

BVGer B-3310/2012 vom 11. März 2013

Bundesverwaltungsgericht, 2013-03-11, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3310_2012

FR: TAF B-3310/2012 du 11 mars 2013

IT: TAF B-3310/2012 del 11 marzo 2013

Regeste

Opposition

Erwägungen

E. 1

Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (cf. art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.

E. 2.1

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 preuve 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. 2.2

Dans son recours, le recourant requiert de l'intimée "le dépôt de tous documents attestant des ventes sur le marché suisse de montres Rodolphe pour les quatre dernières années ainsi que les comptes exploitation des années 2008 à 2011 indiquant les montants encaissés à titre de ventes de montres Rodolphe". A l'appui de cette requête, il allègue que l'intimée n'a produit aucune nouvelle montre depuis 2009 et que son site Internet (<<http://www.rodolphe.ch>>) "est d'ailleurs « under renovation » depuis plusieurs années". Sans le formuler de manière expresse, le recourant tente ainsi de faire valoir le non-usage (art. 12 al. 1 de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 [LPM, RS 232.11]) de la marque opposante. Or, selon l'art. 22 al. 3 de l'ordonnance sur la protection des marques du 23 décembre 1992 (OPM, RS 232.111), un tel moyen doit être invoqué dans le cadre de la procédure d'opposition devant l'instance inférieure, plus précisément dans la première

réponse (du défendeur). En ne faisant valoir le non-usage de la marque opposante qu'au stade du recours devant le Tribunal administratif fédéral, le recourant agit tardivement. Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner l'usage de la marque opposante par l'intimée. La requête de preuve du recourant doit ainsi être rejetée.

E. 3.1

L'art. 3 al. 1 let. c LPM exclut de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

E. 3.2

La marque est un signe propre à distinguer un produit ou un service d'offres identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de ce produit ou de ce service, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. 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 faux détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller, ATF 119 II 473 consid. 2c Radion et ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan).

E. 3.3

L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en prenant en considération toutes les circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan). Il convient de tenir compte de la similarité aussi bien des signes que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 Bally/BALU [fig.] ; Lucas David, in : Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [éd.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutz-gesetz / Muster- und Modellgesetz, 2ème éd., Bâle 1999, ad art. 3 LPM n° 8).

E. 3.4

L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également d'examiner l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve lorsqu'ils entendent se procurer les produits ou services en cause et de s'interroger sur la force distinctive de la marque, celle-là étant décisive pour déterminer l'étendue de la protection de la marque opposante (cf. Gallus Joller, in : Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, ad art. 3 n° 49 ss ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 Torres/Torre Saracena).

E. 3.5

Enfin, dans l'examen du risque de confusion, les marques formées de prénoms et/ou de noms de famille ne sont en principe pas soumises à des règles particulières par rapport aux

autres marques (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7367/2010 du 9 décembre 2011 consid. 7.1 HÖFER FAMILY-OFFICE [fig.]/HOFER, B-2635/2008 du 1er décembre 2008 consid. 7 monari/Anna Molinari).

E. 4

Il s'agit en l'espèce de déterminer tout d'abord à quels consommateurs les produits en cause sont destinés ainsi que le degré d'attention dont ils font preuve. C'est en effet sur la base de la perception de ces consommateurs que doivent être examinées les questions de la similarité des produits (consid. 5), de la similarité des signes (consid. 6) et du risque de confusion (consid. 7) (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]).

E. 4.1

S'agissant de l'attention des consommateurs, il faut prendre en considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue avant d'admettre le risque de confusion (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 Nasacort/Vasacor ; Ivan Cherpillod, *Le droit suisse des marques*, Lausanne 2007, p. 110 ; Eugen Marbach, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.], *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, vol. III/1, *Markenrecht*, 2ème éd., Bâle 2009 [ci-après : Marbach, SIWR], nos 995 ss).

E. 4.2.1

Selon la jurisprudence, les produits de l'horlogerie et de la bijouterie (classe 14) revendiqués par les marques en présence sont destinés au grand public (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-5779/2007 du 3 novembre 2008 consid. 4 Lancaster, B-3052/2009 du 16 février 2010 consid. 4 DIAMONDS OF THE TSARS, B-1223/2010 du 7 décembre 2010 consid. 3 TOURBILLON [fig.]), c'est-à-dire au consommateur moyen, qui fait preuve d'un degré d'attention ni supérieur ni inférieur à la moyenne lors de l'achat de telles marchandises (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 7 Bally/BALU [fig.], B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 5.2 GOLAY/Golay Spierer [fig.], B-201/2009 du 26 mai 2009 consid. 5 Atlantic [fig.]/ TISSOT ATLAN-T).

E. 4.2.2

Le recourant soutient que les montres fabriquées par les parties sont des produits haut de gamme, qui ne sauraient être qualifiés de produits de consommation courante et qui s'adressent à des consommateurs particulièrement attentifs. Or, c'est l'inscription au registre - et non pas la manière dont est effectivement utilisée la marque - qui est déterminante pour l'appréciation de la similitude des signes (décision de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] du 30 août 2005 MA-WI 58/03, sic! 2006, p. 175, consid. 7 Audatex/indatex). La jurisprudence précise que les montres peuvent être aussi bien des articles de luxe que des produits grand public et que, si les listes de produits n'excluent pas l'une ou l'autre catégorie, l'appréciation du risque de confusion doit se baser

sur une attention des acheteurs qui n'est ni supérieure ni inférieure à la moyenne (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7438/2006 du 10 mai 2007 consid. 5 Cellini [fig.]/Elini [fig.] ; décision de la CREPI du 20 août 2002 MA-WI 39/01, sic! 2002, p. 756, consid. 3 Bally/Ball [fig.] ; voir également : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3162/2010 du 8 février 2012 consid. 4 5TH AVENUE [fig.]/AVENUE [fig.] ; Marbach, SIWR, n° 998). Les marques en cause étant revendiquées - de manière générale et sans restrictions - pour des produits de l'horlogerie et de la bijouterie (classe 14), il convient de considérer que les consommateurs concernés font preuve d'une attention moyenne.

E. 4.2.3

Enfin, bien que l'appréciation doive en principe se faire selon la perception du groupe de destinataires le plus faible et le plus enclin à être induit en erreur, la perception des cercles de destinataires plus spécialisés doit également être prise en considération (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.], B-6222/2009 du 30 novembre 2010 consid. 3 LOUIS BOSTON, B-3052/2009 du 16 février 2010 consid. 4 DIAMONDS OF THE TSARS, B-1223/2010 du 7 décembre 2010 consid. 3 TOURBILLON [fig.]). Il s'agit dès lors de considérer que les produits de la classe 14 en cause s'adressent au consommateur moyen - qui fait preuve d'un degré d'attention moyen -, sans perdre de vue le fait que ces produits s'adressent également au spécialiste des domaines de l'horlogerie et de la bijouterie - qui est susceptible de faire preuve d'un degré d'attention accru.

E. 5

Du fait que les produits revendiqués par la marque attaquée ("Horlogerie et bijouterie" [classe 14]) figurent également dans la liste des produits revendiqués par la marque opposante, il y a identité entre les produits en cause.

E. 6

Il convient dès lors de déterminer si les signes "RODOLPHE" et "RODOLPHE (fig.)" sont ou non similaires.

E. 6.1

La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller). Dès lors que, en général, le consommateur ne perçoit 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 (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a Boss ; Marbach, SIWR, n° 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 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 lawfinder/LexFind.ch [fig.]). Cependant, les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent 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 d'une marque (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-38/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP). 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 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 FEEL 'N

LEARN/SEE 'N LEARN ; Marbach, SIWR, n° 866 ; Joller, op. cit., ad art. 3 n° 122 s.). Dans le cas d'une collision entre des signes combinant 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, n° 930, et les réf. 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 (cf. Marbach, SIWR, n° 931 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1618/2011 du 25 septembre 2012 consid. 4.1 EIFFEL/GUSTAVE EIFFEL [fig.]). Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les éléments verbaux de deux marques, se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas, ATF 121 III 377 consid. 2b Boss). La similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces trois critères (cf. Marbach, SIWR, n° 875 ; David, op. cit., ad art. 3 LPM n° 17). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison - surtout lorsque celle-ci reçoit une accentuation - suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas, ATF 122 III 382 consid. 5a Kamillosan). Enfin, selon la jurisprudence et la doctrine, la reprise d'une marque prioritaire ou de son élément prépondérant conduit la plupart du temps à une similarité entre les signes (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 6.1 SKY/skylife [fig.] ; Joller, op. cit., ad art. 3 n° 127, et les réf. citées ; Marbach, SIWR, n° 869).

E. 6.2

En l'espèce, la marque opposante "RODOLPHE" est une marque verbale. La marque attaquée "RODOLPHE (fig.)" est une marque combinée contenant des éléments verbaux et figuratifs. Les termes "MANUFACTURE RODOLPHE CATTIN" figurent en haut du signe. L'abréviation "MRC" - dont le "R" est représenté dans une police trois fois plus grande que celle des lettres "M" et "C" - apparaît en dessous, entourée d'une forme ovale présentant quatre petites encoches arrondies. L'élément "Rodolphe.", écrit à la main, occupe la partie inférieure du signe.

E. 6.3.1

Le recourant soutient que l'autorité inférieure ne peut pas, pour conclure à l'existence d'une similarité entre les marques en cause, se baser essentiellement sur le fait que la marque opposante est reprise intégralement dans la marque attaquée, mais qu'elle doit examiner ces marques sur les plans visuel, sonore et sémantique. Selon le recourant, les marques en cause se distinguent fortement sur ces trois plans (en particulier du fait de la présence d'éléments verbaux et graphiques supplémentaires dans la marque attaquée) de sorte qu'elles ne peuvent pas être qualifiées de similaires. La jurisprudence selon laquelle la reprise d'une

marque antérieure dans une marque nouvelle conduit en principe à la similarité entre ces deux marques ne saurait, il est vrai, dispenser de l'analyse de la similarité des marques sur les plans visuel, sonore et sémantique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.2 et 8.3 GOLAY/Golay Spierer [fig.]). C'est en effet cette analyse qui doit permettre de mettre en évidence la reprise de la marque antérieure dans la marque nouvelle et de déterminer si cette reprise conduit à une similarité entre les marques en cause. Force est en l'espèce de constater que l'autorité inférieure n'a pas fondé sa décision uniquement sur la reprise de la marque opposante dans la marque attaquée. Son raisonnement repose en effet sur un examen - certes sommaire - des marques sur les plans visuel, sonore et sémantique.

E. 6.3.2

Il convient de revenir ici sur cet examen et de se pencher sur les arguments développés par le recourant. A titre préliminaire, il s'agit de rappeler que la similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble qui se dégage de ces signes et qui est principalement influencée par leurs éléments dominants (consid. 6.1). Dès lors, et contrairement à ce que soutient le recourant, une importance égale ne saurait être reconnue aux éléments de chaque signe.

E. 6.3.2.1

Sur le plan visuel, l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque attaquée "RODOLPHE (fig.)" est fortement marquée par l'élément manuscrit "Rodolphe." qui, en raison de sa grande taille, attire immédiatement le regard. Ce n'est que dans un deuxième temps que l'attention se porte sur l'élément "MRC". Du fait de l'utilisation d'une police de caractère plus petite et tout à fait banale, l'élément "MANUFACTURE RODOLPHE CATTIN" passe clairement à l'arrière-plan. Par ailleurs, même s'ils ne sont pas au centre de l'attention, le "R" surdimensionné de l'abréviation "MRC" ainsi que le terme "RODOLPHE" présent (également) dans la partie supérieure de la marque ("MANUFACTURE RODOLPHE CATTIN") contribuent à mettre en évidence l'élément "Rodolphe" dans la marque attaquée. Bien que certaines des lettres (notamment le "p") de l'élément manuscrit "Rodolphe." ne soient pas parfaitement formées, le terme "Rodolphe" est lisible sans aucune difficulté par un consommateur moyen de produits de la classe 14. Tant le "R" particulièrement visible de l'abréviation "MRC" que la présence du terme "RODOLPHE" dans la partie supérieure de la marque ("MANUFACTURE RODOLPHE CATTIN") permettent d'ailleurs d'écarter tout doute éventuel au sujet du contenu de cette inscription manuscrite. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'analyse des marques en cause sur le plan visuel ne saurait sans autre se fonder sur le fait que la marque opposante est formée d'un seul mot (8 lettres au total) et la marque attaquée de cinq éléments verbaux (36 lettres au total). Comme il vient d'être démontré, l'élément "Rodolphe" domine l'impression générale qui se dégage de la marque attaquée et c'est donc avant tout cet élément qui doit servir de base dans la comparaison des signes. La marque attaquée est certes le fruit d'une certaine recherche graphique (notamment au niveau de la présentation de l'abréviation "MRC" et de l'écriture manuscrite de l'élément "Rodolphe."). Ces aspects graphiques ne sauraient toutefois remettre en cause la place centrale qu'occupe l'élément "Rodolphe" dans la marque attaquée. Au contraire, l'écriture manuscrite de grande taille de l'élément "Rodolphe." contribue clairement à le mettre en évidence. En outre, bien qu'il soit situé au centre de la marque attaquée et qu'il soit entouré d'une forme ovale présentant quatre petites encoches arrondies, l'élément "MRC" ne permet pas d'écarter la prédominance de l'élément

"Rodolphe" ; en effet, la claire mise en exergue du "R" rend moins perceptibles les lettres "M" et "C" de l'abréviation "MRC" (qui n'a d'ailleurs pas de signification immédiatement reconnaissable) et ne fait que renforcer l'attention qui est portée à l'élément "Rodolphe." situé juste en dessous et occupant une surface au moins trois fois plus importante que l'élément "MRC". Enfin, étant donné que - comme l'indique d'ailleurs le recourant lui-même dans son recours - l'appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu'elles sont enregistrées et non pas telles qu'elles sont utilisées (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-3030/2010 du 2 novembre 2010 consid. 4.2 ETI/E.B.I., B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 9 Targin ; décision de la CREPI du 13 août 2004 MA-WI 36/03, sic! 2004, p. 927, consid. 6 Ecofin/Icofin [fig.]), peu importe que le recourant considère l'abréviation "MRC" comme l'élément essentiel de sa marque, qu'il l'appose sur ses produits et qu'il le mette fortement en avant dans ses démarches publicitaires. Dès lors, vu la prédominance de l'élément "Rodolphe" dans la marque attaquée, il convient d'admettre, sur le plan visuel, une similarité entre la marque attaquée "RODOLPHE (fig.)" et la marque opposante "RODOLPHE".

E. 6.3.2.2

L'examen de la similarité des marques en cause sur le plan sonore est intimement lié à l'analyse de ces marques sur le plan visuel. Ce sont en effet avant tout les éléments marquants sur le plan visuel qui sont exprimés oralement. Vu, dans la marque attaquée, la prédominance de l'élément "Rodolphe" sur le plan visuel, c'est également cet élément qui est appelé à marquer l'effet sonore. Sur le marché, il est en effet pratiquement exclu que la marque attaquée soit désignée oralement par l'ensemble des éléments verbaux qu'elle contient ("MANUFACTURE RODOLPHE CATTIN MRC Rodolphe"). Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne se justifie donc pas de comparer la prononciation de la marque opposante à la prononciation de l'ensemble des éléments verbaux de la marque attaquée. Etant donné que l'élément "MANUFACTURE" n'apparaît qu'à l'arrière-plan (cf. consid. 6.3.2.1 in limine), il ne peut pas non plus être considéré que la marque attaquée "commence par le mot « manufacture »" et que ce mot joue un rôle important dans l'effet sonore de la marque attaquée. Dès lors, vu la prédominance de l'élément "Rodolphe" dans la marque attaquée, les marques en cause sont également similaires sur le plan sonore.

E. 6.3.2.3

Enfin, l'importance de l'élément "Rodolphe" sur les plans visuel et sonore est également appelée à influencer l'analyse de la marque attaquée sur le plan sémantique. Dans la marque opposante, le terme "RODOLPHE" est avant tout compris comme un prénom. Rien n'indique qu'il doive en aller autrement en ce qui concerne l'élément "Rodolphe" contenu dans la marque attaquée, ce d'autant que, dans la partie supérieure de cette marque ("MANUFACTURE RODOLPHE CATTIN"), l'élément "RODOLPHE" est suivi du nom de famille "CATTIN". Vu que la marque opposante est formée du seul prénom "RODOLPHE" et que l'impression générale qui se dégage de la marque attaquée est marquée par ce même prénom, il y a similarité entre ces marques sur le plan sémantique également. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la présence du terme "MANUFACTURE" dans la partie supérieure de la marque attaquée ne change rien à cette appréciation. Ainsi qu'il a déjà été relevé (consid. 6.3.2.2), ce terme n'apparaît qu'à l'arrière-plan et ne joue dès lors qu'un rôle secondaire dans l'impression générale qui se dégage de la marque attaquée. En outre, en lien avec des produits de l'horlogerie et de la bijouterie (classe 14), le terme "MANUFACTURE" est, comme le relève d'ailleurs le

recourant, de nature descriptive et ne saurait jouer un rôle déterminant dans l'impression d'ensemble. Quant au nom de famille "CATTIN", présent dans la partie supérieure de la marque attaquée, il n'apparaît également qu'à l'arrière-plan et n'est donc pas propre à atténuer la prédominance du prénom "Rodolphe" dans la marque attaquée. La jurisprudence invoquée par le recourant - selon laquelle, lorsqu'une marque est formée d'un prénom et d'un nom de famille, c'est en principe le nom de famille qui retient l'attention (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2635/2008 du 1er décembre 2008 consid. 6.2 monari/ANNA MOLINARI) - ne lui est d'aucun secours puisque, en l'espèce, la mise en forme graphique de la marque attaquée met clairement en avant le prénom "Rodolphe" au détriment du nom de famille "CATTIN". Dans ces conditions, ni l'élément "MANUFACTURE" ni l'élément "CATTIN" ne permettent de comprendre l'élément prépondérant "Rodolphe" autrement que comme un prénom. La similarité des marques en cause peut par conséquent être confirmée sur le plan sémantique.

E. 6.3.3

La marque opposante "RODOLPHE" et la marque attaquée "RODOLPHE (fig.)" doivent dès lors être considérées comme similaires.

E. 7

Vu l'identité entre les produits revendiqués en classe 14 et la similarité entre les signes "RODOLPHE" et "RODOLPHE (fig.)", il convient de déterminer s'il existe un risque de confusion entre ces deux signes. Cette question doit être résolue en tenant compte tant du degré d'attention dont font preuve les destinataires des produits pour lesquels les marques sont enregistrées (consid. 4) que de l'étendue du champ de protection de la marque opposante (consid. 7.1).

E. 7.1.1

Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Elle est plus restreinte pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences plus modestes suffiront alors à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans le langage courant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un travail patient pour s'établir sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires, car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (cf. ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 Sky/SkySIM).

E. 7.1.2

La marque opposante est composée du seul élément verbal "RODOLPHE". Comme le relève l'autorité inférieure, cet élément est un prénom relativement courant en Suisse. Il n'a pas d'autre signification.

E. 7.1.2.1

Selon le recourant, le prénom "RODOLPHE", "même dans l'hypothèse où il ne peut être qualifié de signe faible, doit être traité de la même façon qu'un signe faible en raison du fait qu'il s'agit justement d'un prénom servant à désigner une personne". A l'appui de sa

position, le recourant se réfère à l'opinion de Troller, qui donne les noms de famille comme exemples de signes faibles (Kamen Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., Bâle 2006, p. 88).

E. 7.1.2.2

Il convient tout d'abord de relever que l'avis de Troller concerne expressément les noms de famille alors que, en l'espèce, il est question de la force distinctive de l'élément "RODOLPHE" qui est compris, de manière non contestée, comme un prénom. Par ailleurs, cette opinion n'est pas partagée par le Tribunal administratif fédéral, qui a par exemple considéré que les marques formées des seuls patronymes "monari", "GOLAY" ou "EIFFEL" jouissaient d'une force distinctive normale en raison du fait que ces patronymes n'avaient pas un caractère descriptif en relation avec les produits en cause (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-2635/2008 du 1er décembre 2008 consid. 7.2 monari/ANNA MOLINARI, B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 7.2 GOLAY/Golay Spierer [fig.], B-1618/2011 du 25 septembre 2012 consid. 5.3.1 EIFFEL/GUSTAVE EIFFEL [fig.]). Selon cette jurisprudence, indépendamment du type de signe en cause, c'est en effet le rapport entre le signe, d'une part, et les produits et/ou services revendiqués, d'autre part, qui est décisif afin de déterminer la force distinctive d'un signe. En l'espèce, en lien avec des produits de la classe 14, le prénom "Rodolphe" n'est ni banal, ni descriptif, ni ne dérive d'indications descriptives utilisées dans le langage courant. Force est dès lors de constater que la marque opposante est dotée d'une force distinctive normale. Enfin, le simple fait que le prénom "Rodolphe" soit relativement courant en Suisse n'est pas propre à affaiblir la force distinctive de la marque opposante. Une telle dilution, qui n'est d'ailleurs pas clairement alléguée par le recourant, ne pourrait en effet résulter que de l'utilisation fréquente du prénom "Rodolphe" comme marque (ou élément de marque) en lien avec les produits revendiqués en classe 14 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6.2.4 SKY/SkySIM). Tel n'est manifestement pas le cas.

E. 7.2.1

Selon la doctrine et la jurisprudence, la reprise des éléments caractéristiques principaux d'une marque antérieure est en général de nature à créer un danger de confusion (Cherpillod, op. cit., p. 112 ; Marbach, SIWR, n° 963 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8011/2007 du 24 octobre 2008 consid. 6.4 emotion/e motion [fig.] ; sic! 2002 p. 524 Joker/Swisscom Joker, sic! 2001 p. 813 Viva/CoopViva, sic! 2005 p. 578 Zero/Zeroh+ [fig.]). Un tel risque peut exceptionnellement être exclu. Cela suppose que le sens du signe soit modifié par l'élément ajouté (sic! 2000 p. 303 Esprit/L'esprit du dragon, sic! 1999 p. 418 Koenig/Sonnenkönig ; Revue suisse de la propriété intellectuelle [RSPI] 1996 p. 338 Gold/Goldsound) ou que l'élément repris constitue un signe faible auquel un autre élément est ajouté, des différences plus modestes étant dans ce cas suffisantes à créer une distinction entre les marques en présence (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 5.5 viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.], B-5440/2008 du 24 juillet 2009 consid. 7.4.2 Jump/Jumpman [fig.] ; sic! 2000 p. 194 Campus/Liberty Campus). Ces critères sont également applicables aux marques patronymiques (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.3 GOLAY/Golay Spierer [fig.] ; sic! 2006 p. 269 consid. 7 Michel [fig.]/Michel Comte Waters ; voir également : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7502/2006 du 7 août 2007 consid. 6.1 s. Chanel/Haute Coiffure Chanel).

E. 7.2.2

En l'espèce, la marque opposante "RODOLPHE" est reprise dans la marque combinée attaquée "RODOLPHE (fig.)". D'après la jurisprudence (applicable de manière générale et donc tant aux marques contenant des patronymes qu'aux marques contenant des prénoms), il en résulte en principe un risque de confusion. Il s'agit cependant d'examiner si l'une ou l'autre des exceptions prévues par la jurisprudence trouve application.

E. 7.2.2.1

Comme exposé plus haut, ni l'élément "MANUFACTURE" (de nature descriptive), ni l'élément "CATTIN" (qui met en évidence le fait que "Rodolphe" est un prénom), qui apparaissent de plus à l'arrière-plan de la marque attaquée en raison de leur petite taille, ni d'ailleurs l'élément "MRC" ou encore l'écriture manuscrite relativement banale de l'élément "Rodolphe." (consid. 6.3.2 ss) n'ont suffisamment de poids dans la marque attaquée pour modifier la signification de son élément prépondérant "Rodolphe". Contrairement à ce qu'avance le recourant, ces divers éléments, mis en relation avec le prénom "Rodolphe", ne créent pas un concept distinct. Rien n'indique en effet que ces éléments, pris individuellement ou dans leur ensemble, conduisent le consommateur de produits de la classe 14 à voir dans l'élément "Rodolphe" autre chose qu'un simple prénom.

E. 7.2.2.2

En outre, selon la jurisprudence, ce n'est que si la marque reprise constitue un signe faible qu'il suffit, pour qu'un risque de confusion puisse être exclu, que les éléments ajoutés conduisent à des modifications même modestes de la signification de la marque reprise. Or, comme il a été relevé plus haut, la marque opposante "RODOLPHE" jouit d'une force distinctive normale (consid. 7.1.2-7.1.2.2). Dans ces conditions, la présence des seuls éléments mentionnés ci-dessus (consid. 7.2.2.1) n'est pas suffisante pour permettre de distinguer les marques en cause.

E. 7.3

Dès lors, vu l'identité entre les produits revendiqués en classe 14, la similarité entre les signes "RODOLPHE" et "RODOLPHE (fig.)", le périmètre de protection normal dont jouit la marque opposante "RODOLPHE" ainsi que la reprise intégrale du signe "RODOLPHE" dans le signe "RODOLPHE (fig.)", force est de conclure que la marque attaquée porte atteinte à la fonction distinctive de la marque opposante.

E. 7.3.1

Le risque est en effet grand que le consommateur moyen associe la marque attaquée au titulaire de la marque opposante (risque de confusion direct). Bien qu'ils soient susceptibles de faire preuve d'un degré d'attention accru, les spécialistes des domaines de l'horlogerie et de la bijouterie sont eux aussi exposés à un tel risque.

E. 7.3.2

Comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure, il existe également un risque de confusion indirect. Même s'ils distinguent les marques en présence, les consommateurs de produits de l'horlogerie et de la bijouterie (classe 14) peuvent en effet être amenés à croire, à tort, à l'existence d'une marque de série qui est caractérisée par l'élément "RODOLPHE" et qui désigne différentes lignes de produits provenant de la même entreprise ou d'entreprises juridiquement ou économiquement liées entre elles. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ne peut pas être retenu que le consommateur visé par les marques en cause

(voire même le public en général) est parfaitement au courant du fait qu'il n'existe aucun lien entre le recourant et l'intimée.

E. 7.4

Le recourant ne saurait tirer en sa faveur quelque argument que ce soit de la décision Romain Gauthier/Romain Jérôme (fig.) (décision de la CREPI du 3 octobre 2006 MA-WI 12/06, sic! 2007, p. 271). Tout d'abord, dans cette affaire, la marque attaquée "Romain Gauthier" ne reprend que l'un des deux éléments (le prénom "Romain") de la marque opposante "Romain Jérôme (fig.)" alors que, en l'espèce, c'est la marque opposante "RODOLPHE" dans son intégralité qui est reprise dans la marque attaquée. En outre, si cette décision relève que, dans chacune des marques en cause, composées d'un prénom et d'un nom de famille, c'est le nom de famille qui est l'élément important voire essentiel (consid. 6 de la décision Romain Gauthier/Romain Jérôme [fig.]), elle n'en fait pas une règle générale. Cette jurisprudence, qui porte d'ailleurs sur des marques dans lesquelles le prénom et le nom de famille ont une mise en forme graphique identique, ne saurait permettre au recourant de remettre en question - au moyen du nom de famille "CATTIN" (clairement en retrait sur le plan graphique) - la position centrale qu'occupe le prénom "Rodolphe" dans la marque attaquée (consid. 6.3.2.3). Enfin, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la présente décision ne confère à l'intimée aucun "monopole sur toute marque prévue pour des produits de l'horlogerie commençant par le prénom Rodolphe". Selon la jurisprudence, un risque de confusion avec la marque opposante "RODOLPHE" peut en effet être exclu si, dans le signe qui la reprend, le sens de l'élément "RODOLPHE" est modifié par des éléments ajoutés (consid. 7.2.1). Et, même si la marque opposante devait accorder un certain monopole à sa titulaire, une telle situation n'aurait rien de choquant, car le droit des marques a justement pour but d'accorder un monopole sur un signe distinctif à celui qui le dépose en premier (art. 6 LPM).

E. 8

En vertu de l'art. 31 al. 1 LPM, seuls les motifs relatifs d'exclusion (art. 3 al. 1 LPM) peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure d'opposition, à l'exclusion notamment des motifs absolus d'exclusion (art. 2 LPM) et de questions ne relevant pas du droit des marques, mais d'autres domaines juridiques, tels que le droit au nom. Les décisions sur opposition sont par conséquent susceptibles d'être différentes de celles qui émaneraient d'un juge civil (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7367/2010 du 9 décembre 2011 consid. 3.3 HÖFER FAMILY-OFFICE [fig.]/HOFER, B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.4 GOLAY/Golay Spierer [fig.] ; Marbach, SIWR, nos 1162 et 1164). Dans le cadre de la présente procédure d'opposition, le recourant ne peut dès lors tirer aucun argument du caractère prétendument trompeur de la marque opposante (art. 2 lit. c LPM). Il ne peut pas non plus se prévaloir de son droit au nom. De telles questions ne peuvent en effet être traitées que dans le cadre d'une procédure ordinaire introduite devant les tribunaux civils.

E. 9

Il ressort de ce qui précède que la marque attaquée est exclue de la protection en vertu de l'art. 3 al. 1 let. c LPM. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.

E. 10.1

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). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- et mis à la charge du recourant qui succombe. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 4'000.- déjà versée par le recourant.

E. 10.2

L'intimée, qui obtient 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 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. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, l'intimée n'a pas présenté de note de frais. Ainsi, sur la base du dossier, il lui est équitablement alloué, à la charge du recourant, une indemnité de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la procédure de recours.

E. 11

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 se trouve à la page suivante.)

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