

BVGer B-2630/2012 vom 4. Juli 2013

Bundesverwaltungsgericht, 2013-07-04, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2630_2012

FR: TAF B-2630/2012 du 4 juillet 2013

IT: TAF B-2630/2012 del 4 luglio 2013

Regeste

Opposition

Erwägungen

E. 6.1

Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influencer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, ATF 124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités).

E. 6.2

Dans son recours, la recourante indique que, "si l'intimée devait contester la portée des pièces produites par la recourante ou si le TAF devait considérer que lesdites pièces n'établissent pas de façon suffisamment probante que, en Suisse, des fumoirs sont exploités sous une marque sous laquelle des cigares y sont offerts à la vente, la juridiction devrait constater les faits d'office et entendre des témoins (art. 12 PAF)". Il convient de relever que l'offre de preuve de la recourante est uniquement destinée à établir que, en Suisse, des fumoirs exploités sous une marque vendent des cigares de la même marque. En l'occurrence, sur la base des éléments du dossier, les produits "Zigarren" (classe 34) ont été considérés comme similaires au service "Exploitation d'un salon de cigares" (classe 43) (cf. consid. 5.2.1.3). Dès lors, comme le relève d'ailleurs la recourante ("[d]e telles mesures probatoires semblent largement superflues [...]"), il ne se justifie pas d'entendre des témoins à ce sujet et la requête de preuve de la recourante doit être rejetée.

E. 7

En conclusion, c'est à tort que l'autorité inférieure a nié la similarité entre les produits "Zigarren" (classe 34) et le service "Exploitation d'un salon de cigares" (classe 43). La décision attaquée, par laquelle l'autorité inférieure a rejeté l'opposition formée par la recourante, doit par conséquent être annulée.

E. 7.1

Selon l'art. 61 al. 1 PA, "l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure". Ainsi, pour des raisons d'économie de procédure (essentiellement afin que la procédure ne soit pas prolongée inutilement), le recours au Tribunal administratif fédéral est en principe réformatoire (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, Bâle 2008, n. 3.191 ; Philippe Weissenberger, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], *VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren*, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 61 n° 10). D'une manière générale, l'art. 61 al. 1 PA confère néanmoins un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de recours (Weissenberger, op. cit., art. 61 n° 15) qui doit notamment veiller à ce qu'une décision réformatoire ne limite pas de manière inadmissible le nombre d'instances de recours (Weissenberger, op. cit., art. 61 n° 17).

E. 7.2

En niant (à tort) la similarité entre les produits "Zigarren" (classe 34) et le service "Exploitation d'un salon de cigares" (classe 43), l'autorité inférieure ne s'est prononcée ni sur la similarité entre les signes opposés, ni sur la force distinctive de la marque opposante, ni sur l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques. En ne traitant que la question de la similarité entre les produits et les services, elle ne s'est pas matériellement prononcée de manière complète sur l'opposition. Elle n'a en particulier pas examiné les arguments de la recourante (qui ressortent de son opposition du 24 novembre 2010 devant l'autorité inférieure) ni les arguments de l'intimée (qui ressortent de sa réponse du 25 janvier 2011 et de sa duplique du 10 octobre 2011 devant l'autorité inférieure). Par ailleurs, alors que, dans son recours du 11 mai 2012, la recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée et demande expressément le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue sur la similarité et le risque de confusion entre la marque opposante et la marque attaquée, l'intimée ne se prononce pas à ce sujet. Elle ne s'oppose en particulier pas au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure et se limite, dans sa réponse du 17 août 2012, à demander le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. En outre, tant la recourante, dans son recours, que l'intimée, dans sa réponse, se limitent à l'examen de la similarité entre les produits et les services en cause, à l'exclusion des autres aspects de la question du risque de confusion entre la marque opposante et la marque attaquée. Quant à l'autorité inférieure, elle ne fait, dans sa réponse du 17 août 2012, que renvoyer à la motivation de la décision attaquée et conclure au rejet du recours. En procédure d'opposition, les décisions rendues en première instance par l'autorité inférieure ne sont susceptibles que d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, qui statue ainsi en dernière instance (cf. art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). En l'espèce, vu que plusieurs questions importantes n'ont pas été examinées par l'autorité inférieure, il se justifie de lui renvoyer l'affaire afin que les parties ne perdent pas le bénéfice d'une partie de leurs droits en première instance (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-3064/2010 du 26 octobre 2010 consid. 6.10 in fine [fig.]/[fig.], B 8052/2008 du 29 octobre 2009 consid. 7.9 in fine G-STAR/X-STAR, B 7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7.3 TORRES/TORRE SARACENA et B-7429/2006 du 20 mars 2008 consid. 4 DIACOR/DIASTOR ; Marbach, SIWR, no 1198 ; voir également : Christoph Gasser, in : Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [éd.], *Markenschutzgesetz [MSchG]*, Berne 2009, ad art. 33 no 37).

E. 8

Il ressort de ce qui précède que le recours tendant à l'annulation de la décision attaquée doit être admis. Vu qu'il s'impose de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure, il convient d'annuler les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée et d'inviter l'autorité inférieure à rendre une nouvelle décision dans laquelle : - elle se prononcera - dans le sens des considérants qui précèdent, en tenant en particulier compte de la similarité entre les produits "Zigarren" ["alle vorgeannten Waren kubanischer Herkunft"] (classe 34) et le service "Exploitation d'un salon de cigares" (classe 43) - sur la similarité entre les signes opposés, sur la force distinctive de la marque opposante et, finalement, sur l'existence d'un risque de confusion entre la marque opposante et la marque attaquée et - elle statuera à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure de première instance.

E. 9.1

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 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 les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3 Turbinenfuss [3D]). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- et mis à la charge de l'intimée qui succombe. Quant à l'avance de frais de Fr. 4'000.- versée le 20 juin 2012, elle est restituée à la recourante.

E. 9.2.1

La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause et qui est représentée par un mandataire a droit à des dépens (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). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus ; ces tarifs s'entendent hors TVA (art. 10 al. 2 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. 9.2.2.1

En l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un mandataire, a droit à des dépens. Elle a produit une note d'honoraires de Fr. 8'000.-. Le mandataire de la recourante n'ayant pas été confronté à des questions de fait ou de droit

inhabituelles ou exceptionnellement ardues, il se justifie de réduire les honoraires demandés à un montant de Fr. 3'600.- (non assujetti à la TVA) qu'il s'agit d'allouer à la recourante, à titre de dépens pour la procédure de recours, à la charge de l'intimée. Ce montant n'est pas soumis à la TVA, car cet impôt n'est perçu que sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse et par conséquent pas dans le cas d'espèce, dans lequel les services du mandataire ont été fournis en faveur de la recourante, dont le siège se situe à l'étranger (art. 1 al. 1 et 2, art. 8 al. 1 et art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [Loi sur la TVA, LTVA, RS 641.20], en relation avec l'art. 9 al. 1 let. c FITAF ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-418/2012 du 18 avril 2013 consid. 7.2 DERMACYTE).

E. 9.2.2.2

L'intimée, qui succombe, n'a quant à elle pas droit à des dépens.

E. 10

Le présent arrêt est définitif (art. 73 LTF). (le dispositif se trouve sur la page suivante)

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