

# **BVGer B-7435/2006 vom 30. Mai 2007**

Bundesverwaltungsgericht, 2007-05-30, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-7435\\_2006](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-7435_2006)

FR: TAF B-7435/2006 du 30 mai 2007

IT: TAF B-7435/2006 del 30 maggio 2007

## **Regeste**

Opposition

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Rejeter l'opposition n° 7388/2005 contre la marque suisse n° 527 113 (COTE MAGAZINE) en ce qui concerne les "produits de l'imprimerie, les photographies, les clichés, les revues, les journaux et les périodiques" (Cl. 16) ainsi que les services d'imprimerie (Cl. 40) et les services de publication de journaux et de textes (autres que textes publicitaires) (Cl. 41).

### **E. 3**

Condamner les E. \_\_\_\_\_ S.A. en tous les dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité au titre des frais et honoraires d'avocat.

### **E. 4**

Débouter les E. \_\_\_\_\_ S.A. de toutes autres ou contraires conclusions; Subsidiairement

#### **E. 4.1**

Selon la doctrine et la jurisprudence, sont faibles les marques dont les éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant. Sont au contraire fortes les marques qui sont imaginatives ou qui ont acquis une notoriété dans le commerce (ATF 122 III 382 consid. 2a et les références citées Kamillosan). Comme les marques fortes résultent d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le marché, elles doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires; car elles sont en outre spécialement exposées à des essais de rapprochement, voire à des copies serviles (ibidem). Les marques qui sont proches d'un mot du domaine public ont en revanche un champ de protection limité : celui-ci ne s'étend pas à l'élément appartenant au domaine public (sic! 2001 424 Poxilith / Porolith [fig.], sic! 2001 320 Nutricia / Nutri). Les signes appartenant au domaine public sont répartis en quatre catégories : premièrement, les signes descriptifs, soit les signes qui décrivent la marchandise concernée et les désignations génériques, soit les références aux particularités et aux propriétés du produit; deuxièmement, les signes communs ou banals comme les chiffres, les lettres isolées, les couleurs et les formes géométriques simples; troisièmement, les signes dégénérés, soit ceux qui, distinctifs à l'époque de leur création, sont devenus des désignations génériques par suite d'un usage généralisé; enfin, quatrièmement, les indications géographiques isolées (ATF 131 III 121 consid. 4.1 et les références citées Smarties). Selon l'art. 2 let. a LPM, les signes appartenant au domaine public sont exclus de la protection sauf s'ils se sont imposés comme marque pour les produits ou les services concernés. La marque s'est imposée auprès des consommateurs en raison d'une utilisation de longue durée, de sorte que le public

perçoit dans le signe non plus une indication qui appartient au domaine public, mais une référence à une entreprise déterminée (Kamen Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd., Bâle 2006, p. 73; ATF 114 II 171 consid. 3 Eile mit Weile). Selon le Tribunal fédéral, le signe appartenant au domaine public doit s'être imposé en tant que marque dans toute la Suisse pour être protégé (ATF 127 III 33 consid. 2a et les références citées Brico).

#### **E. 4.2**

Dans le cas d'espèce, la marque opposante est constituée d'une dénomination géographique qui désigne une région de la rive droite du lac Léman, située entre Genève et Lausanne, plus particulièrement entre les villes de Nyon et Morges. Cette région est connue par l'ensemble du public suisse comme une région viticole (2000 hectares de vignoble; cf. site Internet de La route du vignoble de la Côte : [www.routeduvignoble.ch](http://www.routeduvignoble.ch)). En tant que dénomination géographique, "La Côte" appartient au domaine public. Aussi, si elle a été enregistrée comme marque, c'est parce qu'elle s'est imposée dans le commerce par son usage conformément à l'art. 2 let. a LPM (voir également sur ce point le consid. 6.5). Dans le cas particulier, l'enregistrement de la marque "La Côte" à titre de marque n'a été rendu possible que sous une forme dite "figurative", à savoir avec des lettres stylisées, avec revendication de la couleur rouge et, surtout, en raison de son utilisation comme nom d'un journal quotidien local connu pratiquement exclusivement dans la région qui porte le même nom. Il appert de ce qui précède que la marque opposante a un périmètre restreint de protection. De plus, comme elle s'adresse à un public cible géographiquement limité, à savoir surtout les habitants situés entre Lausanne et Genève, et qu'elle ne s'est pas imposée en Suisse alémanique notamment, on doit bien admettre que ladite marque est faible.

#### **E. 5**

Il convient dès lors de comparer les deux signes en présence sachant que, pour le risque de confusion, c'est l'impression générale qui prédomine, car c'est elle qui reste dans l'esprit des personnes concernées (ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller, ATF 119 II 475 consid. 2c Radion / Radomat). Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés seront induits en erreur par la ressemblance des signes et que les marchandises portant l'un ou l'autre signe seront associées au faux détenteur de la marque. Une atteinte existe aussi lorsque le public parvient à distinguer 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 provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller, ATF 126 III 315 consid. 6b/aa Rivella). Le risque de confusion ne peut pas résulter d'une vague et lointaine possibilité de confusion, mais il présuppose que le consommateur moyen soit vraisemblablement exposé à ce risque (ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan, ATF 119 II 473 consid. 2d Radion / Radomat). La plupart du temps, le public ne verra ni n'entendra les deux marques simultanément. En réalité, celle des deux que le public voit ou entend s'oppose, dans la mémoire, à l'image plus ou moins effacée de l'autre, qui avait été vue dans le temps. Lors de la comparaison des marques, il convient donc d'examiner les caractéristiques qui sont susceptibles de subsister dans une mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante (ATF 121 III 377 consid. 2a Boss / Boks). Pour déterminer si deux marques se ressemblent, il y a lieu de prendre en compte plusieurs critères généraux et objectifs, comme par exemple l'effet auditif, l'image

graphique ou encore le contenu sémantique et la similitude des marques; la similitude doit déjà être admise, même lorsqu'un risque de confusion ne se manifeste qu'à l'un des trois niveaux suivants, soit la sonorité, la typographie et la signification (Troller, op. cit., p. 84; sic! 2001 133 consid. 3 Otor / Artor; Lucas David, in : Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Bâle 1999, n° 17 ad art. 3 LPM). Selon la doctrine et la jurisprudence, la différence entre deux signes devra être d'autant plus importante que les produits sont similaires et vice-versa (ATF 122 III 382 consid. 2 Kamillosan; Troller, op. cit., p. 83).

## **E. 6**

En l'espèce, les deux signes à comparer sont les suivants : "La Côte", en lettres stylisées avec revendication de la couleur rouge, et "COTE MAGAZINE", en lettres majuscules, le mot "magazine" étant placé sous le mot "cote" de taille plus importante.

### **E. 6.1**

Sous l'angle sémantique, le terme "côte", qui dérive du latin *costa* (vers 1160 *coste*), désigne : tout d'abord, la pente qui forme l'un des côtés d'une colline et, par extension, le coteau planté de vignes (Les côtes du Rhône); ensuite, la route en pente, dans ce sens on dit monter ou descendre la côte ou on parle de côte raide; enfin, le rivage de la mer, soit le bord et le littoral - dans ce contexte, on parle de côte sablonneuse, de côte escarpée ou de côte sauvage (Côte d'Azur sur le littoral méditerranéen français, la Côte d'Argent [Atlantique], ou encore la Côte d'Emeraude [Manche]) - (Le nouveau Petit Robert de la langue française 2007).

Quant au terme "cote", il provient du latin médiéval *quota*, de *quota pars* "part qui revient à chacun"; il a cinq significations : il indique le montant d'une cotisation d'un impôt demandé à chaque contribuable (cote mobilière, foncière); il désigne la marque servant à un classement; il indique la constatation officielle des cours d'une valeur d'une monnaie qui se négocie par l'intermédiaire d'agents qualifiés (spécialement en bourse; change, cotation, cours); il indique une estimation - par exemple, l'allocution "avoir la cote" indique de quelqu'un qu'il est estimé, apprécié; enfin, il indique la troisième coordonnée d'un repère cartésien, soit un chiffre indiquant une dimension (en géométrie descriptive), un niveau (en topographie) (Le Petit Robert). Ainsi, le terme "cote" contient une notion de valeur et peut être utilisé dans ce contexte sous plusieurs sens. Par ailleurs, "cote" est proche du verbe allemand "kotieren", utilisé uniquement en milieu boursier mais signifiant "coter", soit donner une valeur à une action; il existe donc, dans la langue allemande, un terme correspondant qui fait également référence à la notion de valeur et dont la sonorité rappelle le mot cote utilisé par la marque attaquée. Il appert de ce qui précède que les diverses acceptions du terme "côte" sont totalement différentes de celles de "cote".

### **E. 6.2**

Sous l'angle visuel, les deux signes présentent également des différences importantes. Dans la marque opposante, le mot "côte" est précédé de l'article défini "La"; quant au mot "côte" lui-même, il se distingue, d'une part, par la majuscule qui indique qu'il s'agit d'une région, et, d'autre part, par l'accent circonflexe placé sur le o minuscule, suivi de deux autres minuscules. En revanche, la marque attaquée est composée de deux éléments distincts, dont l'un, "MAGAZINE", figure sous l'autre, "COTE". De plus, ces deux éléments, qui ne sont pas précédés d'un article, présentent une typographie totalement différente de celle de la marque opposée, au regard du style des caractères employés, résolument plus modernes et plus sobres pour la marque attaquée, et des majuscules utilisées dans cette dernière. Enfin,

la couleur rouge revendiquée par la marque opposante accroît encore très nettement les différences qui viennent d'être énumérées.

### **E. 6.3**

Enfin, sous l'angle auditif et phonétique, il existe également des différences entre les marques en présence. La marque attaquée est d'abord plus courte que la marque opposante, puisqu'elle se compose de trois syllabes (la-côte). En revanche, la marque attaquée est composée de six syllabes (co-te-ma-ga-zi-ne). De plus, l'accent circonflexe placé sur le o de "côte" différencie ce mot de "cote". Avec l'accent circonflexe, la voyelle o est prononcée avec un son long et relativement fermé, alors que, dans l'autre cas (cote), la voyelle o se prononce avec un son court et relativement ouvert.

### **E. 6.4**

De ce qui précède, il ressort que, s'il est vrai que l'on pourrait admettre dans une certaine mesure que les deux signes concernés ont en commun le terme "cote - côte", il n'en demeure pas moins qu'ils se distinguent dans leur ensemble sous de nombreux aspects. La marque opposante précédée de l'article défini "la" est totalement différente de la marque attaquée sous l'angle visuel. Elles divergent de par leur graphisme et typographie et par la couleur rouge de la marque opposante. Sous l'angle sémantique, les deux termes ne peuvent pas non plus être confondus dans la mesure où une large partie du public n'est pas sans ignorer la région viticole de la Côte située entre Genève et Lausanne, ni non plus l'expression "avoir la cote" quand il s'agit d'une personne appréciée du public ou du degré de popularité d'une personne (cote de popularité); quant aux consommateurs alémaniques qui s'intéressent à des journaux francophones, ils sauront également distinguer "cote" de "côte", le premier étant proche de "kotieren" et ayant une notion de valeur et le second étant bien connu du consommateur moyen comme désignation de destinations de villégiature très fréquentées (la Côte d'Azur, par exemple). Enfin, sous l'angle auditif, les marques en présence se distinguent l'une de l'autre de par leur longueur respective. Dans la décision querellée, l'instance inférieure note que la marque attaquée reprend la quasi-totalité de la marque opposante. Il ressort au contraire de ce qui précède que, sur de nombreux points, des différences importantes existent entre les deux marques et que la marque attaquée n'a finalement en commun avec la marque opposante que trois des quatre lettres formant son élément "côte". Dite autorité relève en outre que, lorsqu'une dénomination appartenant au domaine public a été enregistrée comme marque imposée en raison de son usage, elle perd en quelque sorte sa signification première, lorsqu'elle s'applique aux produits pour lesquels elle a été enregistrée. A cet égard, il sied de relever, d'une part, qu'il est largement reconnu que l'entreprise, qui choisit un signe proche du domaine public, prend le risque d'une possibilité de confusion avec sa marque (sic! 1999 127 Physiomins). D'autre part, on ne doit pas perdre de vue que, dans le cas d'espèce, la marque opposante s'est imposée surtout en raison de sa seule utilisation comme titre d'un quotidien local connu pratiquement exclusivement dans la région qui porte le même nom. L'IPI note enfin qu'en l'absence de termes similaires en allemand (Quote, Anteil), il est douteux que des consommateurs alémaniques puissent saisir immédiatement la nuance contenue dans la marque attaquée par rapport à la marque opposante et confondent ainsi les deux signes. Le Tribunal fédéral a certes posé le principe selon lequel une marque doit s'être imposée sur tout le territoire pour être protégée, à l'exception des indications de provenance géographique étrangères (ATF 117 II 327 consid. 1 Montparnasse, ATF 120 II 144 consid. 3 Yeni Raki, ATF 127 III 33 consid. 2 Brico). In casu, même si cette question ne peut pas être examinée dans le cadre de

la présente procédure, on peut néanmoins sérieusement se demander si la marque "La Côte", quotidien régional, s'est vraiment imposée dans toutes les régions linguistiques en tant que marque pour les produits et services en cause. Au demeurant, il ne semble pas, sur le vu des pièces du dossier, que, au fil des ans, la marque opposante est devenue, pour les produits et services en cause, un signe fort dans les autres régions du pays. Du moment qu'il s'agit d'une marque faible, le périmètre de protection est plus restreint, de sorte que des différences plus modestes suffisent à créer une distinction suffisante (ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan). De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est important de savoir à quels milieux les produits s'adressent et comment ils sont vendus (ATF 121 III 377 consid. 2a Boss / Boks). Dans le cas d'espèce, les produits en question touchent un cercle plus ou moins fermé de consommateurs, soit les lecteurs plutôt francophones d'un quotidien régional et ceux d'un magazine bimestriel bilingue français-anglais destiné à un public touristique, voire aisé. Ainsi, contrairement à des produits de masse d'usage quotidien, on doit compter avec une attention accrue et à un pouvoir de discernement plus large des consommateurs. Le risque de confusion est donc moindre, de sorte que l'on peut être moins rigoureux pour juger de la possibilité, pour les marques en litige, de se distinguer l'une de l'autre (dans ce sens ATF 122 III 382 consid. 3a et jurisprudence citée Kamillosan).

#### **E. 7**

Il ressort de ce qui précède que, dans le cas très particulier de la présente occurrence, on peut nier tout risque de confusion entre les deux marques litigieuses, de sorte que le recours doit être admis. Partant, la décision querellée doit être annulée et l'opposition n° 7388/2005 contre la marque suisse n° 527 113 "COTE MAGAZINE" doit être rejetée.

#### **E. 8.1**

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 1 al. 1 du Règlement du 11 décembre 2006 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 1ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, l'intimée a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 4'000.--, doivent être intégralement mis à sa charge. L'avance de frais de Fr. 3'500.--, versée par le recourant, est restituée à ce dernier.

#### **E. 8.2**

Ayant intégralement obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais causés par son recours (art. 64 al. 1 PA et 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 (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 Fr. 200.-- au moins et de Fr. 400.-- au plus (art. 10 al. 2 FITAF). La défense du recourant a nécessité les services d'un avocat. La procédure s'est limitée à un seul échange d'écritures. En tenant compte du barème précité, une indemnité de Fr. 2'500.--, TVA comprise, à laquelle s'ajoute Fr. 2'000.-- à titre de dépens pour la procédure devant l'instance inférieure, est ainsi équitablement allouée au recourant à titre de dépens et mise à la charge de l'intimée.

#### **E. 9**

Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).

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