectus, des listes de prix ou des factures (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-2678/2012 du 7 mars 2013 consid. 3.1 "OMIX/ONYX PHARMACEUTICALS" ; Meier, CR, art. 11 LPM no 10). Il est vrai que, si la marque est utilisée exclusivement à titre de raison de commerce (enseigne), autrement dit comme renvoi à une entreprise et non aux marchandises que celle-ci commercialise ou fabrique, on ne saurait retenir un usage à titre de marque (arrêt du TAF B-2683/2007 du 30 mai 2008 consid. 5.2 "Solvay/Solvexx" ; Meier, CR, art. 11 LPM no 12). Il est généralement admis dans la jurisprudence et la doctrine que, dans le cas de marques de services, qui apparaissent également dans le nom du fournisseur de cette prestation, il faut faire preuve d'une certaine largesse dans la reconnaissance de l'usage. Comme les services sont liés à l'entreprise qui les fournit en raison de leur caractère incorporel aux yeux du public, il n'est guère possible, dans ces cas, de distinguer entre l'utilisation du signe pour désigner l'entreprise et son utilisation en tant que marque. L'utilisation du signe sur les lettres commerciales, y compris des factures, sur des véhicules ou comme désignation des locaux commerciaux doit donc généralement être considérée comme préservant les droits des marques de service. Toutefois, cette hypothèse ne semble justifiée que pour les services qui relèvent du domaine principal de l'entreprise ou pour lesquels elle est connue du public (arrêts du TAF B-4640/2018 du 1er avril 2019 consid. 2.4 "QUANTEX/Quantextual [fig.], B-681/2016 du 23 janvier 2018 consid. 4.6 "FACEBOOK/StressBook" et B-5902/2013 du 8 avril 2015 consid. 5.6 "WHEELS/WHEELS" et les références citées ; Wang, op. cit., art. 11 LPM no 24 ; Volken, BaKom, art. 11 LPM nos 23 et 28 ; Meier, CR, art. 11 LPM no 11 ; Karin Bürgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, 2008, p. 16 s.).

#### **E. 3.2.1.6**

En principe, la marque doit être utilisée dans la forme inscrite au registre (message du Conseil fédéral du 21 novembre 1990 concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, FF 1991 I 1, p. 24 ; Philippe Gilliéron, L'usage à titre de marque en droit suisse, sic! 2005 [Sonderheft], p. 101 ss, p. 109). Le caractère dynamique du marché et son évolution exigent toutefois qu'une marque soit adaptée par son titulaire (Meier, thèse, p. 60-61). C'est la raison pour laquelle l'art. 11 al. 2 LPM précise que l'usage d'une forme de la marque ne doit pas diverger essentiellement de la marque enregistrée (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.2 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 5.3.1.2 "SPORTS

[fig.]/zoo sport [fig.]"). Pour préserver l'impression d'ensemble, il est décisif que le noyau distinctif de la marque, qui en détermine cette impression, ne soit pas soustrait et que, malgré l'usage divergent, le caractère distinctif du signe soit maintenu (art. 11 al. 2 LPM ; ATF 130 III 267 consid. 2.4 "Tripp Trapp [fig.]" ; arrêts du TAF B-6251/2013 du 9 septembre 2014 consid. 2.4 "P&C [fig.]/PD&C", B-648/2008 du 27 janvier 2009 consid. 6 "[Hirsch] [fig.]/ [Hirsch] [fig.]" et B-576/2009 et B-917/2009 du 25 juin 2009 consid. 8 s. "[fig.]/Targin [fig.]" [plus restrictif]).

#### **E. 3.2.1.7**

L'usage d'une marque doit être sérieux, c'est-à-dire que son titulaire doit avoir l'intention de l'utiliser dans un but commercial réel. Le titulaire de la marque doit manifester sa volonté de satisfaire à toute demande dans la mesure où elle ne dépasse pas les attentes les plus optimistes. Il doit en outre prospecter le marché et pouvoir y démontrer une activité minimale durant une période prolongée (arrêt du TAF B-5342/2007 du 29 février 2008 consid. 5.2 et 7.11 [et les références citées] "WHALE/wally [fig.]"). Il n'est pas nécessaire que le titulaire de la marque fabrique de nouveaux produits. La seule activité de vente suffit (Gilliéron, sic! 2005 [Sonderheft], p. 101 ss, p. 107). L'usage à des fins privées ou à l'intérieur de l'entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Il en va de même lorsque la marque est utilisée dans le commerce exclusivement entre deux ou plusieurs sociétés étroitement liées sur le plan économique. L'usage est toutefois retenu lorsque les produits concernés sont mis en concurrence avec ceux d'un tiers (arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.3 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" ; Meier, thèse, p. 31). Pour déterminer objectivement le sérieux de l'usage, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas particulier, soit les produits ou les services concernés, le type d'entreprise en cause, le chiffre d'affaires usuel, ainsi que l'étendue géographique, la nature et la durée de l'usage (arrêts du TAF B-5530/2013 du 6 août 2014 consid. 2.3 "MILLESIMA/ MILLEZIMUS" et B-3294/2013 du 1er avril 2014 consid. 3.4 "Koala [fig.]/ Koala's March [fig.]" ; Meier, thèse, p. 50-52 ; Meier, CR, art. 11 LPM nos 14 et 15). Alors qu'un usage occasionnel suffit lorsqu'il s'agit de produits rares et précieux, un usage régulier doit être exigé pour les produits de consommation courante (Gilliéron, sic! 2005 [Sonderheft], p. 101 ss, p. 107 [et les références citées] ; également : arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.3 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL" et B-5342/2007 du 29 février 2008 consid. 7.11 "WHALE/wally [fig.]").

#### **E. 3.2.1.8**

En principe, seul l'usage en Suisse peut valider le droit à la marque. Il faut que l'utilisation soit liée de manière directe avec des produits effectivement livrés ou achetés en Suisse, ou avec des services effectivement fournis ou utilisés en Suisse, ou que la publicité ait été conçue spécialement pour la Suisse et qu'elle y ait été diffusée plus ou moins régulièrement de manière ciblée (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.4 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL", B-6856/2014 du 24 mars 2016 consid. 3.4 "sportsdirect.com [fig.]/ sportdirect.com [fig.]" et B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4.2.1 "KINDER/kinder Party [fig.]" ; Meier, CR, art. 11 LPM no 54 ; Markus Wang, in : Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009 [ci-après : SHK], art. 11 no 51).

#### **E. 3.3**

Les positions des parties peuvent se résumer en l'espèce ainsi.

### **E. 3.3.1**

L'autorité inférieure estime d'abord que l'opposante a offert de manière sérieuse en Suisse des logiciels et des services d'installation, de mise à jour, d'assistance, de conception et de migration de logiciels, ainsi que des services de formation et de mise à disposition d'informations en la matière (décision attaquée no B.25). Elle explique ensuite que les logiciels sont distingués par d'autres signes verbaux ou figuratifs (CARL Source, CARL Touch, etc.) que la marque opposante. La marque opposante n'est utilisée que comme renvoi à l'opposante (décision attaquée no B.26). Elle souligne que l'usage de la marque opposante pour des services de maintenance de logiciels informatiques et d'installation de logiciels informatiques constitue une sous-catégorie autonome des indications générales "services d'installation de produits informatiques" et "services de maintenance de logiciels informatiques" (décision attaquée no B.28). Au final, elle en conclut au regard des classes de services revendiqués par la marque opposante qu'il faut retenir un usage sérieux de la marque opposante pour les services suivants (décision attaquée no B.28) : Classe 37 : Services de maintenance de logiciels informatiques. Classe 42 : Programmation pour ordinateur ; services de conception et de réalisation sur mesure de logiciels et de remise à niveau de programmes informatiques ; services de maintenance et d'installation de logiciels, services d'installation de logiciels informatiques.

### **E. 3.3.2**

La recourante conteste l'usage sérieux de la marque opposante. Elle estime que la marque opposante ne fait pas l'objet d'un développement sur le marché (Marktbearbeitung). Elle conteste que la marque soit employée en lien avec les services revendiqués (recours no 16 ss, 17), les factures étant pour elle insuffisantes. Elle relève que les factures ne concernent que quelques clients en Suisse occidentale (Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud et Fribourg) et au Tessin pour des montants oscillant entre 51'462 euros en 2013 et 950'501 euros en 2017 (no 18 s.).

### **E. 3.3.3**

L'intimée estime avoir remis des pièces qui démontrent sa présence en Suisse notamment par son portfolio de clients répartis dans les trois régions linguistiques du pays et son volume de ventes conséquent. Au vu de ce qui précède et contrairement à ce qu'allègue la recourante, l'usage de la marque de l'intimée en Suisse aurait bien été démontré (réponse no 21). Toutefois, l'intimée ne souhaite pas contester l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle il y a un faisceau d'indices suffisant pour démontrer la vraisemblance de l'usage de la marque, du moins pour une partie des services couverts en classes 37 et 42, mais pas pour les produits en classe 9 (duplicata no 1).

### **E. 3.4**

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

#### **E. 3.4.1**

En l'espèce, la date de l'inscription de la marque opposante (date de notification à partir de laquelle commence à courir le délai pour émettre un refus de protection) est le 6 novembre 2008. Etant donné que la Suisse a été désignée selon l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.112.3), le délai de carence de cinq ans prévu à l'art. 12 al. 1 LPM a commencé à courir une année après cette date (art. 5.2) et 5.5) de l'Arrangement précité), c'est-à-dire le 6

novembre 2009, et a pris fin le 6 novembre 2014 (arrêt du TAF B-159/2014 du 7 octobre 2016 consid. 2.1.2.1 "BELVEDERE/CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]").

### **E. 3.4.2**

C'est dans la première réponse qu'elle a déposée le 4 janvier 2018 devant l'autorité inférieure, c'est-à-dire à temps (art. 22 al. 3 OPM), que la recourante a fait valoir le défaut d'usage de la marque opposante. Il appartient dès lors à l'intimée de rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante ou l'existence de justes motifs pour son non-usage entre le 5 janvier 2013 et le 4 janvier 2018 (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 2.2.1 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-6986/2014 du 2 juin 2016 consid. 3.1 et 4.2 "ELUAGE/YALUAGE und Yaluage [fig.]").

### **E. 3.5**

Pour traiter la question de l'usage sérieux de la marque en tant que telle, le Tribunal va seulement regarder si, parmi les pièces versées au dossier, figurent bien les éléments permettant de confirmer la solution retenue par l'autorité inférieure. Cette approche est rendue possible du fait que l'intimée, qui n'a pas elle-même déposé de recours, admet les restrictions retenues par l'autorité inférieure (consid. 3.3.3). En l'espèce, afin d'établir l'usage de la marque opposante, l'intimée a déposé un certain nombre de pièces devant l'autorité inférieure (annexes à la réponse à l'opposition), puis devant le Tribunal (annexes à la réponse au recours). Les pièces déposées devant le Tribunal et celles déposées devant l'autorité inférieure sont en partie redondantes. Comme cela va apparaître, les pièces versées devant l'autorité inférieure suffisent à confirmer la décision attaquée sur la question de l'usage sérieux. Aussi, il ne sera pas spécifiquement tenu compte des pièces nouvellement déposées.

### **E. 3.6**

Le Tribunal va maintenant examiner pour chacun des services revendiqués dont l'autorité inférieure estime que l'usage a été rendu vraisemblable si les pièces versées au dossier permettent de confirmer cette appréciation. Pour mémoire, l'autorité inférieure a admis l'usage sérieux vraisemblable pour les services suivants : - Services de maintenance de produits informatiques (en classe 37). - Services de programmation pour ordinateur (en classe 42). - Services de conception et de réalisation sur mesure de logiciels de gestion (en classe 42). - Services de maintenance et d'installation de logiciels (en classe 42). - Services d'installation de produits informatiques (en classe 42).

#### **E. 3.6.1**

Pour les services de maintenance de produits informatiques (en classe 37), on trouve des factures portant comme "Libellé produit" les indications suivantes entre le 5 janvier 2013 et le 4 janvier 2018 : "Libellé produit" Nombre de factures Redevance annuelle  
d'assistance/mise à jour 12 Contrat d'assistance/mise à jour 49 Support 12 + 3 mois / Support  
mise à jour 4 Gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) Mise en place du  
pilote 3 \_\_\_\_\_ Total 68 Les prestations de mise à jour, adossées à celles d'assistance ou de  
support, renvoient à l'idée de maintenance.

#### **E. 3.6.2**

Pour les services de programmation pour ordinateur (en classe 42) et les services de conception et de réalisation sur mesure de logiciels de gestion (en classe 42), on trouve des factures portant comme "Libellé produit" les indications suivantes entre le 5 janvier 2013 et

le 4 janvier 2018 : "Libellé produit" Nombre de factures Développements supplémentaires pour les spécifiques10Développement spécifiques2Assistance mise en oeuvre de l'option 2Adaptations spécifiques1Support et mise à jour1Mise à jour de l'environnement 2Support and update4 \_\_\_\_\_ Total22 Les termes retenus ici (développement, mise en oeuvre de l'option, mise à jour) renvoient à l'idée de remise à niveau qui suppose une opération de programmation. On peut par ailleurs souligner la proximité entre la remise à niveau et la maintenance (consid. 3.6.1). On peut assimiler à cette catégorie de services les factures suivantes : "Libellé produit" Nombre de factures Prestations de conseil : aide à la mise en oeuvre11Conseil / Assistance à la mise en oeuvre3Conseil : Lancement de projet1Création d'un rapport à partir de la liste des secteurs analytiques1Réalisation / Lancement des scripts en cabinet1Développement de deux rapports spécifiques pour Fix Assets1 \_\_\_\_\_ Total18 En effet, les termes de conseil, lancement de projet et de rédaction d'un rapport évoquent les opérations préparatoires en vue de la programmation.

### **E. 3.6.3**

Pour les services de maintenance et d'installation de logiciels (en classe 42) et les services d'installation de produits informatiques (en classe 42), on trouve des factures portant comme "Libellé produit" les indications suivantes entre le 5 janvier 2013 et le 4 janvier 2018 : "Libellé produit" Nombre de factures Migration GMAO [...] Prestation d'assistance5Installation environnement1Préparation et Installation2Contratto manutenzione 20151Installazione e prestazione tecniche1Prestations de service : Pilotage migrat.SQL Server vers Oracle1Mise en place du pilote1 \_\_\_\_\_ Total12 Les notions de migration et de mise en place impliquent l'installation d'un logiciel. La notion de maintenance a déjà été traitée (consid. 3.6.1).

### **E. 3.7**

La marque opposante est utilisée, dans toutes les pièces retenues (consid. 3.6), conformément à l'enregistrement (consid. 3.2.1.6).

### **E. 3.8.1**

La marque opposante figure dans l'en-tête de toutes les factures examinées. Elle renvoie donc d'abord à l'entreprise (i.e. l'intimée) à titre de raison de commerce. Cela étant, cette marque renvoie aussi aux services en question. En effet, l'apposition de la marque sur des factures permet bien au consommateur d'identifier le service qui lui est rendu par le biais de celui qui le fournit (consid. 3.2.1.5 in fine). Par ailleurs, il ressort clairement du registre français du commerce (<https://www.infogreff.fr>) et de son internet (<https://www.carl-software.fr/>, sites consultés le 13 juillet 2020) que l'intimée est active dans l'édition de logiciels applicatifs. Aussi, conformément à la jurisprudence précitée, les services retenus entrent bien dans le domaine d'activité principal de l'intimée et pour lequel elle est connue du public. En revanche, parmi les factures retenues, on trouve la marque opposante dans des en-têtes, alors que, dans le "Libellé produit", les prestations sont désignées par les mots "Carl Touch", "Carl Source" ou "Carl Expert", "CARL Master Expert Santé" (avec quelques variantes). Cette constatation a amené l'autorité inférieure à conclure que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable l'usage de la marque opposante en lien avec les produits "Logiciels et progiciels sur tout support [...]" en classe 9. Ceux-ci sont en effet commercialisés sous d'autres marques. Précisons ici qu'un logiciel est un produit (il peut être acheté matériellement), mais son installation, comme sa mise à jour, voire son adaptation, est un service (qui peut être fourni par un autre prestataire).

### **E. 3.8.2**

Les factures retenues concernent une quinzaine de clients, parmi lesquels des établissements publics, des collectivités et des institutions actives dans le domaine médical, à savoir notamment : l'Aéroport International de Genève, l'Hôpital Neuchâtelois, la LEM Switzerland SA à Plan-les-Ouates, l'Hôpital de la Providence à Neuchâtel, la Clinique romande de Réadaptation à Sion, le Genolier Swiss Medical Network à Genolier, SIF-Groutbor à Ecublens, Sigma Ingénierie et Maintenance SA à Sion, Ente Ospedaliero Cantonale à Bellinzona, Kugler Bimetal au Lignon, Medos International Sàrl au Locle, Ville de Genève, Fondazione Cardiocentro Ticino à Lugano, SIGE à Vevey ou Maxwell Technologies SA à Rossens. Le nombre de clients est en soi faible, comme le relève la recourante (recours no 18). De la même manière, le nombre de factures (au plus quelques dizaines) pour chaque service est aussi faible, ce qui n'est pas en soi rédhibitoire (arrêts du TAF B-5226/2015 du 13 septembre 2017 consid. 2.4.7.2 "Estrella Galicia [fig.]/Estrella Damm barcelona [fig.]"). Il ne faut cependant pas perdre de vue que l'intimée est active sur le marché de la Suisse latine de la gestion de maintenance assistée par ordinateur (ou GMAO). Autrement dit, il ne s'agit pas d'une consommation de masse, mais plutôt d'un marché de niche. Aussi, compte tenu de l'ensemble des circonstances (consid. 3.2.1.7 in fine), le Tribunal doit admettre que l'usage de la marque opposante est suffisante. Par ailleurs, s'agissant de la diffusion géographique de la marque, il est sans importance, contrairement à ce que soutient la recourante (recours no 20), que la marque opposante soit ou non clairement plus active dans d'autres pays européens que la Suisse. Au passage, le Tribunal rejette sans réserve l'argument de la recourante selon lequel un usage de la marque dans la Suisse latine serait insuffisant. La jurisprudence n'exige nullement que l'usage d'une marque en Suisse soit étendu à l'ensemble des régions linguistiques du pays (dans ce sens : Meier, thèse, p. 51 et les références citées).

### **E. 3.8.3**

Les montants des factures retenues oscillent entre 1'000 et 71'436 euros, comme l'a constaté l'autorité inférieure, pour un total de plusieurs centaines de milliers d'euros par an, ce que la recourante admet d'ailleurs sans autre. Ces factures témoignent manifestement d'un chiffre d'affaires suffisant pour conclure à un usage sérieux.

### **E. 3.8.4**

L'usage est sérieux au sens du droit précité (consid. 3.2.1.8 in fine). En effet, l'intimée a manifestement répondu à une demande du marché raisonnable sur le plan économique. Les factures témoignent d'une activité soutenue auprès d'un cercle significatif de clients sur une certaine durée. Peu importe que le volume des ventes de services soit nettement moindre que celui des ventes de produits (logiciels), comme le relève la recourante (recours no 21), dès lors que les ventes de services sont déjà suffisantes.

### **E. 3.9**

Le Tribunal retient donc qu'au vu du dossier l'intimée a rendu vraisemblable l'usage sérieux en Suisse durant la période déterminante de la marque opposante pour les services retenus par la décision attaquée (consid. 3.3.1 in fine).

### **E. 3.10**

Au surplus, lorsque la recourante conteste l'usage de la marque en lien avec les produits et services revendiqués, elle soulève des arguments qui relèvent en fait de la similarité des

produits, question qui sera traitée plus loin (consid. 6).

#### **E. 4**

Le Tribunal peut maintenant passer à l'examen des signes au regard de l'art. 3 al. 1 let. c LPM. Cette disposition exclut de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

#### **E. 5**

Dans la mise en oeuvre de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il s'agit tout d'abord de définir à quels consommateurs les produits et/ou les services en cause sont destinés ainsi que le degré d'attention dont ces consommateurs font preuve (arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 3.1-3.1.2 "[fig.]/ENAGHR [fig.]").

##### **E. 5.1.1**

Selon l'autorité inférieure, les produits et services revendus par la marque attaquée en classe 9 ne sont pas des biens de consommation courante et font l'objet d'un degré d'attention légèrement accru des destinataires. Il en irait de même pour les services en classes 37 et 42 (décision attaquée no E.3).

##### **E. 5.1.2**

La recourante estime en substance que les produits qu'elle propose relèvent des Computerized Maintenance Management System (CMMS) qu'il faudrait distinguer des simples imprimantes et s'adresseraient à un autre public plus attentif (recours nos 3.2 et 3.3).

##### **E. 5.1.3**

L'intimée se range pour l'essentiel à la position de l'autorité inférieure (réponse no 22 s.).

#### **E. 5.2**

Appelé à trancher, le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence, les produits et services en classes 2, 9, 37 et 42 revendus en l'espèce (hardwares et softwares) s'adressent à un public qui fait preuve d'un degré d'attention (légèrement) accru (arrêts du TAF B-6761/2017 du 5 juin 2019 consid. 3.2 [classes 9 et 42] "Qnective und CH et Qnective [fig.]/qnect [fig.]" et les références citées, B-1408/2015 du 25 octobre 2017 consid. 3 [classes 9, 16 et 42] "INFORMA", B-1251/2015 du 5 septembre 2017 consid. 3 [classes 9 et 42] "SKY et SKY TV/skybranding", B-2354/2016 du 29 mars 2017 consid. 4 [classe 37] "ALLIANZ/CH/ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]", B-597/2013, B-601/2013 et B-602/2013 du 18 juillet 2014 consid. 3 [classe 37] "EMC/EMIC" et B-3556/2012 du 30 janvier 2013 consid. 5 [classes 9, 16 et 42] "TCS/ TCS"). L'argument de la recourante n'est pas pertinent dès lors que seuls comptent les produits tels que revendus dans le registre et non tels qu'ils sont commercialisés dans la pratique (arrêts du TAF B-5530/2013 du 6 août 2014 consid. 4.2 "Millesima/Millezimus" et B-531/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.2 "Gallo/Gallay" et les références citées).

#### **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 reconnaît l'identité, respectivement la similarité des produits et services suivants de la marque attaquée vis-à-vis des services dont l'usage a été rendu vraisemblable de la marque opposante (décision attaquée no C.9) : Classe 9 : logiciels, progiciels, en particulier logiciels informatiques pour le traitement de données, la bioinformatique, les spouleurs pour imprimantes, les activités d'édition de bureau, l'affichage en tableaux ; logiciels informatiques antivirus, ensembles pour le développement de logiciels [SDK] progiciels intégrés, collecticiels informatiques, logiciels téléchargeables ; supports magnétiques pour logiciels ; logiciels pour la vérification de crédit, logiciels de téléphonie informatique, plateformes magnétiques pour logiciels ; logiciels pour téléphones mobiles, logiciels pour la reconnaissance optique de caractères ; logiciels d'interfaces utilisateurs graphiques, logiciels de gestion financière, logiciels pour tablettes électroniques, logiciels d'accès à Internet, logiciels pour systèmes de navigation par GPS ; supports de données pour ordinateurs sur lesquels sont enregistrés des logiciels, logiciels pour la commande de procédés industriels, logiciels d'intégration pour segments de commande, logiciels communautaires ; logiciels pour le développement de sites Web, logiciels de diagnostic et recherche de pannes ; logiciels pour la sécurité de messageries électroniques, logiciels informatiques pour la recherche et la demande d'informations sur un réseau informatique. Classe 42 : conception et développement de matériel informatique et logiciels. L'autorité inférieure estime notamment que les produits de la classe 2 revendiqués par la marque attaquée "Cartouches remplies pour imprimantes" sont des produits liés aux imprimantes, soit aux produits informatiques (matériel). Ils ne seraient pas similaires avec les services de maintenance de logiciels (classe 37 et 42) dont l'usage a été rendu vraisemblable. En effet, les logiciels ne constitueraient pas la partie matérielle de l'informatique, soit les appareils, mais plutôt le contenu, les programmes des dits appareils informatiques. Ils n'auraient pas la même nature (décision attaquée no C.5).

### **E. 6.2.2**

La recourante se range à l'opinion de l'autorité inférieure sur ce point (recours no 30).

### **E. 6.2.3**

L'intimée dans sa réponse dit se satisfaire de la décision de l'autorité inférieure (réponse no 12 in fine).

### **E. 6.3**

Le Tribunal peut, de son côté, retenir ce qui suit.

#### **E. 6.3.1**

L'autorité inférieure a raison de considérer que les produits "software" (logiciels, etc.) revendiqués par la marque attaquée présentent une certaine similitude avec les services dont l'usage a été rendu vraisemblable en classe 42 "Programmation pour ordinateurs [etc.]", ainsi qu'avec les "services de maintenance de logiciels" en classe 37 (décision attaquée no C.6). Tout comme elle doit être suivie lorsqu'elle retient que les services de la classe 42 "conception et développement de matériel informatique et logiciels" de la marque attaquée sont fortement similaires aux "services de conception et de réalisation sur mesure de logiciels et de remise à niveau de programmes informatiques" dont l'usage a été rendu vraisemblable (no C.8). La jurisprudence a en effet admis que les produits de la classe 9 "logiciels d'ordinateur" et "logiciels" sont similaires aux services de la classe 42 "conception et développement de matériel informatique ; conception, développement et actualisation de logiciel d'ordinateur, création de logiciel de base de donnée", car ces produits et services sont complémentaires et forment un paquet de prestation significatif sur le plan économique (arrêt du TAF B-3663/2011 du 17 avril 2013 consid. 5.7 "Intel Inside und intel inside [fig.]/GALDAT INSIDE" ; dans le même sens : arrêts du TAF B-3248/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4.2 "iTravel/itravel - for that moment" et B-681/2016 du 23 janvier 2018 consid. 7.3 "FACEBOOK/StressBook").

#### **E. 6.3.2.1**

Sur un autre plan, l'autorité inférieure affirme que les "cartouches remplies pour imprimante" en classe 2 ne peuvent pas être vues comme similaires aux services de maintenance pour logiciel (décision attaquée no C.5). Il en serait de même pour les autres produits de la classe 9 revendiqués par la marque attaquée, soit "imprimantes, en particulier imprimantes de bureau, imprimantes laser et accessoires pour imprimantes laser" (no C.6) ainsi que pour les services de la classe 37 "Maintenance pour imprimantes et imprimantes laser et leurs accessoires" qui ne seraient pas similaires aux services de maintenance de logiciels informatiques de la même classe de la marque opposante (no C.7). L'autorité inférieure semble toutefois perdre de vue que, d'après ses propres constatations, l'intimée a rendu vraisemblable l'usage sérieux également de "programmation pour ordinateur ; services de conception et de réalisation sur mesure de logiciels" (consid. 3.3.1 et 3.6.2). Autrement dit, l'intimée a rendu vraisemblable l'usage de la marque non seulement avec la maintenance, mais aussi et surtout avec la conception de softwares. Or, il y a en principe une similarité, comme rappelé plus haut, entre la conception de logiciel et les logiciels eux-mêmes (consid. 6.3.1 in fine) et, selon la jurisprudence, entre les hardwares et les softwares (arrêts du TAF B-1615/2014 du 23 mars 2016 consid. 4.6 "Gridstream AIM/aim [fig.]" et B-758/2007 du 26 juillet 2007 consid. 5.1 "G-mode/GMODE"). Plus particulièrement, il apparaît vraisemblablement au consommateur qu'une même entreprise doit aussi bien fournir l'imprimante que développer (et vendre) le logiciel qui la fait fonctionner (pilote, spouleurs), ainsi que les cartouches remplies pour imprimante (refills).

#### **E. 6.3.2.2**

Cette question peut cependant rester ouverte. D'une part, l'intimée n'a pas déposé de recours contre la décision attaquée et expliqué dans sa réponse se satisfaire de la décision de l'autorité inférieure (réponse no 12 in fine). Même s'il devait admettre la similarité des produits en question avec les services retenus, le Tribunal ne pourrait pas modifier la décision contestée au détriment d'une partie (art. 62 al. 2 PA). L'interdiction de la reformatio in peius s'applique d'une manière générale, selon la jurisprudence, dans les procédures de recours concernant les oppositions (arrêts du TAF B-3328/2015 du 18 octobre 2017 consid. 3 "STINGRAY/ROAMER STINGRAY", B-7158/2016 du 11 octobre 2017 consid. 5.2.4 "V Green Gold [fig.]/Green Gold by Wassner [fig.]" et 3012/2012 du 5 février 2014 consid. 1.3 "Pallas/Pallas Seminare [fig.]"). D'autre part, l'issue du litige - absence d'un risque de confusion (consid. 9.3) même avec les services retenus - ne commande pas non plus d'examiner plus avant ce point.

## **E. 7**

Vu l'identité ou la similarité des produits en cause (consid. 6.2.1 et 6.3.1), 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 : von Büren/David [édit.], 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 : de Werra/Gilliéron [édit.], 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 : David/Frick [édit.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2017 [ci-après : BaK 2017], art. 3 LPM no 59). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison - surtout lorsque celle-ci reçoit une accentuation - suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (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, sur le plan phonétique, que les marques sont toutes deux prononcées en trois syllabes. La marque attaquée reprendrait l'élément "CARL" de la marque opposante. Il y aurait dès lors une coïncidence sur ce terme au niveau phonétique. Il y aurait une dissemblance dans les autres éléments à savoir "TC" et "SOFTWARE" (décision attaquée no D.4). Sur le plan visuel, la marque opposante serait dominée dans son impression d'ensemble par les lettres formant le prénom "CARL". La marque attaquée serait caractérisée tant par l'élément figuratif de la tête que par les mots "TC CARL". Le prénom "CARL" étant bien visible dans les deux marques, celles-ci coïncideraient visuellement sur cet élément (no D.5). Sur le plan sémantique, mis à part l'élément "software", aucun sens particulier en relation avec les produits et services revendiqués ne se dégage de l'un ou l'autre des signes opposés en dehors du sens de prénom attaché à l'élément "Carl". Au final, la présence du prénom masculin germanique "CARL" dans les deux signes opposés entraînerait l'existence d'une forte similitude entre les signes aux niveaux visuel, auditif et sémantique.

### **E. 7.2.2**

Selon la recourante, les signes opposés se distinguent clairement sur le plan graphique. Elle relève également la différence de polices de caractères entre les parties verbales des signes

opposées. Ses autres arguments relatifs à la comparaison des signes relèvent plutôt du risque de confusion (recours no 4.2 ; consid. 9).

### **E. 7.2.3**

L'intimée conteste que l'élément "Carl/Karl" serait faiblement distinctif dans la mesure où Carl et Karl seraient des prénoms populaires en Suisse (réponse no 25 s.).

### **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 comprend, comme le décrit l'autorité inférieure, un élément figuratif rouge, légèrement décentré sur la droite, composé de cinq formes géométriques simples (losanges) disposées de telle sorte que l'on peut y voir un papillon, la tête en bas placé en oblique. Ces éléments sont entourés par deux arcs gris formant un ovale dont l'épaisseur varie graduellement, les deux extrémités de l'ovale étant plus épaisses que les parties centrales. Les couleurs revendiquées par la marque sont le gris et le rouge. Le cercle entourant la marque est en gris et le logo "papillon" positionné au-dessus du mot "carl" est en rouge. Les éléments verbaux de la marque opposante ("carl software") sont écrits dans une police stylisée, sans empattement (sans sérif). La taille de l'élément "carl" est environ quatre fois plus grande que celle de l'élément "software". La marque attaquée est composée, sur le plan graphique, situé à la gauche d'un visage très stylisé. Le contour du visage est simplifié par un arrondi ; la masse des cheveux simplement représentée en noir, avec une frange à droite, une petite crête à droite et des favoris ; le visage est complété par une paire de lunettes rectangulaires sans branches. La particularité de ce graphisme est l'absence de nez, d'yeux et de bouche. Sur sa droite, le signe présente sur une seule et même ligne, les éléments verbaux "TC CARL". Le style de la police est standard, sans empâtement. Le visage est environ quatre fois plus grand que les éléments verbaux. Au total, si la recourante doit être suivie sur le fait que les marques opposées se distinguent clairement sur le plan graphique, il n'en demeure pas moins qu'il faut retenir une faible similarité entre ces marques dans la mesure des (seuls) éléments verbaux "carl/CARL". Il n'est pas inutile de rappeler à ce stade que l'utilisation de lettres majuscules ou minuscules ne joue en principe pas de rôle (arrêt du TF 4A\_44/2007 du 15 octobre 2007 consid. 6.4.5 "SERGIO ROSSI, sergio rossi [fig.] e MISS ROSSI/ROSSI [fig.]" ; arrêts du TAF B-3824/2015 du 17 mai 2017 consid. 9.2.2 "JEAN LEON/Don Leone [fig.]", B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 11.2.2.1 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-6099/2013 du 28 mai 2015 consid. 5.1 "CARPE DIEM/carpe noctem"), contrairement à l'opinion de la recourante.

#### **E. 7.3.2**

D'un point de vue phonétique, la marque opposante se forme des lettres "carl software". Celles-là, au nombre de 12 (et une espace), forment deux mots et 3 syllabes (carl-soft-ware), quelle que soit leur prononciation. La marque attaquée se lit quant à elle "TC CARL", à savoir 6 lettres (et une espace) et 3 syllabes également (T-C-CARL), quelle que soit, ici aussi, la prononciation retenue par les consommateurs. Les marques ne concordent pas sur leurs débuts ("carl/TC") et leurs fins ("-ware/CARL"), ce qui tend à conclure à une absence de similarité sonore. Il n'en reste pas moins que les deux marques sont similaires à un faible degré, dans la mesure du son des mots "carl/CARL".

### **E. 7.3.3**

D'un point de vue sémantique, dans la marque opposante, le mot "carl" fait référence, pour le consommateur visé (consid. 5.2), à un prénom d'origine germanique relativement courant (voir <https://www.prenoms.com/prenom/signification-prenom-CARL.html>, consultée le 14 juillet 2020). Le mot "software" signifie "logiciel" en langue anglaise (<https://www.cnrtl.fr/definition/software>, consultée le 14 juillet 2020), c'est-à-dire l'ensemble des moyens d'utilisation, programmes, procédures, documentation d'un système informatique (<https://www.cnrtl.fr/definition/logiciel>, consultée le 14 juillet 2020). Il faut donc comprendre le signe opposant comme signifiant "les logiciels de Carl". Aucun sens particulier ne peut être attribué aux éléments graphiques de la marque opposante. Du côté de la marque attaquée, les lettres "TC" sont sans signification particulière pour le consommateur visé ; elles ne présentent pas de lien manifeste avec les produits revendiqués. Le mot "CARL" renvoie, comme dans la marque opposante, à un prénom. Alternativement, comme il est précédé par quelque chose, le mot "CARL" peut renvoyer à un nom de famille, précédé alors d'initiales. La notion de "visage" véhiculée par les éléments graphiques de la marque attaquée est sans signification claire. Le port de lunettes renvoie tout au plus à un travail intellectuel, sans lien clair et immédiat avec les produits et services informatiques en cause. Il en résulte que l'on ne peut pas exclure que les consommateurs visés donnent une signification commune au mot "carl/CARL" (un prénom) présent dans chacun ses signes opposés.

### **E. 7.3.4**

Au final, le Tribunal retient une faible similarité entre les signes opposés dans la seule mesure des mots "carl/CARL" présents 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 imaginaire 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").

### **E. 8.1.3**

Même si un signe présente, dans l'abstrait, une certaine originalité, sa force distinctive peut être atténuée en raison de l'usage très fréquent dont il fait l'objet. Le simple fait que de nombreuses marques enregistrées contiennent un élément ne conduit toutefois pas à la dilution de la force distinctive de cet élément. Un élément ne peut en effet être qualifié de dilué que s'il est prouvé que les consommateurs le perçoivent comme banal (Marbach, op. cit., no 982). La dilution de la force distinctive ne peut dès lors être admise que si le public est habitué à l'usage fréquent de signes similaires pour des produits ou services identiques ou similaires, de sorte que seules les marques effectivement utilisées peuvent être prises en considération. La coexistence de marques dans le registre ne reflète en effet pas nécessairement la situation réelle, dans la mesure où il n'est pas certain que ces marques soient utilisées en Suisse (arrêts du TAF B-332/2013 du 6 décembre 2013 consid. 7.1.1 CC [fig.]/ GG Guépard [fig.] B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 5.3 SKY/skylife [fig.], B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6.2.2 SKY/SkySIM, B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 5.2 Seven [fig.]/SEVEN FOR ALL MANKIND). La dilution d'une marque résulte de l'utilisation importante de nombreuses autres marques similaires ; l'utilisation d'une seule autre marque similaire n'est pas suffisante (arrêt du TAF B-8055/2008 du 8 septembre 2010 consid. 2.5 RED BULL/DANCING BULL).

### **E. 8.2**

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

#### **E. 8.2.1**

Selon la décision attaquée, le terme "software" contenu dans la marque opposante est descriptif des produits et services revendiqués. Il constituerait dès lors un élément non distinctif. En revanche, la marque opposante considérée dans son ensemble, et notamment le prénom "carl", élément essentiel mis en évidence graphiquement (grandeur et positionnement), possède une force distinctive et un champ de protection normaux en relation avec les services revendiqués en lien avec lesquels l'usage a été rendu vraisemblable (no E.4).

#### **E. 8.2.2**

Selon la recourante, l'élément "Car/Karl" serait dissous dès lors que le nom "Carl" apparaîtrait 17'451 fois dans l'annuaire téléphonique et que celui de "Karl" 10'992 fois. Elle relève également que le prénom "Carl" revient dans 48 marques enregistrées en Suisse (dont 30 fois en classes 9, 37 ou 42) et que le prénom "Karl" apparaît quant à lui dans 45 marques (30) (recours no 4.1)

#### **E. 8.2.3**

L'intimée indique que le rattachement des éléments "Carl" ou "Karl" à la catégorie des prénoms n'a pas de conséquence au regard de la jurisprudence (réponse no 26).

### **E. 8.3**

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

#### **E. 8.3.1**

Dans la marque opposante, les deux arcs gris formant un ovale constituent un cercle autour des mots "carl software" et du "papillon". Il est relativement courant qu'une marque (ou un logo) soit présentée dans un cercle. En revanche, le "papillon", dans un graphisme un peu simpliste, n'en est pas moins original, dès lors qu'il est difficile de lui donner un sens quelconque avec les produits et services revendiqués. La police de caractères de ce mot, elle non plus, n'est pas banale (consid. 7.3.1). Aussi, les éléments graphiques sont dotés d'une force distinctive normale en lien avec les produits revendiqués.

#### **E. 8.3.2**

Certes, le mot "software" est descriptif d'une partie (seulement) des produits et services revendiqués dont l'usage a été démontré ou qui leur sont similaires (consid. 6.3.2 et 7.3.3) ; il est, de plus, communément utilisé dans le monde de l'informatique et il est devenu un mot courant, dans les trois langues officielles, pour désigner un logiciel. Au contraire, le mot "carl" est suffisamment original, détaché des produits revendiqués, pour offrir à la marque une force distinctive et un champ de protection normaux.

#### **E. 8.3.3**

Par ailleurs, le Tribunal ne saurait admettre une quelconque dilution de la marque opposante. Le simple fait qu'un prénom soit courant ne signifie nullement que le public ne le perçoit plus comme une marque (arrêt du TAF B-7452/2006 du 17 avril 2007 consid. 8 "MARTINI/Martini [fig.]). Par ailleurs, les quelques dizaines de marques contenant le prénom "Carl" ou "Karl", dont on n'établit jamais qu'elles sont réellement utilisées, sont trop peu nombreuses pour établir une éventuelle dilution de la marque opposante.

### **E. 9**

Vu l'identité et la similarité des produits en cause (consid. 6.3) et la faible 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 normal de la marque opposante (consid. 8.3) et du degré d'attention (légèrement) accru 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, in : BaK 2017, 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. 9.2.1**

Selon la décision attaquée, l'élément caractéristique verbal de la marque opposante "carl" serait repris tel quel par la marque attaquée. Cette reprise est de nature à fonder un risque de confusion (décision attaquée no E.6). Les éléments de la marque opposante tant figuratifs (logo losanges formant un papillon et cadre gris) que verbal ("software"), non repris par la marque attaquée, ne représenteraient pas des ajouts susceptibles de marquer l'impression d'ensemble de la marque opposante. L'élément verbal "software" de la marque opposante étant quant à lui descriptif, il n'amènerait à la marque opposante aucune force distinctive. Même si celui-ci est précédé de deux lettres "TC", cela ne suffirait pas à occulter la reprise de l'élément principal "CARL" de la marque opposante (décision attaquée nos E.5 à E.8).

#### **E. 9.2.2**

Selon la recourante, le signe "TC" est l'élément dominant de la marque attaquée, n'ayant pas de sens particulier. De même, la conception graphique des marques opposées différerait de manière significative. Ainsi, la marque attaquée utiliserait l'image d'une tête stylisée avec un contour facial arrondi, rectangulaire des lunettes sans branche et des cheveux stylisés (recours no 4.2). En fait, l'impression générale des deux signes serait si différente que les deux signes ne seraient pas directement confondus, notamment sous l'angle graphique, ce qui exclurait tout risque de confusion direct (recours no 5.1). Le risque de confusion indirect serait quant à lui exclu dans la mesure où ni la formation des signes de base (disposition des mots, langage des dessins, etc.) ni les produits revendiqués ne suggèreraient de lien juridique ou économique (recours no 5.2).

#### **E. 9.2.3**

L'intimée rappelle qu'il y aurait une identité, respectivement similarité des produits et services, ainsi qu'une similitude entre les signes. De plus, les marques concorderaient dans leur élément essentiel, soit "CARL", de sorte que, même s'il arrivait à les distinguer, chose qui n'est pas certaine, le consommateur verrait, dans la marque attaquée, une variante de la

marque opposante et assimilera ainsi la marque "TC CARL" à la famille/série de marque de l'intimée. Il en résulterait ainsi un risque de confusion (réponse no 29 s.).

### **E. 9.3**

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

#### **E. 9.3.1**

L'autorité inférieure part du principe - en soi juste- que la reprise des éléments caractéristiques principaux de la marque opposante, en l'espèce le mot "carl/CARL", est de nature à créer un risque de confusion. Cependant, en l'espèce, cette approche ne saurait être suivie. En effet, la reprise est ici seulement verbale. La marque attaquée ne reprend ni la police de caractère, ni l'environnement graphique du mot "carl" ("papillon", ovale, surplomb sur un autre mot). Et encore, cette reprise n'est-elle que partielle : seul le mot "carl/CARL" est repris et non le mot "software". Cela a déjà conduit le Tribunal à conclure que les marques opposées sont faiblement similaires (consid. 7.3.4).

#### **E. 9.3.2**

En fait, les marques opposées donnent au consommateur visé une impression d'ensemble très différente, en raison de leur divergence manifeste sur le plan graphique (consid. 7.3.1). La conception graphique de la marque opposante met en avant un mot ("carl") et un signe (le "papillon") (consid. 8.3). Dans la marque attaquée, l'élément verbal ("carl/CARL") est relativisé à la fois par l'adjonction de deux lettres ("TC") et surtout par la présence d'un visage (consid. 7.3.1). Ce visage est marquant par sa taille et son choix de ne pas figurer les différents éléments du visage (nez, bouche, yeux) pour ne laisser que des lunettes et une chevelure, au point de dominer le signe attaqué et de marquer le souvenir du consommateur visé.

#### **E. 9.3.3**

De plus, le mot "carl/CARL" n'a pas la même importance dans les deux signes. Dans la marque attaquée, l'élément verbal "TC CARL" apparaît comme une légende ou une explication à la présence du visage. On le lirait comme les initiales et le nom de famille du personnage dont le visage est représenté (consid. 7.3.3).

#### **E. 9.3.4**

Par conséquent, les différences constatées dans la conception graphique et sémantique des signes opposés, bien que ces signes coïncident - en partie seulement - dans les éléments verbaux (consid. 7.3.1 et 9.3.1) sont suffisantes pour éliminer un risque de confusion entre les deux signes (dans ce sens : arrêts du TAF B-970/2019 du 11 février 2020 consid. 7.4 "clever fit [fig.]/CLEVERFIT [fig.]", B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 6.5 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-5972/2017 du 7 juin 2019 consid. 6.5 et 6.8 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]" et B-450/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.5 "FM1 [fig.]/1.FM"). Cette conclusion est d'autant plus défendable que les consommateurs visés font preuve, s'agissant des produits revendiqués, d'une attention (légèrement) accrue (consid. 5.2).

### **E. 10.1**

Par conséquent, le recours doit être admis et la décision attaquée doit être réformée. Premièrement, l'opposition no 15691 contre l'enregistrement international no 1 343 495 "TC Carl" (fig.) doit être rejetée. Deuxièmement, l'autorité inférieure devra émettre, pour la

marque attaquée, une déclaration d'octroi de la protection selon la règle 18ter ch. 2)i) du règlement d'exécution commun admettant les produits revendiqués en classes 2 et 9 ainsi que les services revendiqués en classes 37 et 42.

## **E. 10.2**

La répartition des frais de procédure et des dépens devant l'autorité inférieure doit aussi être modifiée.

### **E. 10.2.1**

L'opposition a été partiellement admise devant l'autorité inférieure et celle-ci a décidé de compenser les dépens (décision attaquée no IV.4). L'opposition devant maintenant être totalement rejetée, il convient, selon la pratique de l'autorité inférieure pour un double échange d'écritures, d'allouer un montant de 2'400 francs à la défenderesse (i.e. la recourante) à titre de dépens pour la première instance et à la charge de l'opposante (i.e. l'intimée).

### **E. 10.2.2**

Quant à la taxe d'opposition, elle reste acquise à l'autorité inférieure (décision attaquée no IV.1). L'opposante (i.e. l'intimée) s'est vue remboursée la moitié de la taxe d'opposition (400 francs) au motif que son opposition avait été partiellement admise (décision attaquée nos IV.2 et IV.4). L'opposition devant maintenant être totalement rejetée, il convient d'annuler ce remboursement partiel dès lors que l'opposante (i.e. l'intimée) doit supporter la totalité de la taxe d'opposition.

## **E. 11**

Il reste à traiter la question des frais de procédure et des dépens devant le Tribunal.

### **E. 11.1.1**

Les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire (art. 63 al. 4bis PA ; art. 2 et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 10.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]") et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 FITAF).

### **E. 11.1.2**

En l'espèce, les frais de procédure, qu'il convient d'arrêter à 4'500 francs doivent être mis à la charge de l'intimée, qui succombe. Ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.

### **E. 11.1.3**

Quant à l'avance de frais de 4'500 francs versée par la recourante durant l'instruction, elle lui sera restituée.

### **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 ; art. 7 al. 1 et 2, art. 8, art. 9 al. 1 let. a, 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.]").

### **E. 11.2.2**

En l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens. Elle n'a pas déposé de note de frais et d'honoraires. Aussi, le Tribunal lui alloue ex aequo et bono une indemnité de 4'500 francs à titre de dépens, à la charge de l'intimée, pour la procédure de recours. Vu qu'elle succombe, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas non plus droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

### **E. 12**

Enfin, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.

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