

# **BVGer B-2420/2020 vom 15. Juni 2021**

Bundesverwaltungsgericht, 2021-06-15, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-2420\\_2020](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2420_2020)

FR: TAF B-2420/2020 du 15 juin 2021

IT: TAF B-2420/2020 del 15 giugno 2021

## **Regeste**

Opposition

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'opposition no 100731 à l'encontre de la marque suisse no 727119 - "SHOPPING LOISIRS - FACHMARKT Bienne - TISSOT ARENA - Biel ((fig.))" est partiellement admise.

#### **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. 2. Le Tribunal traitera les griefs en lien avec l'usage sérieux de la marque opposante (consid. 3), avant d'examiner le risque de confusion entre les deux marques opposées (consid. 4 à 9). 3.

### **E. 2**

Partant, l'enregistrement de la marque suisse no 727119 - "SHOPPING LOISIRS - FACHMARKT Bienne - TISSOT ARENA - Biel (fig.)" sera révoqué dès l'entrée en force de la décision pour tous les produits et services suivants : Classe 16 : tous les produits revendus. Classe 22 : tous les produits revendus. Classe 35 : tous les services revendus. Classe 36 : tous les services revendus. Classe 41 : tous les services revendus. Classe 43 : tous les services revendus.

### **E. 3**

L'opposition est rejetée pour les produits suivants : Classe 5 : tous les produits revendus.

#### **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**

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. 3.1.3**

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.]").

### **E. 3.2**

En l'espèce, la recourante a invoqué le défaut d'usage de la marque opposante seulement pour certains produits et services mentionnés dans son courrier du 19 juillet 2019 (décision attaquée no III.B.4). L'autorité inférieure a retenu que l'opposante n'a pas rendu vraisemblable ou n'a pas produit de pièces susceptibles de rendre vraisemblable l'usage sérieux de sa marque de tous les produits et services contestés (décision attaquée no III.B.17). Autrement dit, la recourante a eu entièrement gain de cause sur ce point ; elle n'apporte du reste aucun argument concret pour revenir sur l'appréciation de l'autorité inférieure (recours p. 4). De son côté, l'intimée n'a pas déposé de recours contre la décision attaquée, de sorte qu'elle reconnaît, au moins implicitement, ne pas utiliser sérieusement sa marque en lien avec lesdits produits et services (voir tableau au consid. 6.3). Par ailleurs, seuls les produits de la classe 5 revendiqués par la marque attaquée n'ont pas été jugés similaires aux produits restants, revendiqués par la marque opposante (consid. 6.3). Aucun des produits et services dont l'autorité inférieure a admis le non-usage n'aurait été similaire avec les produits de la classe 5 (classes 16 [papeterie], 22 [mercerie], 36 [services financiers, etc.] et 43 [restauration etc.]). Autrement dit, même si l'on venait à admettre l'usage sérieux dans l'une ou l'autre de ces classes, cela n'influencerait pas l'issue du litige. Le Tribunal peut ainsi traiter ce cas comme si l'intimée n'avait jamais revendiqué les produits et services en question. Par conséquent, le Tribunal renonce à examiner plus avant la question de l'usage sérieux de la marque opposante. La situation peut se résumer ainsi :

Classes Produits et services revendiqués par la marque opposante (classes pertinentes)  
Légende : En italique : Produits et services dont l'autorité inférieure a admis le non-usage ;  
En caractère normal : Autres produits et services, pertinents pour la comparaison des produits (décision attaquée nos I.3 et III.B.4).

#### **E. 4**

La taxe d'opposition de CHF 800.00 reste acquise à l'Institut.

#### **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**

La décision attaquée retient que, en ce qui concerne les produits visés des classes 16 (papier, cartons etc.) et 22 (mercerie), on peut supposer un degré d'attention moyen dans la mesure où ce ne sont pas des biens de consommation courante qui ne sont pas achetés de manière quotidienne. On s'attendrait à un degré d'attention élevé pour les services des classes 35 (publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau) et 36 (assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières). En revanche, il serait régulièrement fait appel à des services de divertissement et de formation (classe 41) ; le degré d'attention est donc évalué comme normal (décision attaquée no III.E.4).

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

La recourante estime à plusieurs reprises que les produits concernés sont destinés au consommateur moyen, sans motiver plus avant son appréciation (recours p. 6, 10 et 11).

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

L'intimée ne revient pas spécialement sur le cercle des consommateurs visés.

#### **E. 5.2**

Appelé à trancher, le Tribunal rappelle que les produits de papeterie en classe 16 s'adressent aussi bien au consommateur final qu'au spécialiste (arrêt du TAF B-3939/2016 du 16 mai 2018 consid. 3 "YOUNG GLOBAL LEADERS" et la référence citée). Les produits de mercerie en classe 22 sont destinés à un grand public, comme à des consommateurs plus spécialisés (arrêt du TAF B-2687/2011 du 20 février 2012 consid. 4 [p. 15] "NORMA"). Les services de la classe 35 sont destinés à un public spécialisé (arrêt du TAF B-1426/2018 du 28 avril 2020 consid. 14.1.1 "SPARKS/sparkchief" et les références citées). Les services financiers et d'assurances de la classe 36 s'adressent tant à des spécialistes qu'au grand public (arrêt du TAF B-4311/2019 du 17 novembre 2020 consid. 5.1 et les références citées au consid. 5.2). Les services de la classe 41 sont quant à eux destinés tant au spécialiste qu'au grand public (arrêt du TAF B-1426/2018 du 28 avril 2020 consid. 14.1.2.1 in fine et 14.1.2.2 "SPARKS/sparkchief" et les références citées). Les services de la classe 43 s'adressent au grand public aussi bien qu'aux spécialistes de l'hôtellerie et de la restauration (arrêt du TAF B-5177/2017 du 19 novembre 2019 consid. 4.4 "RITZ/RITZCOFFIER" et les références citées). Aussi, l'appréciation de l'autorité inférieure peut être suivie par le Tribunal en retenant que le cercle des consommateurs est le grand public, sans que les spécialistes en soient exclus.

#### **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 rappelle que la recourante n'a pas fait valoir le défaut d'usage de la marque opposante pour certains produits et services suivants (décision attaquée nos III.B.9 et III.C.3). Examinant la similarité des produits et services de la marque attaquée (consid. A.a) avec les produits et services de la marque opposante mentionnés ci-dessus (classes 16, 22, 35 et 41), l'autorité inférieure admet la similarité voire l'identité pour tous les produits et services suivants revendiqués par la marque attaquée (décision attaquée no III.C.7). En revanche, la similarité devrait être niée pour tous les produits revendiqués en classe 5.

#### **E. 6.2.2**

Selon la recourante, il serait non fondé et partial de retenir une similarité pour la classe 16 en disant que les prestataires de service dans l'enseignement et l'éducation (service en classe 41) commercialisent souvent leur propre matériel d'instruction ou d'enseignement (produits en classe 16). Il en serait de même en ce qui concerne les services de la marque attaquée "Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire" (classe 43) qui ne seraient pas similaires avec les services "divertissement ; activités sportives et culturelles" (classe 41). Elle ne revient pas sur les autres classes en cause (recours p. 5).

#### **E. 6.2.3**

Selon l'intimée, la critique de la recourante serait infondée (réponse no 28). Le matériel d'instruction et d'enseignement serait un domaine interdépendant de chaque formation (no 30). Elle explique que la pratique reconnaît que comme similaires les activités sportives et culturelles, d'une part, et la restaurant et l'hébergement, d'autre part (no 34).

#### **E. 6.3**

Le Tribunal doit, de son côté, retenir ce qui suit. A l'issue de l'examen de l'usage des produits de la marque opposante (consid. 3), la situation se présente ainsi : Classes Produits et services revendiqués par la marque opposante, après examen de l'usage (classes pertinentes) revendiqués par la marque attaquée no III.B.19 no I.1 5 - Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour

bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 16 Papier, carton et produits de papeterie, papiers d'emballage, produits en papier pour le ménage et les soins personnels ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matières plastiques pour l'emballage sous forme d'enveloppes, de sachets et de pellicules ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés. Papier et carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles ; 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 ; caractères d'imprimerie, clichés. 22 Filets, tentes, bâches, voiles, sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes Cordes et ficelles ; filets ; tentes et bâches ; auvents en matières textiles ou synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac ; matières de rembourrage, à l'exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques ; matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés. 35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. 36 - Services d'assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. 41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. 42 ou 43 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté ; services vétérinaires et d'agriculture ; service juridique ; recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs ; création de dessins et de modèles. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. La jurisprudence a reconnu la similarité entre les services d'enseignement (classe 41) et le matériel dédié (classe 16 ; arrêt du TAF B-1656/2008 du 31 mars 2009 consid. 6 "F1/F1H2O"). Il n'y a pas lieu d'y revenir ici, contrairement à l'opinion de la recourante. S'agissant des services en classes 41 et 43, il est, de nos jours, courant que les hôtels élargissent leur offre en proposant des cours de sport ainsi que des formations connexes (hôtels avec installations sportives, p. ex. des salles de sport ou des programmes de remise en forme) ou, dans le domaine culturel, en organisant par exemple des expositions, des concerts et des spectacles. Les clubs de danse se diversifient dans le domaine culinaire et proposent non seulement des spectacles, mais aussi la possibilité de faire de la restauration. Il existe donc une présomption de similarité entre les services contestés de "restauration et d'hébergement" (classe 43) et les "services d'éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles" (classe 41) de la marque opposante. Il est vrai que le Tribunal a pu nier, dans l'arrêt B-7503/2006 du 11 mai 2007, la similarité entre le service de bar en classe 43 avec les divertissements en classe 41, mais il s'agissait d'organisation et de conduite de parties de poker et de tournois de poker en ligne. D'une manière générale, en revanche, le consommateur visé peut penser que les prestations de divertissement offertes dans un hôtel ou un restaurant proviennent de la même entreprise. Selon une pratique établie, il y a similarité entre les "services d'assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières" revendiqués par la marque attaquée en classe 36 et la "gestion des affaires commerciales ; administration commerciale"

revendiqués en classe 35 par la marque opposante (arrêt du TAF B-5739/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4.2 "AREA INTERNATIONAL/ AREAMoney [fig.]" ; décision de l'ancienne CREPI du 4 juillet 2000, in : sic! 2000, 797 ss., consid. 10 "KISS/K.i.s.s"). S'agissant des classes 22 [mercerie] et 35 [publicité etc.], il y a identité avec les produits et services revendiqués par les marques ici opposées. Aucun des produits et services des classes restantes (classes 16 [papeterie], 22 [mercerie], 36 [services financiers etc.] et 43 [restauration etc.]) ne pourrait être similaires avec les produits en classe 5 [produits pharmaceutiques etc.]. Ainsi, le Tribunal peut confirmer la décision attaquée sur ce point.

## **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 : 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**

Selon la décision attaquée, la similitude entre les signes doit être trouvée au niveau visuel, phonétique et sémantique et le risque de confusion doit alors être examiné (décision attaquée no III.D.9).

### **E. 7.2.2**

Selon la recourante, les deux marques opposées ne sont pas similaires sur le plan visuel (recours p. 5). Elle estime que la marque attaquée évoque un "centre commercial de sport" alors que la marque opposante renverrait à des montres (p. 6). Elle considère de plus que le mot "TISSOT" serait compris comme un lieu-dit et non comme un nom de famille (recours p. 9).

### **E. 7.2.3**

L'intimée rappelle que la reprise intégrale de la marque opposante conduit en général à conclure à la similarité des signes ; elle estime que rien en l'espèce ne permet de s'écarter de cette pratique (réponse nos 36 et 38).

## **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 est composée des six lettres majuscules qui forment le mot "TISSOT" dans une police de caractères sans empâtement, ni caractéristiques particulières. La marque attaquée se range sur trois lignes dans un rectangle

noir. Sur la première ligne, on peut y lire le mot "SHOPPING" dans une police de caractères irrégulière, mais peu marquante, avec des nuances de gris, le "S" étant figuré dans un "caddie" (petit chariot utilisé en libre-service) transparent. Sur la deuxième ligne, l'on peut lire les mots "LOISIRS - FACHMARKT". Sur la troisième ligne, on y trouve les mots "Bienne - TISSOT ARENA - Biel". Les deux dernières lignes sont écrites dans une police de caractères classique, sans empâtement. Les deux marques opposées sont graphiquement différentes dans leur ensemble, quoi qu'elles se rejoignent dans la mesure du mot "TISSOT", dans une police de caractères banale.

### **E. 7.3.2**

D'un point de vue phonétique, la marque opposante se compose de deux syllabes ("TI" et "SO"), quand la marque attaquée en comprend treize "SHO", "PING", "LOI", "ZIR", "FAR", "MARKT", "Bienne", "TI", "SO", "A", "REN", "A" et "Biel". Il y a donc similarité sonore dans l'étroite mesure des syllabes "TI" et "SO", soit environ 15% de la marque attaquée et la totalité de la marque opposante.

### **E. 7.3.3**

D'un point de vue sémantique, la marque opposante est comprise comme un nom de famille. Le nom de famille "Tissot" est, comme l'autorité inférieure le relève, un nom de famille relativement courant en Suisse. Le mot "TISSOT" n'est pas compris autrement dans la marque attaquée, au moins en ce qui concerne le consommateur suisse qui n'y lit pas le nom d'un lieu-dit, contrairement à ce qu'affirme la recourante. Il n'y voit pas non plus une référence à des montres, la recourante confondant ici le sens attribué à un mot et les produits sur lesquels une marque est apposée dans les faits. Cet élément commun aux deux marques opposées ("TISSOT") est, dans la marque attaquée, relativement isolé des autres éléments en raison de sa graphie, c'est-à-dire sa position centrale sur la troisième ligne, encadrée par des tirets (consid. 7.3.1). Il convient néanmoins de voir si ces éléments modifient ou renforcent sa compréhension par le consommateur visé. Dans la marque attaquée, le mot "TISSOT" est suivi du mot "ARENA". Le mot "ARENA", venu du latin, passé par l'anglais nord-américain, désigne une enceinte pouvant accueillir des spectacles, des concerts ou des événements sportifs (dictionnaire en ligne Wiktionnaire, consulté le 27 mai 2021). Il est compris comme tel également en allemand, en français et en italien. Il est dans les faits utilisé dans tout le pays (p. ex. la Shopping Arena, à St-Gall, la Geneva-Arena [partie du complexe Palexpo], à Genève ou La Vaudoise aréna, à Malley). Aussi, on peut partir du principe que le consommateur suisse comprend "TISSOT ARENA" comme étant un centre sportif ou de loisirs appartenant ou au moins lié à une famille nommée "Tissot". La signification des autres mots figurant sur la marque attaquée n'est pas susceptible de modifier fondamentalement cette compréhension. Le mot anglais "SHOPPING" est compris par les consommateurs suisses comme du "lèche-vitrine", à savoir le fait de se rendre dans les magasins pour regarder les étalages et y faire des achats (dictionnaire Larousse en ligne, consulté le 27 mai 2021). Il n'est pas rare qu'un centre commercial soit adossé à un complexe sportif (p. ex. le Wankdorf Shopping Center, à Berne, le Letzipark Shopping Center, à Zurich, La Praille, à Genève ou La Maladière Centre, à Neuchâtel). Le mot "SHOPPING" vient donc renforcer la compréhension retenue de "TISSOT ARENA". Il est en est de même des mots "LOISIRS" et "FACHMARKT" (i.e. magasin spécialisé en allemand). La représentation graphique, c'est-à-dire le caddie, renforce la compréhension des mots "SHOPPING" et "ARENA" comme un lieu de consommation. Quant aux mots "Bienne" et "Biel", compris comme le nom d'une ville suisse située dans le Canton de

Berne, ils seront perçus comme la localisation du centre sportif, éventuellement commercial, lié à une famille "Tissot". Il en résulte que les marques ici opposées sont similaires dans la mesure du mot "TISSOT" compris comme un nom de famille courant en Suisse.

#### **E. 7.3.4**

Au final, le Tribunal retient une certaine similarité entre les signes opposés dans la seule mesure du mot "TISSOT" présent de part et d'autre. L'argumentation de la recourante selon laquelle la Fachmarkt Tissot Arena serait sa propriété et non celle de l'intimée est sans pertinence au regard du droit des marques (recours p. 7 ss ; réplique p. 4 ss). De même, le fait que l'intimée n'aurait pas de point de vente dans cette enceinte n'entre pas en ligne de compte dans le cadre de l'appréciation (certes abstraite) du risque de confusion entre deux marques.

#### **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 "OSCILLOCCINUM/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. 8.2.1**

Selon la décision attaquée, le nom "TISSOT" constitue un nom de famille qui n'a manifestement aucune signification directement descriptive pour les produits et services en question. La marque opposante dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec les produits et services revendiqués (décision attaquée no III.E.5).

#### **E. 8.2.2**

La recourante et l'intimée ne reviennent pas sur ce point.

#### **E. 8.3**

Appelé à se prononcer, le Tribunal relève que l'intimée n'allègue pas disposer d'une marque forte en lien avec les produits et services en cause et rappelle qu'il n'est pas possible de se prévaloir d'une marque de haute renommée (art. 15 LPM) en procédure d'opposition (entre autres : arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 12.2.2.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL"). Le Tribunal s'en tient à reconnaître à la marque opposante une force distinctive et un champ de protection normaux.

#### **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 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. 9.1.5**

Selon la jurisprudence et la doctrine, la reprise des éléments caractéristiques principaux d'une marque antérieure - qui conduit déjà en principe à une similarité entre les signes en cause (consid. 7.3.4) - est en général de nature à créer un risque de confusion (arrêts du TAF B-159/2014 du 7 octobre 2016 consid. 8.3.3.1 "BELVEDERE/ CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]", B-6137/2013 du 18 juin 2015 consid. 5.1 "TERRA/VETIA TERRA", B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 7.2.1 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]", B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.3 "GOLAY/Golay Spierer [fig.]" et B-8011/2007 du 24 octobre 2008 consid. 6.4 "emotion/e motion [fig.]" ; Schlosser/Maradan, CR, art. 3 LPM no 51 ; Cherpillod, op. cit., p. 112 ; Marbach, SIWR, no 963). Un tel risque de confusion peut exceptionnellement être exclu si l'élément repris perd son individualité au sein de la nouvelle marque pour n'en former qu'un élément secondaire (arrêts du TAF B-6137/2013 du 18 juin 2015 consid. 5.1 "TERRA/VETIA TERRA" et B-5616/2012 du 28 novembre 2013 consid. 4.2 "VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum" ; arrêt du Kantonsgericht LU 1A 11 4 du 17 août 2015, sic! 2016, p. 19, consid. 4.4.4 "Cristal/Cristalino" ; Schlosser/Maradan, CR, art. 3 LPM no 51 s.), si le sens du signe est modifié par l'élément ajouté (décisions de l'ancienne CREPI MA-WI 05/99 du 7 février 2000, sic! 2000, p. 303, consid. 4 "Esprit/L'esprit du dragon" et MA-WI 11/98 du 19 avril 1999, sic! 1999, p. 418, consid. 5 "Koenig/Sonnenkönig") ou si l'élément repris constitue un signe faible auquel un autre élément est ajouté, des différences plus modestes étant dans ce cas suffisantes pour distinguer les marques en présence (arrêts du TAF B-159/2014 du 7 octobre 2016 consid. 8.3.3.1 "BELVEDERE/CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]", B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 7.2.1 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]", B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 5.5 "viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]" et B-5440/2008 du 24 juillet 2009 consid. 7.4.2 "Jump/Jumpman [fig.]" ; arrêt du TF 4C.3/1999 du 18 janvier 2000, sic! 2000, p. 194, consid. 4c "Campus/Liberty Campus").

#### **E. 9.2.1**

Selon la décision attaquée, la reprise de la marque opposante serait de nature à fonder un risque de confusion. En effet, le mot "TISSOT" ne serait pas à ce point intégré dans le nouveau signe qu'il y perdrait son individualité et qu'il n'est pas perçu de façon indépendante (décision attaquée no III.E.6).

#### **E. 9.2.2**

Selon la recourante, la décision attaquée se focaliserait à tort sur le mot "TISSOT". Elle estime que, par sa taille, ce mot n'apparaîtrait qu'en arrière-plan (recours p. 9). Elle fait valoir que la décision attaquée reviendrait à considérer que toute marque contenant le mot "Tissot" ne pourrait se différencier de la marque opposante (p. 6).

#### **E. 9.2.3**

L'intimée estime que la reprise d'une marque antérieure peut conduire le consommateur à de fausses conclusions. Elle explique à titre d'exemple que le signe "Nestlé" quelle que soit la manière dont il serait reproduit conduirait à un risque de confusion (réponse no 40). Il en serait de même avec le signe "TISSOT" (no 41).

#### **E. 9.3.1**

Le Tribunal relève que le mot "TISSOT", élément dominant (et unique) de la marque opposante, est intégralement repris comme tel dans la marque attaquée. Il y a donc en principe risque de confusion, la marque opposante ayant un champ de protection normal (consid. 9.1.5). Il est dans la logique du droit des marques, contrairement à l'opinion de la recourante, que l'enregistrement de la marque opposante lui confère une certaine exclusivité dans l'utilisation de ce signe.

#### **E. 9.3.2**

On doit donc se demander si, en l'espèce, l'élément repris ("TISSOT") a perdu son individualité au sein de la nouvelle marque pour n'en former qu'un élément secondaire. De fait, le mot "TISSOT" reste lisible comme tel dans la marque attaquée. En dépit de sa taille réduite par rapport à celle de l'ensemble de la marque attaquée, il ne passe pas inaperçu. La protection accordée à une marque est d'ailleurs indépendante de la taille dans laquelle cette marque est représentée (ATF 33 II 172 consid. 6 "[grue] F. L. C. [fig.]/[aigle] [fig.]" ; arrêt du TAF B-4538/2017 du 3 juillet 2019 consid. 9.1.2.2 in fine "MONSTER REHAB et al./nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES [fig.]").

#### **E. 9.3.3**

Ensuite, le mot "TISSOT" figure comme tel dans la marque attaquée. Les éléments ajoutés ne lui font aucunement perdre son individualité. D'une part, l'élément "TISSOT" est isolé graphiquement des autres signes (sur la troisième ligne, séparé des autres éléments par des tirets). D'autre part, les éléments ajoutés sont faibles. Le mot "SHOPPING" et le caddie sont banals et renvoient à l'idée de centre commercial et de loisirs portée par le mot "ARENA", lui-même accolé au mot commun "TISSOT". Aussi, rien ne permet de conclure que le mot "TISSOT" soit devenu un élément secondaire de la marque attaquée.

#### **E. 9.3.4**

De la même façon, on peut ici exclure que le sens du signe soit modifié par un élément ajouté. Le Tribunal a en effet déjà établi que le mot "TISSOT" était compris comme un nom de famille dans les deux marques opposées (consid. 7.3.3). La recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle prétend que le mot "TISSOT" serait compris différemment dans les deux marques. Au contraire, l'adjonction du mot "ARENA" au mot "TISSOT" renforce cette acception (consid. 7.3.3 in fine).

#### **E. 9.3.5**

Enfin, l'élément repris n'est pas un signe faible, mais au contraire l'élément dominant de la marque opposante. L'ajout d'autres éléments n'y change donc rien.

#### **E. 9.3.6**

Au final, aucune des exceptions exposées plus haut (consid. 9.1.5) n'est remplie. Même s'il existe des différences graphiques évidentes entre les marques opposées, l'on ne saurait exclure un risque de confusion direct dans le sens que la marque attaquée sera perçue en lien avec les produits revendiqués comme appartenant à la marque opposante. Ainsi, le

risque de fausse représentation ne peut pas être exclu.

## **E. 10**

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. 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. A défaut de note d'honoraires de sa part, le Tribunal doit fixer des dépens au regard du dossier. En l'espèce, le représentant de l'intimée a déposé, en procédure de recours, une réponse (15 pages) et une duplique (9 pages). Aussi, l'indemnité à titre de dépens est fixée à 3'500 francs.

## **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]). (Le dispositif figure à la page suivante.)

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