



Cour II
B-4151/2009/scl
{T 1/2}

Arrêt du 7 décembre 2009

Composition

Bernard Maitre (président du collège), Maria Amgwerd,
Hans Urech, juges,
Olivier Veluz, greffier.

Parties

Golay Spierer SA,
représentée par Maître Claudia Maradan,
Kasser Schlosser avocats,
recourante,

contre

Golay-Buchel & Cie SA,
représentée par P&TS Marques SA,
intimée,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Procédure d'opposition n° 9930 CH 572'973 GOLAY /
CH 573'965 Golay Spierer (fig.).

Faits :**A.**

L'enregistrement de la marque suisse n° 573'965

Golay Spierer

(ci-après : la marque attaquée), déposée par Golay Spierer SA, a été publié dans Swissreg le 4 juillet 2008. Golay Spierer SA a revendiqué la protection de sa marque pour les produits suivants de la classe 14 : *aiguilles (horlogerie), boîtiers de montres, montres-bracelets, cadrans (horlogerie), chronographes (montres), chronomètres, instruments chronométriques, écrins et étuis pour l'horlogerie, montres, mouvements d'horlogerie, verres de montres.*

Le 10 septembre 2008, Golay-Buchel & Cie SA a formé opposition totale contre l'enregistrement de la marque attaquée auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Cette opposition se fondait sur la marque suisse n° 572'973

GOLAY

(ci-après : la marque opposante) enregistrée pour les produits suivants de la classe 14 : *métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties comprises dans cette classe.*

Par écritures du 19 novembre 2008, Golay Spierer SA a conclu au rejet de l'opposition et a notamment invoqué un défaut d'usage partiel de la marque opposante.

B.

Par décision du 27 mai 2009, l'Institut fédéral a admis, avec suite de frais et de dépens, l'opposition formée par Golay-Buchel & Cie SA contre l'enregistrement de la marque attaquée.

L'IPI a dans un premier temps relevé que la marque opposante a été déposée en 2008 et que le délai de carence de cinq ans n'était ainsi pas échu au moment où le défaut d'usage partiel a été invoqué par Golay Spierer SA.

Au terme de la comparaison des produits en cause, l'autorité inférieure a conclu à leur identité.

Dans le cadre de l'examen du risque de confusion, l'Institut fédéral a estimé que la marque attaquée reprenait intégralement la marque opposante patronymique normalement distinctive "GOLAY", suivie du nom de famille "Spierer". L'adjonction de ce patronyme ainsi que d'un graphisme faible ne permettrait pas d'occulter la présence de "Golay". Selon l'Institut fédéral, l'impression d'ensemble de la marque attaquée ne se distinguerait pas suffisamment de celle de la marque opposante, de sorte qu'il existerait un risque de confusion tant direct qu'indirect.

C.

Par écritures du 26 juin 2009, mises à la poste le même jour, Golay Spierer SA (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, avec suite de frais et d'allocation d'un montant de Fr. 9'500.- à titre de dépens, à l'annulation de ladite décision, au rejet de l'opposition et à la confirmation de l'enregistrement de la marque attaquée.

A l'appui de ses conclusions, la recourante fait d'abord valoir que l'Institut fédéral n'a pas examiné le poids de l'élément "Spierer" de la marque attaquée. En tant que patronyme, dit élément aurait une force distinctive propre au moins aussi grande que le nom propre "Golay". Il s'agirait d'un élément ni descriptif ni d'importance mineure. Selon la recourante, "Spierer" serait ainsi de nature à influencer de manière décisive l'impression d'ensemble de la marque attaquée.

La recourante soutient que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte du fait que l'appréciation du risque de confusion est réalisée au regard du public concerné, en l'occurrence le secteur horloger. Dans ce contexte, elle argue d'une part que, dans ce secteur, il est courant d'utiliser deux noms propres pour former des marques ainsi que de donner à ces dernières les noms de leurs fondateurs. Il en résulterait que le consommateur ne pourrait croire à l'existence de liens économiques ou juridiques entre les titulaires des marques opposées, composées,

pour l'une, d'un seul patronyme et, pour l'autre, de ce même patronyme associé à un autre. D'autre part, la décision attaquée accorderait à Golay-Bucher & Cie SA (ci-après : l'intimée) un monopole indu sur toute marque prévue pour des produits d'horlogerie qui comporterait le patronyme Golay, alors même qu'elle ne jouit d'aucune renommée dans ce domaine. Dans un secteur économique où il est d'usage d'utiliser des patronymes, il conviendrait de tenir compte du droit au nom, au risque, sinon, d'aboutir à des décisions sur opposition en contradiction avec celles émanant des juridictions civiles.

La recourante allègue enfin que la marque opposante n'est qu'une marque défensive qui tend à l'empêcher d'invoquer le défaut d'usage d'une marque antérieure à tout point identique dont l'intimée est également la titulaire.

D.

Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet avec suite de frais dans sa réponse du 25 mai 2009. Il a renoncé à présenter des remarques et des observations et a renvoyé à la motivation de sa décision.

E.

Dans sa réponse du 24 septembre 2009, Golay-Buchel & Cie SA conclut au rejet du recours avec suite de frais et d'allocation d'un montant de Fr. 3'000.- à titre de dépens.

L'intimée défend que, lorsque la marque antérieure se retrouve intégralement dans la marque attaquée, la similarité entre ces dernières n'est pas uniquement admise si les éléments additionnels sont soit descriptifs des produits ou des services, soit d'importance mineure dans l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque. La reprise intégrale d'une marque antérieure créerait, selon elle, un risque de confusion.

L'intimée soutient que le consommateur moyen peut croire à l'existence d'un lien économique ou juridique entre les titulaires des marques opposées. Il serait en effet concevable que le titulaire d'une marque patronymique ajoute à sa marque un deuxième patronyme pour une nouvelle ligne de produits développée avec une personne de ce nom. En outre, l'intimée allègue qu'elle est titulaire de plusieurs

marques articulées autour du patronyme "Golay". Il existerait ainsi un risque particulièrement élevé que le public attribue la marque attaquée à l'intimée.

Selon l'intimée, la protection accordée par la loi sur la protection des marques serait absolue. Dans ces conditions, il serait justifié de lui accorder un droit absolu sur le patronyme "Golay" pour des produits de la classe 14.

S'agissant enfin du grief de la recourante selon lequel la marque opposante serait purement défensive, l'intimée fait valoir que cette question relève de la compétence des juridictions civiles et ne peut ainsi être examinée dans une procédure d'opposition.

F.

Les parties n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics, il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.

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

1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) (art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent réservées les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.

L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 2 PA. Il émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Aucune des clauses d'exceptions prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent recours.

1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue.

1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées.

Le recours est donc recevable.

2.

Une marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 [LPM, RS 232.11]). Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 LPM) et confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM).

Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM (art. 31 al. 1 LPM). Si l'opposition est fondée, l'enregistrement est révoqué en tout ou en partie ; dans le cas contraire, l'opposition est rejetée (art. 33 LPM). A teneur de l'art. 3 al. 1 LPM, 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).

En l'espèce, la marque suisse opposante n° 572'973 "GOLAY" a été déposée le 21 février 2008. Elle est donc antérieure à la marque suisse attaquée n° 573'965 "Golay Spierer (fig.)" déposée le 17 mars 2008. N'ayant fait l'objet d'aucune opposition, la protection accordée par la loi à la marque opposante "GOLAY" – sous réserve de son utilisation (cf. infra consid. 3) – est de nature absolue. Ainsi donc, la recourante se trompe lorsqu'elle soutient que la décision attaquée

accorde un monopole indu à l'intimée sur toute marque horlogère alors même qu'elle ne jouit d'aucune réputation dans ce domaine. Ce monopole légal pourrait certes se heurter au droit au nom. Mais, comme nous le verrons ci-après, cette question relève exclusivement de la compétence du juge civil (cf. infra consid. 8.4).

3.

3.1 Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPM, la protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM dans sa première réponse, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM et 22 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM, RS 232.111]). L'opposant ne devra rendre vraisemblable l'usage de sa marque que pour autant que le délai de carence de cinq ans prévu à l'art. 12 al. 1 LPM est échu (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7433/2006 du 7 novembre 2007 consid. 4.1 ; sic! 2004 576 consid. 2 *Speedo*). La vraisemblance de l'usage doit se rapporter à une période de cinq ans rétroactivement à compter de la date à laquelle le défendeur a invoqué, dans sa première détermination, le défaut d'usage de la marque opposante (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4 *Kinder*).

En l'espèce, l'autorité inférieure a relevé que la marque opposante avait été déposée en 2008, de sorte que le délai de carence prévu à l'art. 12 al. 1 LPM n'était pas échu. Elle n'est ainsi pas entrée en matière sur la question de l'usage de ladite marque.

3.2 Avec raison, la recourante ne conteste pas cette appréciation. Elle soutient toutefois dans ce contexte que la marque opposante "GOLAY" est une marque défensive qui tend à l'empêcher d'invoquer le défaut d'usage d'une marque antérieure "GOLAY". La marque opposante serait ainsi nulle.

Selon la doctrine et la jurisprudence, la *cognitio* en matière d'opposition est en substance limitée aux motifs relatifs d'exclusion prévus à l'art. 3 al. 1 LPM (IVAN CHERPILLOD, *Le droit suisse des marques*, Lausanne 2007, p. 149 ; EUGEN MARBACH, in : Roland von Büren/Lukas David [éd.], *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, vol. III/1, *Markenrecht*, 2^{ème} éd., Bâle 2009, n. marg. 1159 ; CHRISTOPH WILLI, in : *Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts*, Zurich 2002, art. 31 n. marg. 13 ss ; LUCAS DAVID, in : *Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz*, Bâle 1999, art. 31 n. marg. 12 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-1700/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.1 *Oscillococcinum* et B-7352/2008 du 17 juin 2008 consid. 3.2.2 et les réf. *Torres*). Il en résulte que le titulaire de la marque attaquée – en l'espèce la recourante – ne peut pas faire valoir que l'opposant – in casu l'intimée – fonde son opposition sur une marque défensive, cette question relevant exclusivement de la compétence du juge civil dès lors qu'il s'agit d'un motif absolu d'exclusion (abus de droit ; art. 2 let. d LPM) (IVAN CHERPILLOD, *Marques défensives, de réserve, et de dépôts frauduleux*, in : *sic!* 2000 359, p. 360 ; MARBACH, *op. cit.*, n. 1164 ; WILLI, *op. cit.*, art. 31 n. marg. 15 s. ; *sic!* 2002 524 consid. 2 s. *Joker*).

Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.

4.

L'autorité inférieure a admis l'opposition formée par l'intimée. Elle a en effet reconnu qu'il existait un risque de confusion tant direct qu'indirect entre les marques opposées du fait que la marque opposante était intégralement reprise dans la marque attaquée.

La recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée et au rejet de l'opposition. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les marques opposées. En substance, l'Institut fédéral n'aurait pas examiné le poids de l'élément "Spierer", ni tenu compte du fait que le risque de confusion s'apprécie au regard du public concerné, à savoir le secteur horloger. Elle ajoute que, dans le secteur de l'horlogerie, il conviendrait de tenir compte du droit au nom.

5.

Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en compte la similarité aussi bien des signes que des produits pour lesquels ils sont enregistrés. Indépendamment du fait que ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits 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. Il convient également de tenir compte de l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8011/2007 du 24 octobre 2008 consid. 3 *Emotion*).

5.1 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 (DAVID, op. cit., art. 3 n. marg. 8 et 35 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.1 *MBR*).

En l'espèce, la marque opposante est protégée pour les produits de la classe 14 suivants : *métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties comprises dans cette classe*. La marque attaquée revendique quant à elle la protection pour les produits suivants de la classe 14 : *aiguilles (horlogerie), boîtiers de montres, montres-bracelets, cadrans (horlogerie), chronographes (montres), chronomètres, instruments chronométriques, écrins et étuis pour l'horlogerie, montres, mouvements d'horlogerie, verres de montres*.

Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a considéré que les produits de la marque attaquée se retrouvaient pour certains et étaient inclus pour d'autres dans le libellé des produits de la marque opposante et a dès lors conclu à l'identité des produits en cause.

Les parties ne contestent certes pas cette appréciation. Le Tribunal administratif fédéral constate cependant que seule une partie des produits de la marque attaquée (*aiguilles [horlogerie], boîtiers de montres, montres-bracelets, cadrans [horlogerie], chronographes [montres], chronomètres, instruments chronométriques, montres, mouvements d'horlogerie, verres de montres*) est incluse dans le libellé des produits horlogers de la marque opposante (*horlogerie, instruments chronométriques et leurs parties comprises dans cette classe*). Les produits en cause ne sont donc que partiellement identiques. Pour le reste, il s'agit toutefois de produits manifestement similaires.

5.2 Concernant le cercle de destinataires déterminant, 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 devrait 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* ; sic! 2002 163 consid. 6f *Audi* ; CHERPILLOD, op. cit., p. 110 ; MARBACH, op. cit., n. marg. 995 ss).

En l'espèce, l'autorité inférieure a implicitement considéré que les produits revendiqués par les marques s'adressaient au consommateur moyen. Avec raison, les parties ne contestent pas cette appréciation (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-201/2009 du 26 mai 2009 consid. 5 *Atlantic*).

6.

L'appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu'elles sont inscrites au registre (sic! 2004 927 consid. 6 *Ecofin*).

Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il faut se fonder sur le souvenir laissé par la marque chez les ultimes acquéreurs des produits ou des services (CHERPILLOD, op. cit., p. 110). Est déterminante l'impression d'ensemble laissée par les marques dans le souvenir du consommateur cible (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc *Securitas*).

7.

Le champ de protection d'une marque est défini par la force distinctive de celle-ci. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Des différences plus modestes suffiront donc à créer une distinction suffisante. Sont faibles les marques dont les éléments essentiels sont banals ou dérivent de notions descriptives utilisées dans le langage courant. Sont au contraire 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*).

7.1 Un signe est banal lorsqu'il est constitué par exemple de figures géométriques simples (carré, rectangle, triangle, cercle, point, cube, pyramide, sphère [DAVID, op. cit., art. 2 n. marg. 45 ; sic! 2007 736 consid. 4 et les réf. cit. *Karomuster farbig*]), de lettres de l'alphabet (voir cependant : sic! 2006 475 consid. 9-11 *X-Pressure*), de chiffres, de couleurs de base, de signes de ponctuation ou de signes mathématiques. La combinaison de tels éléments dans un signe peut toutefois conférer à ce dernier un caractère distinctif (sic! 2004 853 consid. 4 *Formes répétitives [3D]* ; CHERPILLOD, op. cit., p. 72). Demeure toutefois réservée l'hypothèse où cette combinaison aurait un caractère descriptif.

Sont descriptifs les signes qui représentent d'une façon ou d'une autre la marchandise concernée. On peut distinguer les désignations génériques, à savoir les indications désignant le genre de produit ou de service, et les désignations descriptives, à savoir les indications sur les caractéristiques des produits ou des services. Les indications relatives aux caractéristiques du produit ou du service sont descriptives, qu'elles portent, par exemple, sur son aspect, sa matière, sa composition, sa destination, sa fonction ou ses effets, le cercle de ses destinataires, sa provenance géographique, son lieu de vente, son

prix, sa quantité ou encore sa qualité. Sont en outre descriptifs les indications portant sur une composante particulière du produit, les indications de nature publicitaire ou les slogans qui décrivent directement la qualité d'une marchandise ou d'un service (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7485/2006 du 4 février 2008 consid. 7.1 et les réf. *Booster*). Un élément de la marque n'exerce toutefois un effet descriptif que si cette acception se comprend facilement pour le consommateur moyen sans effort d'imagination (ATF 114 II 371 consid. 2 *Alta tensione*, ATF 108 II 216 consid. 2 *Less*). 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. Pour juger si une combinaison de mots est descriptive, il convient de déterminer le sens de chaque élément et d'examiner ensuite si la combinaison de ces significations donne un sens logique pouvant être compris par les milieux intéressés comme une dénomination descriptive sans effort intellectuel ou imaginatif particulier (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1171/2008 du 3 juin 2008 consid. 8.1.3 *Orthofix*; voir également en ce sens: arrêt B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 8.1 et 8.2 *Nasacort*).

7.2 En l'espèce, la marque opposante est constituée du terme "Golay", à savoir un patronyme. Dans le secteur de la bijouterie et de l'horlogerie, voire dans la mode en général, il est courant de rencontrer des marques patronymiques (cf. sic! 2007 271 consid. 4 *Romain Gauthier*; voir également en ce sens: arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7502/2006 du 7 août 2007 consid. 5 *Chanel*). Par conséquent, le consommateur moyen percevra la marque opposante comme un signe patronymique. Avec l'Institut fédéral, il convient par ailleurs de relever que "Golay" n'a pas un caractère générique ou descriptif en relation avec les produits de la classe 14. Force est dès lors de retenir que cette dernière jouit d'une force distinctive normale (cf. sic! 2006 269 consid. 7 *Michel*; voir également en ce sens: arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7502/2006 du 7 août 2007 consid. 5 *Chanel* et sic! 2006 97 consid. 3 *Moët* [à noter que, pour ces deux décisions, l'étendue de la protection des marques opposantes patronymiques a été considérée comme accrue eu égard à la notoriété de ces dernières en relation avec les produits pour lesquels elles sont protégées]).

8.

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 *Kamillosan*).

La plupart du temps, le public ne verra ni n'entendra les deux signes simultanément. En réalité, celui 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 vu dans le temps. Lors de la comparaison des signes, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans une mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante (ATF 121 III 377 consid. 2a *Boss*). Pour déterminer si 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 ou encore leur contenu sémantique. La similitude des marques doit en principe déjà être admise lorsqu'un risque de confusion se manifeste sur la base de l'un de ces trois critères (DAVID, op. cit., art. 3 n. marg. 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 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 *Kamillosan*).

8.1 En l'espèce, les marques opposées sont, d'une part, "GOLAY" (marque opposante) et, d'autre part, "Golay Spierer (fig.)" (marque attaquée).

Dans la décision querellée, l'Institut fédéral a en bref constaté que la marque opposante était intégralement reprise dans la marque attaquée et que cette reprise créait un risque de confusion tant direct qu'indirect.

La recourante soutient que l'élément "Spierer" de la marque attaquée est de nature à influencer de manière décisive l'impression d'ensemble de cette dernière. Il serait par ailleurs d'usage, dans le milieu horloger, de combiner des patronymes pour constituer une marque, en particulier des patronymes de fondateurs. Dans ces conditions, le consommateur ne pourrait croire à l'existence de liens économiques ou juridiques entre les titulaires de marques composées, pour l'une, d'un seul patronyme et, pour l'autre, de ce même patronyme associé à un autre. La recourante fait enfin valoir que, si le droit au nom ne peut être invoqué en procédure d'opposition, on ne saurait en faire abstraction dans le secteur économique en cause, au risque, sinon, de se trouver en complète contradiction avec une décision émanant d'un juge civil.

L'intimée défend pour sa part en bref que la reprise à l'identique d'une marque comme élément d'une autre marque crée un risque de confusion. Malgré le fait que la combinaison de patronymes est usuelle dans le milieu horloger, rien ne permet d'exclure aux yeux de l'intimée que le consommateur ne croira pas à l'existence de liens économiques ou juridiques entre les titulaires de marques composées, pour l'une, d'un patronyme et, pour l'autre, de ce patronyme associé à un autre patronyme. Enfin, la protection accordée par la LPM serait absolue.

8.2 Il s'agit donc dans un premier temps d'examiner si les marques opposées présentent des similitudes sous les angles visuel, auditif et sémantique.

8.2.1 D'un point de vue visuel, la marque opposante est une marque verbale composée d'un seul patronyme "Golay". La marque attaquée est quant à elle une marque combinée d'un élément verbal, constitué des patronymes "Golay" et "Spierer", et d'un élément graphique. Ce dernier consiste en l'élément verbal "Golay Spierer" représenté en arc

de cercle dans des caractères classiques de la famille typographique dite scripte selon la classification "Vox-ATypI" (cf. Classifications des caractères typographiques sur le site Internet "Typographie & Civilisation", www.typographie.org ; voir également la page ayant trait à la classification "Vox-ATypI" sur l'encyclopédie en ligne "Wikipedia", fr.wikipedia.org). Selon la jurisprudence, l'impression d'ensemble d'une marque combinée est largement marquée par les éléments verbaux lorsque les éléments graphiques ne sont pas particulièrement originaux et que ceux-ci ne sont pas en mesure de conférer à la marque une image facile à retenir (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-201/2009 du 26 mai 2009 consid. 6.3 et la réf. *Atlantic* et B-7515/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.1 *Kool*). En l'espèce, on ne peut guère nier que l'élément graphique de la marque attaquée est banal, de telle sorte que l'élément verbal est dominant dans l'impression d'ensemble visuelle de la marque "Golay Spierer (fig.)". Par ailleurs, l'attention du consommateur se porte en particulier sur le début d'une marque verbale (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 6.1 *Seven* ; ATF 122 III 382 *Kamillosan* ; DAVID, op. cit., art. 3 n. marg. 20). C'est donc le mot "Golay" qui retiendra davantage l'attention du consommateur. Partant, il y a lieu de retenir que les marques opposées sont similaires sous l'angle visuel.

8.2.2 Sous l'angle phonétique, la marque opposante est composée de deux syllabes – go-lay. La marque attaquée est pour sa part formée de quatre syllabes – go-lay-spie-rer. La marque attaquée est certes quelque peu plus longue que la marque opposante. Il n'en reste pas moins que lesdites marques coïncident sur leurs deux premières syllabes sur lesquelles l'attention du consommateur est attirée (cf. supra consid. 8.2.1). Les marques opposées présentent en conséquence également des similitudes d'ordre phonétique.

8.2.3 Il ressort de ce qui précède que les marques opposées sont similaires sous les angles visuel et phonétique. Selon la jurisprudence, la compensation de la similarité visuelle et auditive par des sens différents n'est possible que si les marques se différencient par un sens qui est sans autre compréhensible et à ce point frappant qu'il s'impose dans l'inconscient des milieux concernés (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1171/2007 du 3 juin 2008 consid. 8.2.4 *Orthofix*). Or, en l'espèce, les marques en présence sont toutes deux des marques patronymiques et seront reconnues ainsi par le consommateur moyen. De surcroît, la marque attaquée a en commun

avec la marque opposante le patronyme "Golay". A moins qu'ils aient connaissance du marché horloger (ce qui n'est pas le cas du consommateur moyen de montres normalement informé et raisonnablement attentif), les destinataires des produits en cause peuvent sans difficulté penser que l'horloger "Golay" de la marque opposante est identique au "Golay" de la marque attaquée. C'est dire qu'il existe également des similitudes sémantiques entre les marques opposées, même si celle attaquée est porteuse de l'idée d'une association d'horlogers dont la marque opposante est dépourvue.

8.2.4 Force est donc de conclure que les marques opposées sont similaires, dès lors que la marque attaquée inclut la marque opposante. Il reste dès lors à examiner si cette similarité est de nature à créer un risque de confusion, compte tenu de la similarité et de l'identité des produits en cause.

8.3 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, op. cit., n. marg. 963 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8011/2007 du 24 octobre 2008 consid. 6.4 *emotion/e motion [fig.]* ; sic! 2002 524 *Joker/Swisscom Joker*, sic! 2001 813 *Viva/CoopViva*, sic! 2005 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 303 *Esprit/L'esprit du dragon*, sic! 1999 418 *Koenig/Sonnenkönig* ; 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*). Ces critères sont également applicables aux marques patronymiques comme en l'espèce (sic! 2006 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*).

En l'espèce, la marque opposante est incluse dans la marque combinée attaquée. Il en résulte donc en principe un risque de

confusion. Il s'agit cependant d'examiner si l'une ou l'autre des exceptions prévues par la jurisprudence sont remplies.

8.3.1 Comme nous l'avons relevé ci-dessus, "Golay" est un patronyme et jouit d'une force distinctive normale. Dans ces conditions, la seule présence du patronyme "Spierer" et d'un élément graphique ne suffit pas à distinguer la marque attaquée de la marque opposante pour qu'un risque de confusion soit évité.

Reste à examiner si ces éléments additionnels confèrent un sens différent au terme "Golay" dans la marque attaquée.

8.3.2 Comme nous l'avons relevé ci-dessus, l'élément graphique qui compose la marque attaquée est banal, de sorte que, dans son impression d'ensemble, la marque attaquée est caractérisée par son élément verbal. Ainsi donc, cet élément graphique n'est pas à même d'altérer la perception de la marque attaquée par les destinataires des produits en cause et, partant, n'est pas de nature à éviter l'existence d'un danger de confusion.

"Spierer", à l'instar de "Golay", est un patronyme. En relation avec les produits de la classe 14 en question, ce nom a un caractère ni générique, ni descriptif. Il ne jouit par ailleurs pas non plus d'une réputation particulière dans le milieu horloger, de même que la société Golay Spierer SA ; la recourante ne le prétend au demeurant pas et n'apporte aucun élément de preuves qui permettrait de le présumer. Il ressort en outre des pièces produites par la recourante que le patronyme "Spierer" est certes porté par moins de personnes répertoriées dans l'annuaire téléphonique "Directories" que "Golay". Ce n'est cependant pas pour autant que "Spierer" est davantage distinctif. Associé à ce dernier, "Golay" n'acquiert pas une signification différente de celle qui ressort de la marque opposante, à savoir un patronyme, et n'est pas dilué dans l'impression d'ensemble de la marque attaquée. Enfin, l'association de ces deux patronymes ne créent pas non plus un concept distinct.

Force est dès lors de conclure que la marque attaquée porte atteinte à la fonction distinctive de la marque opposante (voir dans le même sens : sic! 2006 269 consid. 7 s. *Michel/Michel Comte Waters*). En effet, le consommateur moyen de montres et de bijoux risque d'assimiler la marque attaquée au titulaire de la marque opposante ou,

bien que distinguant lesdites marques, de croire, à tort, à l'existence de liens économiques ou juridiques en pensant à des marques de série.

8.4 C'est enfin à tort que la recourante soutient qu'il conviendrait de tenir compte du droit au nom, au risque, sinon, d'aboutir à des décisions contradictoires avec celles émanant des juridictions civiles. En effet, comme nous l'avons relevé ci-dessus, la *cognitio* en matière d'opposition est limitée aux motifs relatifs d'exclusion prévus à l'art. 3 al. 1 LPM (cf. consid. 3.2). Il en résulte qu'il n'est pas possible de prendre en compte les autres droits ayant trait à la propriété intellectuelle, tel que le droit au nom par exemple, ceux-ci constituant des motifs absolus d'exclusion (art. 2 let. d LPM) (voir : WILLI, op. cit., art. 31 n. marg 15). Les décisions sur opposition sont par conséquent susceptibles d'être différentes de celles qui émaneraient d'un juge civil (voir en ce sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7433/2006 du 7 novembre 2007 consid. 9 ; voir également s'agissant des marques défensives où entre en considération la loi contre la concurrence déloyale : sic! 2008 732 *Gmail*).

9.

Il ressort de ce qui précède que, mal fondé, le recours formé par Golay Spierer SA doit être rejeté.

9.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et 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 la marque attaquée. 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 de la recourante qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 4'000.- versée par la recourante le 17 juillet 2009.

9.2 L'intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat, 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. 3'000.- à titre de dépens. Elle ne présente cependant 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). Or, la 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 pour l'essentiel identiques à celles examinées par l'autorité inférieure. A cela s'ajoute qu'il n'a pas été amené à étudier un dossier particulièrement volumineux. Par conséquent, il se justifie d'allouer équitablement à l'intimée une indemnité de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre de dépens.

10.

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

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 4'000.-.

3.

Des dépens, d'un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise), sont alloués à l'intimée et mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'intimée (Recommandé : annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Procédure d'opposition n°9930 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège :

Le greffier :

Bernard Maitre

Olivier Veluz

Expédition : 16 décembre 2009