

# **BVGer B-8468/2010 vom 6. Juli 2012**

Bundesverwaltungsgericht, 2012-07-06, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-8468\\_2010](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-8468_2010)

FR: TAF B-8468/2010 du 6 juillet 2012

IT: TAF B-8468/2010 del 6 luglio 2012

## **Regeste**

Opposition

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le Tribunal administratif fédéral 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] 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 à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).

### **E. 2**

A teneur de l'art. 3 al. 1 de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11), sont exclus de la protection les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques (let. a), les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. b) et 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 (let. c).

#### **E. 2.1**

Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque sont de distinguer une marchandise particulière de marchandises identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de cette marchandise et même de son fabricant soit rendue possible (ATF 119 II 473 consid. 2c Radion). 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 (risque de confusion direct). Une 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 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 122 III 382 consid. 1 Kamillosan). Que deux marques se distinguent suffisamment ou qu'on risque de les confondre ne se détermine pas en comparant abstraitement les signes. Il s'agit au contraire de prendre en considération toutes les circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan).

#### **E. 2.2**

Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en compte la similarité aussi bien des signes que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Indépendamment du fait que 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, la pratique constante admet que lorsqu'une similarité entre les signes ou les produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les produits, respectivement les signes. Dans ces cas, un risque de confusion est a priori exclu (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3030/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3 et 6 ETI/E.B.I.). Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles des consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent, au regard de leurs lieux de production et de distribution usuels, de la même entreprise ou seraient, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire par des entreprises liées (Lucas David, in : *Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz*, Bâle 1999, no 8 ad art. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.1 MBR/MR [fig.]). Il s'agit également d'examiner l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve. A cet égard, il faut, selon la doctrine et la jurisprudence, 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. Et si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on devrait faire preuve de retenue avant d'admettre le risque de confusion (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 Nasacort/Vasocor ; sic! 2002 163 consid. 6f Audi ; 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*, 2e éd., Bâle 2009, nos 995 ss).

### **E. 2.3**

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, en général, ne verra ni n'entendra les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre vu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire moyennement fidèle ou moyennement défailante (ATF 121 III 377 consid. 2a Boss ; Marbach, op. cit., no 864). Pour déterminer si deux marques verbales 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, 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 (Marbach, op. cit., no 875 ; David, op. cit. no 17 ad art. 3). 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

lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas, ATF 122 III 382 consid. 5a Kamillosan). Enfin, 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 (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).

#### **E. 2.4**

L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également de s'interroger sur l'étendue de protection de la marque opposante (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 Torres/Torre Saracena). L'aire 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 à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant. 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 patient travail pour s'imposer 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 (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 Sky/SkySIM ; ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan).

#### **E. 3**

Saisi d'un premier recours contre la décision de l'Institut fédéral du 16 octobre 2008 dans le cadre de la présente procédure d'opposition, le Tribunal administratif fédéral a notamment constaté, dans son arrêt du 17 juin 2009 (arrêt B-7352/2008), que l'usage de la marque opposante n'était plus contesté par la recourante, que les produits pour lesquels les marques en présence sont enregistrées étaient identiques et que lesdites marques s'adressaient au consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif. L'IPI n'ayant pas tenu compte du fait, lors de l'examen de la force distinctive de la marque opposante, que "Torres" était une indication de provenance géographique réservée à des vins portugais protégée en Suisse par l'intermédiaire du Traité du 16 septembre 1977 entre la Confédération suisse et la République portugaise sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires (RS 0.232.111.196.54 ; ci-après : le Traité bilatéral), le Tribunal administratif fédéral a annulé la première décision relative à cette opposition. L'Institut fédéral a ainsi été invité à prendre une nouvelle décision en statuant de manière circonstanciée sur la force distinctive de la marque opposante et en examinant l'ensemble des questions qui s'y rattache - à savoir si "Torres" appartient au domaine public et, le cas échéant, s'il s'est imposé comme marque dans le commerce, ainsi que, compte tenu du résultat, s'il existe un risque de confusion entre les marques en présence. La présente procédure de recours a pour objet la nouvelle décision de l'Institut fédéral relative à l'opposition entre les marques "TORRES" et "TORRE SARACENA". La question de l'identité des produits des marques en présence ayant déjà été traitée dans l'arrêt du 17 juin 2009, de même que celle relative à l'attention des consommateurs, point n'est besoin de les réexaminer.

#### **E. 4**

La recourante se plaint tout d'abord d'une violation du droit d'être entendu, en ce sens que l'Institut fédéral n'aurait pas motivé sa décision en tant qu'elle modifie sa pratique quant à l'appartenance au domaine public du terme "torre". En outre, dite autorité aurait affirmé que ce terme bénéficie d'une force distinctive normale et qu'il ne s'est pas dilué sans examiner ses allégations. La recourante ajoute enfin que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte de son argument tenant au fait que, si la marque opposante peut coexister avec l'indication "Torres Vedras" dans l'Union européenne, tout risque de confusion entre les marques en présence peut être exclu. L'Institut fédéral conteste toute violation du droit d'être entendu. Il fait valoir que sa décision répond aux exigences posées par la jurisprudence en matière de motivation.

#### **E. 4.1**

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence ; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, il suffit, en règle générale, que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (arrêt du TF 1C\_171/2008 du 20 juin 2008 consid. 2.1 ; voir également : ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a, 112 Ia 107 consid. 2b). Elle n'a pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2).

#### **E. 4.2**

En l'espèce, on ne voit pas en quoi la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée. L'Institut fédéral a en effet exposé à satisfaction de droit les motifs qui l'ont conduit à admettre l'existence d'un danger de confusion entre les marques en présence. En particulier, il a statué à nouveau sur l'opposition formée par l'intimée en tenant compte des instructions du Tribunal administratif fédéral figurant dans son arrêt du 17 juin 2009, à savoir sur le champ de protection de la marque opposante en prenant en considération le fait que "Torres" était une indication de provenance géographique protégée en Suisse par l'intermédiaire du Traité bilatéral. S'agissant de l'appartenance au domaine public du terme "torre", l'autorité inférieure a exposé qu'elle n'excluait pas que plusieurs marques sur le marché puissent comporter les éléments "torre" ou "tour" pour du vin, mais que ces termes ne pouvaient pas être qualifiés d'appartenant au domaine public et que la recourante n'avait pas démontré sa dilution. La décision de l'IPI du 12 août 1996 n'avait quant à elle pas à être prise en considération, dès lors qu'elle avait été annulée par l'ancienne CREPI. Ainsi donc, elle ne reflétait pas une quelconque pratique de l'Institut à l'égard du terme "torre". Enfin, l'argument de la recourante concernant la coexistence de la marque opposante et de l'indication de provenance "Torres Vedras" et son incidence sur le conflit entre les marques en présence est dénué de pertinence. D'une part, l'IPI a indiqué à bon droit que la Suisse n'était pas liée par la modification de l'indication de provenance dans le droit interne portugais et que seul le Traité bilatéral entre la Suisse et le Portugal était contraignant. D'autre part, il ressort clairement des documents produits par l'intimée que, si la marque "TORRES" et l'indication de provenance "Torres Vedras" coexistent, les autorités européennes n'excluent pas d'emblée qu'ils puissent être confondus, raison pour laquelle

elles ont soumis la commercialisation des vins qui ont pour origine la région de Torres Vedras à l'approbation des étiquettes par une commission viticole. Tout bien considéré, il ressort de ce qui précède que la recourante reproche à l'Institut fédéral non pas tant un défaut de motivation ou l'ignorance de ses arguments qu'une appréciation erronée du caractère distinctif du terme "torre" et du risque de confusion entre les marques opposées. Au demeurant, la recourante perd de vue que, conformément à la volonté du législateur, la procédure d'opposition doit être une procédure sommaire limitée à certains griefs uniquement (Marbach, op. cit., nos 1158 ss). Dans ces conditions, les exigences en matière de précision de la motivation peuvent être quelque peu réduites. Le recours est donc mal fondé sur ce point.

## **E. 5**

Les marques en présence sont, d'une part, "TORRES" (marque opposante) et, d'autre part, "TORRE SARACENA" (marque attaquée). Il sied de reconnaître que la marque opposante "TORRES" se retrouve presque à l'identique dans la marque attaquée "TORRE SARACENA". Selon la doctrine et la jurisprudence, une marque qui reprend les éléments caractéristiques principaux d'une marque antérieure est similaire à cette dernière (Cherpillod, op. cit., p. 112 ; Marbach, op. cit., n. marg. 961 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.3 et les réf. cit. Golay/Golay Spierer [fig.]). En conséquence, les marques en présence sont similaires au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM.

## **E. 6**

Reste à examiner si, dans leur ensemble, les marques en présence risquent d'être confondues. Il s'agit d'abord de déterminer la force distinctive de la marque opposante (consid. 6.1) avant d'examiner la question de l'existence ou non d'un risque de confusion (consid. 6.2).

### **E. 6.1**

Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a retenu que "Torres" étant notamment une indication de provenance géographique réservée à des vins portugais et que la liste des produits de la marque opposante n'étant pas limitée à la provenance portugaise, ladite marque devrait normalement se voir attribuer une force distinctive limitée, voire faible. L'IPI a toutefois relevé que le Traité bilatéral réservait expressément la possibilité qu'une dénomination protégée puisse être utilisée en tant que marque lorsqu'elle coïncide avec le nom d'une personne physique ou avec une raison de commerce comprenant le nom d'une personne physique, lorsqu'un intérêt légitime justifie cette utilisation et lorsqu'un risque de tromperie est exclu. In casu, ces conditions seraient réunies, "Torres" étant le nom de famille de l'intimée et cette dernière utilisant de longue date son patronyme à titre de marque pour les produits de la classe 33. S'agissant du risque de tromperie, l'autorité inférieure l'a exclu. En effet, le terme seul "Torres" ne serait pas perçu en Suisse comme une indication de provenance, dès lors que "Torres" serait le nom porté par deux villages portugais éloignés, de faible taille donc inconnu du public suisse. Ainsi donc, le renvoi à une entreprise déterminée serait marqué. L'Institut fédéral a en conséquence conclu que "dès lors que « Torres » n'a pas de signification descriptive, qu'il fait l'objet d'un usage intensif depuis de longues années et qu'il a été qualifié de connu, ce terme dispose d'un champ de protection qualifié d'accru en rapport avec les produits revendiqués en classe 33". La recourante conteste l'appréciation de l'autorité inférieure. Elle fait valoir que, si le Traité

bilatéral permet d'utiliser l'indication de provenance protégée "Torres" pour des vins non portugais, il ne permet en revanche pas de créer un droit individuel et exclusif sur ce signe. "Torres" serait un signe collectif qui doit rester à la libre disposition des producteurs de vins. Son imposition à titre de marque ne pourrait pas être établie. En conséquence, la marque opposante devrait être considérée comme faiblement distinctive. L'intimée renvoie pour l'essentiel aux arguments développés par l'autorité inférieure dans la décision attaquée. Elle ajoute que la dénomination "Torres" n'existe plus en tant que telle au Portugal, en ce sens qu'elle a été remplacée par la dénomination "Torres Vedras". Même si la dénomination "Torres" n'a pas fait explicitement l'objet d'une demande de radiation dans le Traité bilatéral entre la Suisse et le Portugal, il serait "choquant et contraire au principe d'équité que la Suisse considère le signe "TORRES" comme une appellation géographique protégée alors qu'elle ne l'est plus dans son pays d'origine".

#### **E. 6.1.1.1**

Sont des signes qui appartiennent au domaine public et, donc, dépourvus de caractère distinctif : les signes banals ou communs, soit les chiffres ou lettres isolés, les couleurs ou formes géométriques simples ; les signes descriptifs et les désignations génériques, soit les références à la nature, aux propriétés, à la composition ou à l'emploi d'un produit ; les signes libres, qui ont perdu leur caractère distinctif en raison d'un usage généralisé ; les indications géographiques (arrêt du TF 4A\_434/2009 du 30 novembre 2009 consid. 3.1 et les réf. cit. Radio Suisse Romande ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 7.1 et les réf. cit. Golay/Golay Spierer [fig.]). Lorsqu'un signe peut à la fois constituer une dénomination géographique et avoir une autre signification, il faut examiner laquelle de ces significations prédomine (ATF 135 III 416 consid. 2.3 Calvi ; Cherpillod, op. cit., p. 100). N'est pas considéré comme une indication de provenance le signe dont le contenu géographique n'est pas reconnaissable parce qu'une autre signification s'y rattache de manière plus étroite et, partant, modifie l'impression d'ensemble d'une manière telle que l'indication de provenance s'efface devant l'autre signification (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 6562/2008 du 16 mars 2009 consid. 6.1 et les réf. cit. Victoria).

#### **E. 6.1.1.2**

En l'espèce, la marque opposante est constituée, comme on l'a déjà vu, du seul élément verbal "Torres". Il est établi qu'il s'agit non seulement d'un patronyme, mais également d'une indication de provenance géographique. Le Tribunal administratif fédéral a d'ores et déjà pu relever, dans son arrêt du 17 juin 2009, que le mot "Torres" est un patronyme connu en Suisse, en particulier en raison de la notoriété du footballeur espagnol Fernando Torres. En outre, "Torres" est l'un des éléments qui constituent la raison sociale patronymique de l'intimée (Miguel Torres SA) (arrêt B-7352/2008 consid. 7.2). A cela s'ajoute que ce patronyme est porté par un nombre non négligeable de personnes en Suisse (429 inscriptions dans l'annuaire Swisscom Directories [[www.search.ch](http://www.search.ch)]). Sous l'angle géographique, "Torres" fait référence à la ville portugaise de Torres Vedras, située à une cinquantaine de kilomètres au nord de Lisbonne (cf. Google Maps [[maps.google.ch](http://maps.google.ch)]). Selon les données figurant sur son site officiel ([www.cm-tvedras.pt](http://www.cm-tvedras.pt)), Torres Vedras comptait, en 2001, environ 72'000 habitants (selon Wikipedia, qui n'en indique pas la source, elle comptait 77'556 habitants en 2008 [[fr.wikipedia.org/wiki/Torres\\_Vedras](http://fr.wikipedia.org/wiki/Torres_Vedras)]). Et son économie est basée sur l'agriculture, la vini-viticulture, l'industrie agro-alimentaire, la céramique, le commerce et la banque-assurance. Si on utilise le moteur de recherche le plus fréquemment employé (i.e. Google), on constate que le mot "Torres" fait pour l'essentiel apparaître des

sites consacrés au football, plus spécifiquement à Fernando Torres. S'il est vrai que la deuxième occurrence est la page Wikipedia consacrée à la ville de Torres Vedras, c'est la seule référence à cette dernière qui apparaît sur les premières pages des résultats de recherche. Il ressort de ce qui précède que Torres Vedras n'est pas une ville touristique. Il s'agit certes d'une grande ville. Elle est toutefois distante de la Suisse et est inconnue de la plupart des consommateurs, hormis ceux de la communauté portugaise. En conséquence, eu égard à la notoriété de Fernando Torres, il faut en déduire que le terme "Torres" évoque le plus naturellement un patronyme. Il résulte de ce qui précède que la marque opposante est un signe patronymique et, partant, dispose, en principe, d'un champ de protection normal (voir en ce sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B 4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 7.2 et les réf. cit. Golay/Golay Spierer [fig.]).

### **E. 6.1.2**

Un affaiblissement de la force distinctive de la marque opposante en raison d'un caractère trompeur n'entre, in casu, pas en considération, dès lors que, comme nous venons de le voir (cf. supra consid. 6.1.1.2), le signe "Torres" n'évoque pas une indication géographique.

### **E. 6.1.3**

Dans le cadre d'une procédure d'opposition, on ne saurait faire valoir qu'une marque aurait dû être refusée à l'enregistrement en application des motifs absolus d'exclusion de l'art. 2 LPM. Conformément à l'art. 31 LPM, la procédure d'opposition n'a en effet pour seul objet que l'examen des motifs relatifs d'exclusion prévus à l'art. 3 al. 1 LPM, les motifs absolus d'exclusion n'étant examinés que dans le cadre de l'enregistrement d'une marque ou dans celui d'une procédure civile ultérieure (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 3.2.2 et les réf. cit. Torres/Torre Saracena). Dans l'arrêt Galileo (arrêt B-3766/2007 du 30 janvier 2009 consid. 8), le Tribunal administratif fédéral a toutefois défini la force distinctive du signe verbal "GALILEO" en examinant sa conformité à la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales (RS 232.23). Il a en effet estimé ce qui suit : Unbehelflich ist in diesem Zusammenhang der Hinweis der Vorinstanz, dass im Widerspruchsverfahren von der Gültigkeit der konfligierenden Zeichen auszugehen sei, da auch dies sie nicht davon entbindet, die Schutzvoraussetzungen der Widerspruchsmarke im Zeitpunkt ihres Entscheids zu prüfen, die von den Verhältnissen im Zeitpunkt der Eintragung der Marke - wie im vorliegenden Fall - manchmal abweichen können. Dies gilt nach oben Gesagtem ebenfalls dann, wenn das Hoheitszeichen jünger als die Widerspruchsmarke ist. Selbst wenn das hoheitliche Kennzeichen - wie in casu - nur einen Bestandteil der neueren Marke bildet, vermag es darum allein keine Verwechslungsgefahr zu begründen. Sans remettre en cause la possibilité pour son titulaire de l'utiliser, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le signe opposant "GALILEO" ne remplissait plus les conditions de protection, de sorte que son titulaire ne pouvait pas s'opposer à l'enregistrement d'un signe similaire conforme au droit.

### **E. 6.1.3.1**

A teneur de l'art. 2 al. 1 du Traité bilatéral, le nom "Portugal", les dénominations "Portugalia" et "Lusitania", et les noms des provinces et d'autres régions naturelles portugaises, ainsi que les dénominations figurant dans l'annexe A du présent traité, lorsque les alinéas 2 à 4 n'en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés, sur le territoire de la Confédération suisse, aux produits ou marchandises portugais et ne peuvent y être

utilisés que dans les conditions prévues par la législation portugaise. L'art. 2 al. 4 du Traité bilatéral dispose que les dispositions du premier alinéa n'empêchent pas, de plus, quiconque d'indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d'une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des étiquettes, sur des papiers de commerce ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L'utilisation de ce nom et de cette raison de commerce comme signe distinctif est cependant licite si un intérêt légitime la justifie.

#### **E. 6.1.3.2**

En l'espèce, la dénomination "Torres (ou Torres Vedras)" figure à l'annexe A let. B ch. 2 dudit traité (Dénominations des vins produits en d'autres régions déterminées). Or, il ne ressort pas du dossier que la marque opposante est utilisée pour désigner des vins portugais produits dans la région en question. Au contraire, l'intimée produit pour l'essentiel des vins espagnols. La marque opposante est donc en principe contraire au Traité bilatéral, de sorte qu'elle ne remplit plus les conditions de protection. Par conséquent, l'intimée ne pourrait pas s'opposer à l'enregistrement de la marque attaquée (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3766/2007 du 30 janvier 2009 consid. 8 Galileo). A cet égard, l'autorité inférieure a toutefois retenu, d'une part, que le terme "Torres" est le patronyme qui figure dans la raison de commerce de l'intimée. D'autre part, elle a tenu pour établi que l'intimée utilisait de longue date à titre de marque son patronyme pour désigner des produits de la classe 33, même avant la conclusion du Traité bilatéral. Elle en a déduit que l'intimée pouvait se prévaloir d'un droit à poursuivre l'usage légitime du terme "Torres" à titre de marque. Un intérêt légitime au sens de l'art. 2 al. 4 du Traité bilatéral a ainsi été admis par l'Institut fédéral. Le Tribunal administratif fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la décision attaquée sur ce point. L'argumentation développée par la recourante, à savoir, pour l'essentiel, que le terme "Torres" est un signe collectif qui doit rester à la libre disposition de tous les producteurs de vin, revient à procéder à l'examen de motifs absolus d'exclusion et ne saurait par conséquent pas être suivie.

#### **E. 6.1.4**

Sous l'angle de la force distinctive de la marque opposante, l'Institut fédéral a encore retenu que, eu égard à son usage intensif et à la notoriété du nom "Torres" pour des vins admise par l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (CREPI) (cf. sic! 1998 197 consid. 2d Torres, Las Torres/Baron de la Torre), elle disposait d'un champ de protection accru. La recourante conteste cette appréciation. Cette question peut demeurer in casu ouverte, dans la mesure où elle ne portera pas à conséquence sur la question du risque de confusion (cf. infra consid. 6.2).

#### **E. 6.1.5**

A l'aune de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que la marque opposante dispose d'un champ de protection normal.

#### **E. 6.2**

Selon la doctrine et la jurisprudence, la reprise d'éléments caractéristiques principaux d'une marque antérieure est en général de nature à créer un danger de confusion (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4161/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.3 et les réf. cit. Golay/Golay Spierer [fig.]). Un tel risque peut exceptionnellement être exclu. Cela suppose que le sens du signe soit modifié par l'élément ajouté (sic! 2000 303 Esprit/L'esprit du

dragon, sic! 1999 418 Koenig/Sonnekönig ; Revue suisse de la propriété intellectuelle [RSPI] 1996 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 (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5440/2008 du 24 juillet 2009 consid. 7.4.2 Jump/Jumpman [fig.] ; sic! 2000 194 Campus/Liberty Campus). En l'espèce, la marque attaquée reprend presque à l'identique la marque opposante, à l'exception de son "s" final. La marque opposante jouit, comme nous venons de le voir, d'une force distinctive normale. Dans ces conditions, la seule présence de l'élément "Saracena" dans la marque attaquée ne suffit pas à la distinguer de la marque opposante pour qu'un risque de confusion soit évité. Au demeurant, il est vrai qu'en langue italienne, "torre" et "saracena", "saraceno" au masculin, signifie "tour" et "sarasine" de sorte que la marque attaquée aura un sens clairement distinct de la marque opposante pour les consommateurs italophones. Toutefois, tel n'est pas le cas en langues allemande et française. La seule présence du terme "saracena" ne permet pas, dans ces deux langues, de diluer "torre" dans l'impression d'ensemble du signe "Torre Saracena" et ne lui confère pas un sens clairement distinct. Ainsi donc, des risques d'association d'idées entre les marques en présence sont indéniables, à savoir que, malgré leurs différences, les consommateurs déduiront, des ressemblances entre les signes en présence, des rapports qui n'existent pas.

## **E. 7**

Il ressort de ce qui précède que, mal fondé, le recours formé par Gruppo Italiano Vini SpA doit être rejeté.

### **E. 7.1**

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 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 de la recourante qui succombe. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 4'000.- déjà versée par la recourante.

### **E. 7.2**

L'intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée par dans le cadre de la présente procédure de recours, a droit à des dépens (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). En l'espèce, l'intimée conclut à l'octroi d'une indemnité de Fr. 1'800.- à titre de dépens. Elle ne présente toutefois aucune note de

frais à l'appui de ses prétentions. Dans ces conditions, dite indemnité doit être fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). La présente procédure de recours n'a nécessité qu'un seul échange d'écritures. En outre, le mandataire de l'intimée n'a pas été confronté à des questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues, celles-ci étant au demeurant identiques à celles examinées par l'autorité inférieure. Par conséquent, il se justifie d'allouer à l'intimée une indemnité de Fr. 1'800.- (TVA non-comprise ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3064/2008 du 13 septembre 2010 consid. 10) à titre de dépens.

#### **E. 8**

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

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