

BVGer B-5659/2018 vom 15. April 2020

Bundesverwaltungsgericht, 2020-04-15, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5659_2018

FR: TAF B-5659/2018 du 15 avril 2020

IT: TAF B-5659/2018 del 15 aprile 2020

Regeste

Opposition

Erwägungen

E. 1

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

E. 1.1

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

E. 1.2

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

E. 1.3

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

E. 1.4

Le présent recours est ainsi recevable.

E. 2

L'art. 3 al. 1 let. c 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) 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

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. 3.1

L'autorité inférieure, dans la décision attaquée, et la recourante s'accordent pour conclure que les produits de la classe 14 (tels que les produits de l'horlogerie et la bijouterie) sont destinés au grand public, c'est-à-dire au consommateur moyen faisant preuve d'un degré

d'attention moyen.

E. 3.2

Appelé à trancher, le Tribunal se détermine comme suit.

E. 3.2.1

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 TAF B-4574/2017 du 14 janvier 2019 "COCO/COCOO [fig.]" consid. 4.4.2, B-1185/2014 du 7 octobre 2016 consid. 2.3 "MECO/MESO [fig.]", B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.2.1 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]", B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 4.2 "NAVITIMER/Maritimer", B-5779/2007 du 3 novembre 2008 consid. 4 "Lancaster", B-3052/2009 du 16 février 2010 consid. 4 "DIAMONDS OF THE TSARS", et 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 TAF B-4574/2017 du 14 janvier 2019 "COCO/COCOO [fig.]" consid. 4.4.2, 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.]" et B-201/2009 du 26 mai 2009 consid. 5 "Atlantic [fig.]/TISSOT ATLAN-T").

E. 3.2.2

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 TAF B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 4.2 "NAVITIMER/Maritimer", 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", et 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 (arrêts du TAF B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.2.3 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]" et B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 4.2 "NAVITIMER/Maritimer").

E. 4

Sur la base des critères développés par la jurisprudence (arrêt du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 5.1 "SKY/SKYFIVE"), il convient maintenant de déterminer s'il existe une similarité entre les produits en cause.

E. 4.1

L'autorité inférieure, dans la décision attaquée, et la recourante se retrouvent pour constater que les produits revendiqués par la marque attaquée et la marque opposante sont identiques.

E. 4.2

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

E. 4.2.1

Les produits et/ou services revendiqués par la marque attaquée sont identiques aux produits et/ou services revendiqués par la marque opposante s'ils correspondent à ces produits et/ou services ou s'ils en font partie (arrêt du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 5.3.1.1 "SKY/SKYFIVE").

E. 4.2.2

Force est de constater qu'en l'espèce les produits : "Armbanduhren ; Uhren ; Präsentationsschatullen für Uhren ; Schmuckanhänger ; Schmuckwaren, Juwelierwaren ; Furnituren (Schmuckzubehör) ; Armbänder (Schmuck) ; Halsketten (Schmuck) ; Kunstgegenstände aus Edelmetall ; dekorative Boxen aus Edelmetall" (classe 14) revendiqués par la marque attaquée sont bien identiques aux produits revendiqués par la marque opposante : "Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques" (classe 14).

E. 5

Vu l'identité des produits en cause, il convient maintenant de déterminer, du point de vue des cercles de consommateurs déterminants (consid. 4.2.2), s'il existe une similarité entre les signes opposés.

E. 5.1.1

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. 5.1.2

Dans le cas d'une collision entre des signes combinant - tel est le cas 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 définir dans chaque cas l'élément qui a le plus d'influence sur le signe concerné (arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 6.1.2 "[fig.]/ENAGHR [fig.]").

E. 5.1.3

Lorsque, comme en l'espèce (consid. 3.2.2), les cercles de consommateurs déterminants n'ont aucune connaissance en langue asiatique, les caractères de cette origine n'entrent pas en ligne de compte sur le plan sémantique (arrêts du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 3.1-3.1.2 "[fig.]/ENAGHR [fig.]" consid. 3.3.1.2 et 6.3.2.1 et B-3926/2013 du 3 avril 2014 consid. 8.3 "PhoenixMiles [fig.]").

E. 5.1.4

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. 5.2.1

Selon la décision attaquée, qui constate que la marque opposante est verbale ("RICHARD MILLE") et que la marque attaquée est composée d'éléments verbaux ("Richard Man"), surmontés d'un élément figuratif sous la forme d'une écriture asiatique, les signes se distinguent visuellement sur leurs seconds mots, qui ont en commun cependant la lettre "M/m" et sur l'élément graphique. Les signes seraient similaires sur le plan auditif dans la mesure de ces lettres communes. Sur le plan sémantique et conceptuel, la décision attaquée conclut à la similarité dans la mesure du prénom "RICHARD/Richard", suivi d'un nom de famille, "MILLE" respectivement "Man".

E. 5.2.2

Selon la recourante, l'élément "RICHARD" de la marque opposante est prépondérant, ce qui lui permet de conclure que la majeure partie des deux signes opposés est commune sur le plan visuel. Sur le plan sonore, la recourante estime que les deux marques sont identiques sur deux de leurs trois syllabes, la dernière syllabe n'étant pas accentuée. Sur le plan sémantique enfin, la recourante avance que les marques opposées seront perçues comme un prénom suivi d'un nom, ce qui conduit à une similarité, en dépit de la différence des noms de famille. Tout cela conduit la recourante à voir dans les signes opposés une similitude importante.

E. 5.3

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

E. 5.3.1

D'un point de vue graphique, il convient tout d'abord de relever que la marque attaquée comprend les mots "Richard Man", écrit dans une police de caractères très banale, surmontés de quatre idéogrammes (caractères) que l'on peut qualifier d'asiatiques. Force est de constater que lesdits caractères asiatiques, du fait de leur banalité, de leur taille modeste par rapport à l'élément verbal ("Richard Man") et de leur imperméabilité pour le consommateur visé, ne dominent pas le signe attaqué. L'élément verbal marque bien plus l'esprit du consommateur, qui peut lui donner un sens, de sorte que la comparaison peut ici se limiter aux éléments verbaux des signes opposés. La marque opposante comprend 12 lettres et une espace, tandis que la marque attaquée en compte 10 et une espace. Les deux marques opposées comprennent 8 lettres en commun, c'est-à-dire dans leur majeure partie. Elles sont donc identiques pour ce qui est du premier mot "RICHARD/Richard" et la lettre "M/M" débutant le second mot. Les deux marques opposées sont similaires sur le plan graphique dans la mesure des caractères communs dominants.

E. 5.3.2

D'un point de vue phonétique, les deux marques sont identiques dans la mesure de leurs lettres communes, à savoir les sons "Ri-char" et "m...", et différents en ce qui concerne la terminaison de leurs seconds mots ("...ILLE/...an") et, par voie de conséquences, des signes pris dans leur ensemble. On relèvera cependant que les signes opposés, en dépit de cette différence, comprennent le même nombre de syllabes, à savoir trois, et une cadence de prononciation sensiblement la même. Néanmoins, on peut s'interroger sur la manière avec laquelle le consommateur prononcera les mots "MILLE" et "Man". Le mot "MILLE" peut être lu "mil" ou "mille" (comme dans le mot français "famille") Quelle que soit la prononciation de la marque opposante par le consommateur visé, l'accentuation du patronyme se situera sur la voyelle "I", prononcée "i". Cette voyelle est dite ouverte antérieure, ce qui signifie que la langue est positionnée aussi proche que possible du palais (sur l'ensemble des considérations phonétiques : Alphabet phonétique international, https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international, consulté le 1er avril 2020). Quant au mot "Man", il peut être prononcé, à l'anglaise, "manne", ou "man" (comme dans le mot français "roman"). L'hypothèse la plus vraisemblable est que le consommateur suisse, surtout germanophone, mais aussi francophone ou italophone, prononce le patronyme de la marque attaquée "manne", à savoir comme un mot de la langue anglaise. La voyelle dominante, le "a", est quant à elle dite ouverte antérieure ce qui signifie que la langue est positionnée aussi loin que possible du palais. Le résultat ne serait pas différent si ledit consommateur lisait le mot "Man" comme dans le mot français "roman", car le son "an", est dite voyelle nasale, dérivée du son "a" (nasalisation). Il s'ensuit que cela n'aurait aucune incidence sur le fait que le consommateur distinguerait clairement ce son du son "i", qui caractérise la marque opposante. Il y a donc une différence phonétique notable entre les deux patronymes ("MILLE/Man"). Au final, quelle que soit la prononciation retenue par le consommateur, il n'en demeure pas moins que le son final des signes ici opposés est différent. Cela permet au Tribunal de conclure à une certaine similarité sur le plan phonétique, limitée dans la mesure de la terminaison des signes opposés qui parle en défaveur d'une similarité de ces signes.

E. 5.3.3

D'un point de vue sémantique, il convient de retenir ceci.

E. 5.3.3.1

Le premier mot commun aux signes opposés est "RICHARD/Richard". Ce mot sera généralement compris comme un prénom, relativement courant en Suisse (8'350 occurrences en 2018, selon l'OFS, Prénoms de la population selon le sexe, 2018). Il peut certes aussi s'agir d'un nom de famille, mais placé en tête des signes opposés, le consommateur le comprendra plus logiquement comme un prénom. Il s'ensuit que le même consommateur verra plutôt dans le second mot ("MILLE/Man") comme un nom de famille. Il est vrai que le signe "MILLE" peut aussi désigner un nombre (1'000) et le mot "Man" signifier "homme" en langue anglaise, mais ces hypothèses sont moins vraisemblables dans le contexte d'un mot suivant un prénom. Cela est d'autant plus vrai que les mots "MILLE" et "Man" sont effectivement des patronymes existants.

E. 5.3.3.2

Selon la jurisprudence, le début d'un signe - en l'occurrence l'élément "RICHARD/Richard" - a certes une importance particulière (consid. 5.1.4 in fine). Toutefois, lorsqu'un signe est composé d'un prénom et d'un nom de famille, c'est en principe le nom de famille qui doit être considéré comme prédominant, car le public s'oriente en général d'après le patronyme (arrêt du TF 4A_44/2007 du 15 octobre 2007 consid. 6.4.5 "SERGIO ROSSI, sergio rossi [fig.] e MISS ROSSI/ROSSI [fig.]" ; arrêts du TAF B-3824/2015 du 17 mai 2017 "JEAN LEON/Don Leone [fig.]" consid. 9.1.1 et B-2635/2008 du 1er décembre 2008 consid. 6.2 "monari/ANNA MOLINARI" ; décisions de l'ancienne CREPI MA-WI 12/06 du 3 octobre 2006, sic! 2007 p. 271 consid. 6 et 7 "Romain Jérôme [fig.]/Romain Gauthier" et MA-WI 50/04 du 26 octobre 2005, sic! 2006 p. 407, consid. 6 "Laura Ashley/mary-kateandashley" ; Schlosser/Maradan, in : CR PI, art. 3 LPM no 49). En l'espèce, vu que, sur le plan sémantique, les éléments "RICHARD/Richard", respectivement "MILLE" et "Man" sont respectivement perçus comme un prénom, suivi d'un patronyme, il faut retenir que les éléments prédominants des signes opposés sont "MILLE" et "Man". Ce constat s'avère d'autant plus en l'espèce que le prénom "RICHARD/Richard" est courant (consid. 5.3.3.1) et que l'esprit humain va naturellement chercher à distinguer la marque autrement en se focalisant précisément sur le nom de famille qui suit ce prénom ("MILLE/Man"). Il résulte de ce qui précède que les deux signes opposés présentent une similarité conceptuelle dans la mesure où ils comprennent un prénom suivi d'un nom.

E. 5.3.4

Au final, le Tribunal retient une certaine similarité entre les signes opposés.

E. 6

En vue de l'examen du risque de confusion entre les marques en cause (consid. 5.3.4), il convient enfin de déterminer l'étendue du champ de protection de la marque opposante.

E. 6.1.1

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 "R RSW 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. 6.1.2

Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de déterminer, en lien avec les produits et/ou les services auxquels il est destiné (arrêts du TAF B-6927/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.1 "SENSOREADY/Sensigo" et B-6137/2013 du 18 juin 2015 consid. 6.3 "TERRA/VETIA TERRA"), la signification de chacun de ses éléments et d'examiner ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, comme une dénomination générique. Des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu'une désignation est descriptive (arrêts du TAF B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 7.1.1-7.1.2.2 "NAVITIMER/Maritimer" et B-1700/2009 du 11 novembre 2009 consid. 6.1 "OSCILLOCOCCINUM/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. 6.1.3

Selon la jurisprudence, le fait d'être connue en raison d'une utilisation intensive peut conférer à une marque - même originellement faible - une force distinctive accrue (arrêt du TAF B-3119/2013 du 12 juin 2014 consid. 6.2 "SWISSPRIMBEEF/APPENZELLER PRIM(e) BEeF [fig.]").

E. 6.1.3.1

La maxime inquisitoire (art. 12 PA), qui régit la constatation des faits dans le cadre de la procédure d'opposition, est fortement relativisée par le devoir de collaboration des parties prévu par l'art. 13 PA (arrêt du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.3.2.2 "WINSTON/WICKSON et Wilton" ; Kaiser/Rüetschi, in : SHK 2017, Beweisrecht nos 77 et 92). Ainsi, sauf s'il s'agit d'un fait notoire (cf. ATAF 2014/34 consid. 7.1.3 "LAND ROVER/Land Glider" ; arrêts du TAF B-2766/2013 du 28 avril 2014 consid. 6.1 "RED BULL/BULLDOG" et B-3663/2011 du 17 avril 2013 consid. 7.4.2 "intel inside [fig.] und INTEL INSIDE/GALDAT INSIDE"), le caractère connu d'une marque doit être établi par la partie qui l'invoque (arrêts du TAF B-3012/2012 du 5 février 2014 consid. 7.1.3.2 "PALLAS/PALLAS SEMINARE [fig.]", B-3663/2011 du 17 avril 2013 consid. 7.4.1 "intel inside [fig.] und INTEL INSIDE/GALDAT INSIDE" et B-3162/2010 du 8 février 2012 consid. 6.4 "5TH AVENUE [fig.]/AVENUE [fig.]" ; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, in : BaK 2017, art. 3 LPM nos 57 et 58). Il est toutefois suffisant de le rendre vraisemblable (arrêts du TAF B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 3.5 in fine "WORLD ECONOMIC FORUM/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.3.2.2 "WINSTON/WICKSON et Wilton" et B-5120/2011 du 17 août 2012 consid. 5.3.2 "BEC DE FIN BEC [fig.]/FIN BEC [fig.]" ; sur l'ensemble : arrêt du TAF B-4538/2017 du 3 juillet 2019 "MONSTER REHAB, MONSTER ENERGY ZERO ULTRA, MUSCLE MONSTER/nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES [fig.]" consid.

13.2.2.1).

E. 6.1.3.2

Le caractère connu d'une marque peut être constaté - de manière directe - sur la base d'un sondage (arrêts du TAF B-4538/2017 du 3 juillet 2019 "MONSTER REHAB, MONSTER ENERGY ZERO ULTRA, MUSCLE MONSTER/nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES [fig.]" consid. 13.2.3.1, B-5653/2015 du 14 septembre 2016 consid. 8.1-8.6 "HAVANA CLUB [fig.]/CANA CLUB [fig.]" et B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.3.2.1 "WINSTON/WICKSON et Wilton").

E. 6.1.3.3

Il peut également ressortir de faits autorisant, selon l'expérience, des déductions relatives à la perception de la marque par le public, par exemple, un volume d'affaires très important sur une longue période (arrêt du TAF B-5653/2015 du 14 septembre 2016 consid. 8.7 [en principe 10 ans] "HAVANA CLUB [fig.]/CANA CLUB [fig.]") ou des efforts publicitaires intenses (arrêts du TAF B-4538/2017 du 3 juillet 2019 "MONSTER REHAB, MONSTER ENERGY ZERO ULTRA, MUSCLE MONSTER/nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES [fig.]" consid. 13.2.3.2, B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 3.5 "WORLD ECONOMIC FORUM/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.3.2.1 "WINSTON/WICKSON et Wilton", B-3663/2011 du 17 avril 2013 consid. 7.4.1 "intel inside [fig.] und INTEL INSIDE/GALDAT INSIDE" et B-3162/2010 du 8 février 2012 consid. 6.4 "5TH AVENUE [fig.]/AVENUE [fig.]" ; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, in : BaK 2017, art. 3 LPM nos 51 et 57 ; Joller, in : SHK 2017, art. 3 LPM no 103 s.).

E. 6.1.3.4

La marque doit être connue dans toute la Suisse (arrêts du TAF B-4538/2017 du 3 juillet 2019 "MONSTER REHAB, MONSTER ENERGY ZERO ULTRA, MUSCLE MONSTER/nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES [fig.]" consid. 13.2.3.4, B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.3.2.1 in fine "WINSTON/WICKSON et Wilton", B-3663/2011 du 17 avril 2013 consid. 7.4.1 "intel inside [fig.] und INTEL INSIDE/GALDAT INSIDE" et B-3162/2010 du 8 février 2012 consid. 6.4 "5TH AVENUE [fig.]/AVENUE [fig.]") et être utilisée telle qu'elle a été enregistrée (arrêt du TAF B-3162/2010 du 8 février 2012 consid. 6.5.1 "5TH AVENUE [fig.]/AVENUE [fig.]").

E. 6.2

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

E. 6.2.1

Selon la décision attaquée, il n'est pas nécessaire dans le cas d'espèce de traiter la question de la force distinctive accrue qui peut rester ouverte. En effet, la seule concordance du prénom "RICHARD/Richard" ne serait pas apte à fonder un risque de confusion (voir aussi la réponse de l'autorité inférieure p. 2 et 3).

E. 6.2.2

Selon la recourante, l'autorité inférieure ne pouvait pas renoncer à l'examen de la question de la force distinctive et du champ de protection de la marque opposante. Elle relève que la question doit être analysée en lien avec l'ensemble de la marque "RICHARD MILLE" et

non sur le seul élément qu'elle aurait en commun avec la marque attaquée, à savoir le prénom "RICHARD/Richard". Elle estime surtout que la marque "RICHARD MILLE" jouit d'une forte renommée aussi bien à l'étranger qu'en Suisse forgée au fil du temps par la qualité des produits vendus sous cette marque, la capacité d'innovation de la marque et les efforts publicitaires intenses effectués jusqu'à ce jour.

E. 6.3

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

E. 6.3.1

Le Tribunal ne saurait suivre l'autorité inférieure lorsqu'elle estime que la question de l'ampleur du champ de protection de la marque opposante peut rester ouverte. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, cette question ne peut se limiter à l'élément qu'elle a en partage avec la marque attaquée, à savoir le prénom "RICHARD/Richard". Le champ de protection doit être analysé pour le signe dans son ensemble, tel qu'il est perçu par le consommateur (consid. 6.1.2 in fine). Dans ce sens, l'autorité inférieure ne pouvait pas renoncer à traiter cette question au motif que les pièces fournies par la recourante à l'appui d'une éventuelle force distinctive accrue concernent l'ensemble du signe "RICHARD MILLE" et non seulement l'élément "RICHARD". On relèvera ici seulement que cet argument est paradoxal, puisqu'il amène l'autorité inférieure à procéder tout de même à une analyse qu'elle estime par ailleurs inutile.

E. 6.3.2

En l'absence de sondage ou d'une autre étude démoscopique (consid. 6.1.3.2), la recourante, qui est tenue par son devoir de collaboration (consid. 6.1.3.1), met en avant son volume d'affaires ou ses efforts publicitaires en Suisse (consid. 6.1.3.3 et 6.1.3.4).

E. 6.3.3

Selon les pièces fournies par la recourante elle-même, notamment des articles de journaux, la production de montres frappées de la marque opposante était de 3'200 pièces en 2015 contre 2'864 en 2014 (pièce no 5) Un autre article parle de 4'000 pièces en 2016 (pièce no 10). De tels volumes de production, même s'ils étaient écoulés en totalité en Suisse - ce qui n'est pas le cas -, ne permettent pas de conclure à l'existence d'une notoriété particulière dans le commerce à l'échelle de notre pays (consid. 6.1.3.4). Il est à ce titre précisé que l'Europe et le Moyen-Orient ne totalisent que 30% du chiffre d'affaires de la marque (pièces nos 5 et 8), ce qui permet de conclure que le marché suisse est très marginal pour cette marque. Le Tribunal peut donc conclure sans autre que la marque ne réalise pas en Suisse un volume d'affaires très important sur une longue période (consid. 6.1.3.3).

E. 6.3.4

Les articles de presse produits par la recourante évoquent certes un budget de marketing (annuel, semble-t-il) de 45 millions de francs suisses (pièces nos 5 et 8). Cependant, la recourante annonce elle-même, pour la Suisse, un montant d'investissement publicitaire de 4.0 millions de francs suisses pour 2015 ascendant à 6.8 millions de francs suisses pour 2018. La pièce attestant ces montants est un tableur sans valeur probante particulière autre qu'une déclaration de parties (pièce no 18). Quoi qu'il en soit, la recourante avance un montant de 200'000 francs pour les plans média suisses de la marque opposante entre 2010 à 2017 (recours p. 10). Un budget média de 200'000 francs annuels est très faible compte tenu du prix des espaces publicitaires. Il ressort en effet des plans médias pour 2013 à 2017

que seule une trentaine de publicités a été insérée dans des médias en Suisse (pièce no 20). Encore faut-il relever que les médias en question (notamment des brochures publicitaires destinées pour certaines à des personnes relativement aisées en Suisse et aussi à l'étranger) ne jouissent pas toutes d'une large diffusion. Tout cela ne suffit manifestement pas à conclure à un effort publicitaire particulier, tel que l'exige la jurisprudence (consid. 6.1.3.3). Il exclut, comme tel, que la marque opposante ait pu, par ce biais, acquérir une notoriété suffisante auprès du grand public pour prétendre à un champ de protection accru.

E. 6.3.5

Selon une étude de Vontobel, produite par la recourante (pièce no 13), en 2016, la part de marché de la marque opposante était de 0.6%, contre 18.3% pour le Swatch Group (p. 21). Toujours selon cette étude, la marque attaquée ne figure pas parmi les 20 marques suisses de montres les plus importantes selon leurs ventes (p. 22). Sous cet angle également, rien ne permet de conclure à l'existence d'une notoriété particulière de la marque attaquée.

E. 6.3.6

Les chiffres d'affaires mondiaux, le classement de la marque parmi les entreprises mondiales de luxe ou encore le nombre de boutiques ou de points de vente à travers le monde ne sont pas pertinents pour la Suisse (consid. 6.1.3.4). Dans notre pays, la recourante n'évoque qu'un point de vente à Genève, ce qui, quoi qu'il en soit, n'est pas un critère pertinent en soi, dès lors qu'il recouvre peu ou prou celui du volume d'affaires.

E. 6.3.7

Dans ces circonstances, point n'est besoin de demander à la recourante, comme elle le propose, plus de détails sur ses ventes et ses investissements publicitaires en Suisse (recours p. 10).

E. 6.3.8

Au final, ce qui précède permet au Tribunal de conclure que la marque opposante, contrairement à ce que prétend la recourante, ne saurait être vue comme jouissant d'un champ de protection accru. La marque opposante jouit donc d'un champ de protection normal.

E. 7

Vu l'identité des produits en cause (consid. 4.2.2) et la certaine similarité entre les signes opposés (consid. 5.3.4), il faut maintenant déterminer s'il existe un risque de confusion, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante (consid. 6.3.8) et de l'attention moyenne sans qu'il soit exclu que le spécialiste fasse preuve d'un degré d'attention accru (consid. 3.2.2).

E. 7.1.1

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. 7.1.2

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. 7.1.3

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. 7.1.4

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. 6-8) que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés (consid. 5). 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. 4 ; 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. 9-10).

E. 7.2.1

Selon la décision attaquée, la simple concordance du prénom "RICHARD/Richard" n'est pas apte à fonder un risque de confusion. Se fondant sur la jurisprudence, ladite décision retient que le risque de confusion serait à nier quand les marques ne concordent que sur un prénom et que le consommateur retiendra plus volontiers le patronyme. Ainsi, en dépit de la présence de produits identiques, l'autorité inférieure nie le risque de confusion.

E. 7.2.2

Quant à elle, la recourante relativise la jurisprudence mobilisée par l'autorité inférieure. Elle estime que celle-ci ne vaut pas de manière absolue. Elle avance plus particulièrement que la jurisprudence ne vaut qu'en présence de signes (de noms de famille) parfaitement identiques. Elle estime que le prénom et le nom forment une seule unité. Elle s'appuie ensuite sur son champ de protection prétendument accru pour écarter de son cas l'application des principes jurisprudentiels invoqués par l'autorité inférieure. Elle estime en substance que le précédent jurisprudentiel ("Romain Jérôme [fig.]/Romain Gauthier") ne serait valable qu'en présence de patronymes nettement différents, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce où les patronymes "MILLE" et "Man" seraient plus susceptibles d'être confondus.

E. 7.3

Appelé à se prononcer, le Tribunal retient ce qui suit. Au-delà de la similarité des signes, le Tribunal conclut, avec l'autorité inférieure, à l'absence du risque de confusion. En effet, même si les débuts des marques qui s'opposent en l'espèce sont identiques, leurs

terminaisons - qui en sont l'élément prédominant (consid. 5.3.3.2 in fine) - différent nettement ("MILLE/Man") quelle que soit leur prononciation (consid. 5.3.2). A cette dissemblance, s'ajoute qu'elle porte sur une partie du signe perçu comme un nom de famille (patronyme) qui, toujours selon la pratique, retient plus l'attention des consommateurs, laquelle est en principe moyenne pour les produits revendiqués (consid. 3.2.2). Comme le Tribunal l'a déjà relevé, l'attention du consommateur va, dans le cas d'espèce, se focaliser sur la dernière syllabe des marques opposées, de manière à lui donner un sens distinctif que le prénom courant "RICHARD/Richard" ne pourra pas lui conférer. Le Tribunal ne voit donc aucune raison de s'écarter en l'espèce des jurisprudences précitées (consid. 5.1.4 in fine et 5.3.3.2) dès lors que, de surcroît, la marque opposante ne bénéficie pas d'un champ de protection accru, mais bien d'un champ de protection normal. Tout le raisonnement de la recourante pour une solution inverse repose sur la prémisse (erronée) que sa marque serait dotée d'un champ de protection accru (recours p. 12). Elle a certes raison de souligner que les prénoms opposés sont identiques ; cela ne change cependant rien au fait que les patronymes se distinguent assez clairement sur le plan phonétique (consid. 5.3.2), ce qui permet d'en rester à la pratique constante en la matière et d'éviter tout monopole malvenu sur le prénom commun "RICHARD/Richard" (décisions de l'ancienne CREPI MA-WI 12/06 du 3 octobre 2006, sic! 2007 p. 271 consid. 6 "Romain Jérôme [fig.]/Romain Gauthier" et MA-WI 60/04 du 29 décembre 2005 consid. 6-8 "Michel [fig.]/Michel Compte Waters"), dès lors que - en l'espèce - les marques opposées divergent sur leur élément dominant (a contrario arrêt du TAF B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 6.3.2.1 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]"), à savoir un patronyme qui retient l'attention du consommateur à la suite d'un prénom relativement courant (consid. 5.3.3.2). L'argument de la recourante selon lequel il conviendrait de considérer le signe "RICHARD MILLE" comme une seule unité ne permet pas d'écarter le fait que les signes opposés se distinguent dans leurs terminaisons. A suivre l'argument de la recourante selon lequel le prénom n'a pas moins d'importance que les patronymes, on aboutirait à faire en l'espèce des prénoms l'élément prépondérant des marques opposées, ce qui ne serait pas opportun et, en soi, pas plus justifié que d'accorder la prépondérance au patronyme. Enfin, la marque attaquée jouit d'un élément graphique qui contribue aussi quoi qu'il en soit à la distinguer de la marque attaquée. Aussi, en dépit de l'identité des produits revendiqués, le Tribunal arrive à la conclusion qu'il n'existe pas de risque de confusion entre la marque opposante et la marque attaquée.

E. 8

Mal fondé, le recours doit être rejeté.

E. 9.1.1

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

E. 9.1.2

En l'espèce, les frais de procédure, qu'il convient d'arrêter à 4'500 francs doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ce montant est compensé par l'avance de frais

d'un même montant versée par la recourante durant l'instruction.

E. 9.2.1

La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2, art. 8, art. 9 al. 1 let. a, art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 al. 1 et 2 FITAF ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 11.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]").

E. 9.2.2

En l'espèce, l'intimé qui est représenté obtient certes gain de cause mais il n'a pas droit à des dépens, dès lors que, n'étant pas intervenu dans la procédure de recours - il n'a déposé ni réponse ni duplique - il n'a aucun frais nécessaire à faire valoir.

E. 9.2.3

Vu qu'elle succombe, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF).

E. 9.2.4

Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas non plus droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

E. 10

Enfin, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque (art. 73 LTF), le présent arrêt est définitif.

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