



Cour II
B-502/2009
{T 1/2}

Arrêt du 3 novembre 2009

Composition

Claude Morvant (président du collège),
Marc Steiner, Maria Amgwerd, juges,
Muriel Tissot, greffière.

B-502/2009
B-651/2009

Parties

Premium Ingredients International (US), L.L.C.,
représentée par A. W. Metz & Co. AG, Dr Robert Flury,
recourante 1, intimée 2,

contre

Premium Ingredients, S.L.,
représentée par Tradamarca,
recourante 2, intimée 1,

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

Objet

Procédure d'opposition n° 9404 IR 918'340 Premium
ingredients, s.l. (fig.) / CH 563'528 Premium Ingredients
International (fig.).

Faits :**A.**

L'enregistrement de la marque suisse n° 563'528 "Premium Ingredients International" (fig.) a été publié dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) n° 215 du 6 novembre 2007. Elle revendique la protection pour les services suivants :

Classe 35

Import und Export von Zutaten für die Lebensmittel-, Aroma-, Duft-, Ernährungs- und Pharmaindustrie auf Bestellung und Spezifikation von Dritten.

Classe 39

Transport, Versendung und Lagerung von Zutaten für die Lebensmittel-, Aroma-, Duft-, Ernährungs- und Pharmaindustrie auf Bestellung und Spezifikation von Dritten.

**B.**

Le 29 janvier 2008, Premium Ingredients, S.L. (ci-après : l'opposante) a formé opposition totale à l'encontre de l'enregistrement précité devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) en se fondant sur l'enregistrement international n° 918'340 "Premium ingredients, s.l." (fig.) protégé en Suisse pour les services suivants :

Classe 5

Matières premières à usage diététique, fibres végétales comestibles (non nutritives), pectines à usage diététique.

Classe 29

Protéines pour l'alimentation humaine; produits laitiers; caséines, gélatines, extraits d'algues et pectines à usage alimentaire.

Classe 39

Transport, emballage et entreposage de matières premières à usage diététique, de fibres végétales comestibles (non nutritives), de pectines à usage diététique, de protéines pour l'alimentation humaine, de produits laitiers, de caséine, gélatine, extraits d'algues et pectine à usage alimentaire, d'aromates autres que les huiles essentielles,

d'essences pour l'alimentation (à l'exception des essences éthériques et huiles essentielles).



L'opposante a fait valoir que les services revendiqués en classe 39 par les marques en conflit étaient strictement identiques. Quant aux services d'import-export revendiqués en classe 35 par la marque attaquée, elle a fait valoir qu'ils étaient similaires aux services de transport qu'elle revendiquait en classe 39. Elle a soutenu à cet égard que si l'import-export constituait certes une activité commerciale, raison pour laquelle il relevait de la classe 35, il se caractérisait cependant par l'échange physique de marchandises, c'est-à-dire au transport de ces produits. Le transport au-delà des frontières des produits concernés représentant ainsi une composante essentielle des services d'import-export, elle a conclu que ces services avaient implicitement une forte composante de la classe 39. Elle a également soutenu que l'import-export se définissait comme un ensemble de tâches administratives relatives à l'achat, à la vente et au transport des produits et que ces mêmes tâches administratives étaient aussi effectuées par les sociétés de transport, en particulier l'exécution des formalités légales, douanières et fiscales. Ajoutant qu'une activité de transport de classe 39 pouvait être de nature internationale et donc se composer d'une activité commerciale et d'une activité de bureau identiques aux services d'import-export, elle a conclu que les services d'import-export en classe 35 étaient fortement liés, de par leur complémentarité, aux services de transport couverts en classe 39 et qu'ils étaient ainsi similaires. S'agissant de la comparaison des signes, elle a allégué que la marque attaquée reprenait à l'identique les éléments verbaux dominants "Premium ingredients" de la marque opposante et que les éléments figuratifs de chacune des marques ne bouleversaient pas l'identité frappante des éléments verbaux dès lors que ceux-ci étaient, premièrement, de taille réduite par rapport à ceux-là et que, deuxièmement, ils rappelaient de manière immédiate les produits et/ou les services concernés. Elle a indiqué que ceci était particulièrement vrai pour la marque attaquée puisque la représentation de la planète Terre, en relation avec des services de

transport et d'import-export, était quelque chose de commun chez les marques enregistrées en classes 35 et 39. Aussi, elle a soutenu qu'il existait un risque sérieux de confusion entre les deux marques concernées.

C.

Invitée à se prononcer sur l'opposition, Premium Ingredients International (US), L.L.C. (ci-après : la défenderesse), titulaire de la marque "Premium Ingredients International" (fig.), en a proposé le rejet, sous suite de frais et dépens, dans ses observations responsives du 11 août 2008. La défenderesse a fait valoir que les services revendiqués par elle en classe 35 étaient des prestations de services liées aux commandes (Bestellungsdienstleistungen) et qu'il ne s'agissait, à titre primaire, pas de services d'import-export tels que pratiqués par l'opposante mais de services de vente (Verkaufsdienstleistungen). Ajoutant que la vente et la livraison de marchandises ne formaient pas un paquet de prestations habituel et qu'en pratique, les vendeurs faisaient livrer leurs marchandises aux clients par des tiers, elle a conclu à l'absence de similarité entre les services revendiqués de part et d'autre. Pour ce qui est de la comparaison des signes, elle a soutenu qu'il était erroné de se limiter à une pure comparaison des éléments verbaux dès lors que les marques en présence étaient des marques combinées composées de forts éléments graphiques, lesquels auraient par ailleurs en partie rendu possible l'enregistrement desdites marques. Elle a également considéré que, pour la marque opposante, seul l'élément "Premium", inscrit au premier plan, retenait l'attention du consommateur, à l'exclusion de l'élément "ingredients", à peine lisible. Elle a ainsi allégué qu'au premier abord, on opposait la marque "Premium", terme relevant du domaine public, à la marque "Premium Ingredients International" et qu'ainsi de faibles différences suffisaient à exclure un risque de confusion. Ajoutant qu'à côté de ces différences verbales, les marques en conflit se distinguaient nettement par leur graphisme, elle a considéré qu'un risque de confusion était exclu.

D.

Par décision du 22 décembre 2008, l'IPI a admis l'opposition pour les services de la classe 39 et l'a rejetée pour ceux de la classe 35. Il a considéré que les services de la classe 39 étaient fortement similaires, voire identiques, dès lors qu'il s'agissait pour les deux marques de services de transport, emballage et entreposage en rapport avec

différentes matières ou produits et que la spécification des marchandises visées se retrouvait plus ou moins de manière identique dans les deux libellés. Ajoutant que la combinaison de "Premium" (excellent) et de "ingredients" (composants) formait un sens indéterminé en rapport avec les services de transport de la classe 39, il a conclu que la marque opposante disposait dès lors d'un champ de protection normal. Ainsi, il a considéré que la reprise de l'expression "Premium ingredients" dans une autre marque de manière quasiment identique était de nature à fonder un risque de confusion et que les petites différences graphiques étaient dans ces circonstances insuffisantes et ne permettaient pas de conférer une impression d'ensemble différente aux signes, de même que la présence des lettres "s.l." dans la marque opposante et du mot "International" dans la marque attaquée. En revanche, il a estimé que les services d'import-export revendus par la marque attaquée en classe 35 étaient une activité commerciale semblable à des travaux de bureau et n'avaient dans ce sens pas de lien avec les services de la classe 39 de la marque opposante, ce qui excluait tout risque de confusion.

E.

Par écritures du 23 janvier 2009, Premium Ingredients International (US), L.L.C. (ci-après : la recourante 1 ou l'intimée 2) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, dans la mesure où elle admet l'opposition pour les services de la classe 39, et au rejet de l'opposition sur ce point également.

A l'appui de ses conclusions, la recourante 1 conteste d'abord que la marque opposante ait une force distinctive normale. Elle expose à ce propos que ladite marque a été enregistrée, en classe 39, pour le transport, l'entreposage et l'emballage des additifs alimentaires pour lesquels elle est également enregistrée dans les classes 5 et 29. S'agissant d'additifs alimentaires, les milieux concernés, soit, en premier lieu, l'industrie alimentaire, comprendront ainsi aisément le sens du terme "ingredients", comme d'ailleurs les consommateurs francophones. La recourante 1 ajoute que la marque opposante est dominée par le terme "Premium" qui signifie "de première classe" et, qu'ainsi, le sens des deux termes sera immédiatement reconnu. Relevant tous deux du domaine public, ces termes ne confèrent, selon la recourante 1, qu'une faible force distinctive à la marque opposante et ce n'est qu'en raison d'un élément graphique fort qu'elle a pu être

enregistrée. La recourante 1 conteste ensuite l'existence d'un risque de confusion. Sur le plan sémantique, elle allègue que les deux marques ne concordent que sur les éléments faibles "Premium ingredients" et que le terme "ingredients" est au surplus à peine lisible dans la marque opposante. Mis en relation avec les éléments graphiques, soit une fleur pour la marque opposante et un globe terrestre pour la marque attaquée, les cercles des consommateurs comprendront ainsi la marque attaquée comme fleur de première qualité, ce qui est différent du sens pouvant être attribué à "Premium Ingredients International" en relation avec un globe terrestre. Pour les mêmes motifs, et au vu des différences existant entre les représentations graphiques, la recourante 1 soutient qu'il n'y a aucune similarité visuelle. La recourante 1 nie au surplus toute similarité phonétique au motif qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter sur le seul élément faible "Premium". Alléguant enfin que la similarité des services peut rester indécise dès lors qu'aucune similarité ne peut être établie entre les signes, la recourante 1 reproche toutefois à l'autorité inférieure d'avoir ignoré que l'examen d'un signe ne pouvait se faire indépendamment des marchandises ou services pour lesquels il est enregistré. Pour ces motifs, elle conteste que le sens de "Premium ingredients" soit indéterminé en relation avec les services revendiqués en classe 39.

F.

Par mémoire du 30 janvier 2009, Premium Ingredients, S.L. (ci-après : la recourante 2 ou l'intimée 1) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision de l'IPI soit confirmée, en ce sens que l'opposition est admise en tant qu'elle vise les services de la classe 39 de la marque attaquée, à l'admission de l'opposition contre l'ensemble des services de la classe 35 de la marque attaquée et à la révocation de la marque attaquée dans son entier, subsidiairement, à la révocation de la marque attaquée en classe 39.

A l'appui de ses conclusions, la recourante 2 allègue que le libellé de la classe 39 des deux marques a été précisé, en ce sens que les services sont offerts en relation avec des produits bien particuliers et que ceux-ci sont strictement identiques en tant qu'ils relèvent des mêmes domaines (alimentaires et pharmaceutiques). Elle relève qu'il en va de même des produits fournis en relation avec les services d'import-export revendiqués par la marque attaquée en classe 35 et

les services de transport enregistrés en classe 39 par la marque opposante. La recourante 2 soutient que l'échange physique de marchandises, au plan international, implique nécessairement que le produit soit transporté d'un côté à l'autre de la frontière et que la pratique largement répandue montre que les entités qui offrent des services d'import-export s'occupent également du transport des produits, soit via leur propre service de transport, soit en faisant appel aux services de tiers. Elle se réfère sur ce point à trois décisions de la division d'opposition de l'OHMI reconnaissant une similarité entre les services de transport et d'import-export. La recourante 2 ajoute que, de même que les services d'import-export ont une composante transport, les services de transport ont eux aussi une forte composante administrative, ce qui doit conduire à admettre une forte similarité des services en cause. S'agissant de la comparaison des signes, la recourante 2 indique que les éléments graphiques ainsi que la disposition des mots ne permettent pas de bouleverser l'identité dominante qui résulte de la comparaison des termes "Premium ingredients". Aussi, elle considère que, compte tenu de l'identité entre les services de la classe 39 et de la forte similarité avec les services de la classe 35, la reprise à l'identique des seuls éléments qui permettent au public d'identifier chacune des marques en cause va inévitablement créer une confusion.

G.

Par décision incidente du 19 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral a procédé à la jonction des procédures B-502/2009 et B-651/2009.

H.

Invité à se prononcer sur les recours, l'IPI en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 22 avril 2009 en renonçant à présenter des observations et en renvoyant à la motivation de sa décision.

I.

Invitée à se déterminer sur le recours de la recourante 2, l'intimée 2 en a proposé le rejet, sous suite de frais et dépens, dans sa réponse du 20 mai 2009. Tout en maintenant que la comparaison des services est en l'espèce sans pertinence dès lors que les signes en présence ne sont à l'évidence pas similaires, l'intimée 2 conteste toute similarité entre les services d'import-export de la classe 35 et les services de transport de la classe 39. Elle relève pour l'essentiel à ce propos que

l'import-export est une pure activité de bureau sans lien avec les services de transport et que l'autorité inférieure a d'ailleurs subordonné l'enregistrement de sa marque à la condition que les services d'import-export qu'elle voulait inscrire en classe 39 soient rangés en classe 35. Ajoutant que l'expérience montre que, dans le commerce international, le transport des marchandises est pratiquement toujours effectué par des tiers, elle considère que l'affirmation de la recourante 2, selon laquelle les entreprises offrant des services d'import-export prennent en charge les services de transport, est dénuée de tout fondement. Quant à la similarité des signes, l'intimée 2 considère que la concordance entre eux se limite au mot anglais "Premium" dont le sens est connu du consommateur suisse moyen et qui signifie "de première classe", "haut de gamme". En conséquence, à l'instar des termes "super", "top", "méga", elle soutient qu'il appartient au domaine public, tout comme par ailleurs le terme "ingredients" qui signifie "ingrédients". Les marques en conflit ne concordant que sur des éléments du domaine public, ou du moins, sur des éléments faibles, l'intimée 2 en conclut que celles-ci ne sont pas similaires, compte tenu des différences graphiques, sémantiques, phonétiques et visuelles existant entre les signes. Elle invoque en outre dans le même sens une décision sur opposition de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) du 30 avril 2009 concernant les marques faisant l'objet de la présente procédure.

J.

Egalement invitée à se prononcer sur le recours de la recourante 1, l'intimée 1 en a proposé le rejet, sous suite de frais et dépens, au terme de sa réponse du 22 avril 2009. Elle relève que le risque de confusion et la similarité entre les produits ou services s'apprécient en fonction de la perception des destinataires et, qu'à ce titre, la Classification de Nice ne constitue qu'un indice en vue de la définition des produits et services. Aussi, elle considère que les destinataires des services concernés étant avant tout des professionnels opérant dans le domaine de l'alimentation et de la diététique, ils savent par expérience que les entreprises actives dans l'import-export prennent également en charge la livraison des marchandises concernées. Ceux-ci seront dès lors à même de penser que les services d'import-export et de transport proviennent de la même entreprise ou d'une entreprise liée sur le plan économique. S'agissant de la similarité des signes concernés, l'intimée 1 soutient que les éléments "Premium" et "ingredients" sont identiques dans les deux marques sur les plans

visuel et phonétique. Elle indique que l'additif se rapportant à la raison sociale dans la marque opposante est sans influence sur l'impression d'ensemble, de même que le terme "International" dans la marque attaquée, lequel est extrêmement banal, et que les différences entre les éléments graphiques ne sont pas suffisantes pour écarter le risque de confusion créé par la reprise des éléments verbaux.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère 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 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), 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), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En l'espèce, la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle est une décision sur opposition au sens de l'art. 5 al. 2 PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur les présents recours.

1.2 Les recourantes, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteintes par cette décision et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors leur être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).

1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 22a al. 1 let. c, 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.

Les recours sont ainsi recevables.

2.

La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM, RS 232.11). A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection comme marque 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. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'enregistrement international n° 918'340 "Premium ingredients, s.l." (fig.), inscrit au registre international le 27 novembre 2006 et bénéficiant d'une priorité selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04) au 22 septembre 2006, est antérieur à la marque suisse n° 563'528 "Premium Ingredients International" (fig.) déposée le 28 septembre 2007.

3.

Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en considération 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 [TAF] B-8011/2007 du 24 octobre 2008 consid. 3 *EMOTION/e motion*).

En l'occurrence, il y a lieu d'admettre, à l'instar des recourantes, que les services revendiqués par les marques en présence en classes 35 et 39 sont destinés de manière prépondérante aux professionnels, à savoir aux grossistes ou industriels. Il s'agit dès lors d'une catégorie de consommateurs qui fera preuve d'un degré d'attention supérieur à la moyenne lors de l'utilisation de tels services, ce qui tend à réduire le risque de confusion (KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, Bâle 2006, p. 90).

4.

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 de la marque par des entreprises liées entre elles (LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2^e éd., Bâle 1999, MSchG, n^{os} 8 et 35 ad art. 3 ; arrêt du TAF B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.1 *MBR/MR*). Une similarité entre les services est admise lorsque le consommateur comprendra ceux-ci comme formant raisonnablement un ensemble de prestations ou qu'il pourra qualifier les uns comme la conséquence logique des autres. Un pur parallèle spatial ou temporel des offres n'est pas de nature à fonder une similarité entre les services (EUGEN MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Markenrecht, vol. III, 2^e éd., Bâle 2009, p. 262 [cit. MARBACH, Markenrecht] ; décision de l'ancienne Commission de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] du 8 avril 2004 in sic! 2004 778 consid. 5 *Yello/Yellow*). Le même savoir-faire spécifique (know-how), le même but général, la proximité des domaines d'application, la substituabilité, la complémentarité, le même cercle de consommateurs ou encore le fait qu'il s'agisse de services fréquemment offerts en combinaison par des entreprises d'une certaine branche sont des éléments habituellement retenus comme indices de similarité des services par la doctrine et la jurisprudence (IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 121). Toutefois, aucun de ces critères n'est en soi déterminant et suffisant et chaque cas doit être examiné séparément (arrêt du TAF B-7485/2006 du 4 février 2008 consid. 6 *Booster/Turbo Booster*). L'appartenance des services revendiqués à la même classe internationale selon l'accord de Nice ne suffit pas pour les déclarer similaires mais constitue néanmoins également un indice à prendre en compte (arrêt du TAF précité B-7485/2006 consid. 6 *Booster/Turbo booster* ; EUGEN MARBACH, Gleichartigkeit - ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen ? in : Revue de droit suisse [RDS] 120 [2001] p. 264 ss [cit. MARBACH, Gleichartigkeit] ; MARBACH, op. cit., Markenrecht, p. 246 ss).

4.1 Dans le cadre de la comparaison des services revendiqués par les marques en présence en classe 39, on peut tout d'abord constater que la marque attaquée reprend à l'identique les libellés "transport" (Transport) et "entreposage" (Lagerung) des services enregistrés en classe 39 par la marque opposante. Quant à la prestation de services intitulée "Versendung", revendiquée en classe 39 par la marque attaquée, elle peut être traduite en français par "envoi" ou "expédition" (Langenscheidt, Handwörterbuch Französisch, dictionnaire Français-Allemand/Allemand-Français, 2006, p. 1423). L'expédition est l'opération par laquelle on assure le départ (des marchandises, du courrier) en vue de leur acheminement vers une destination (Le nouveau Petit Robert de la langue française 2007, p. 980). En conséquence, il convient d'admettre que l'expédition de marchandises est similaire au transport de celles-ci ou, du moins, à leur préparation en vue de leur déplacement, comme par exemple leur emballage. Par conséquent, il sied de reconnaître que les libellés des classes 39 des marques en conflit sont similaires. Enfin, il convient également de constater que les marchandises inscrites dans le libellé de la classe 39 de la marque attaquée (notamment Zutaten für die Lebensmittel-, Ernährungsindustrie) couvrent les marchandises faisant l'objet des services revendiqués en classe 39 par la marque opposante. Il s'ensuit que les services en cause requièrent le même savoir-faire, poursuivent le même but général, s'adressent au même cercle de consommateurs, sont interchangeables et ont des domaines d'application proches. L'ensemble de ces éléments constitue ainsi un indice à prendre en compte en faveur de la similarité, de même que l'appartenance des services en cause à la même classe internationale. Sur le vu de ce qui précède, il convient de conclure à la similarité, voire à la quasi-identité, des services concernés.

4.2 Il convient également d'examiner si les services de la classe 39 de la marque opposante et les services de la classe 35 de la marque attaquée peuvent être tenus pour similaires, étant établi que les produits, objet des services revendiqués par la marque attaquée en classe 35, couvrent les produits contenus dans le libellé de la classe 39 de la marque opposante.

4.2.1 La recourante 1 soutient qu'en pratique, le transport de marchandises est toujours exécuté par des tiers et que le transport des marchandises par le vendeur représente une exception absolue. Elle ajoute que le transport se rapporte au mouvement tandis que

l'import-export est une pure activité de bureau et que les sociétés de transport s'occupent uniquement du transport.

De son côté, la recourante 2 relève que les services d'import-export constituent une activité présentant par essence une caractéristique internationale, liée au passage des frontières et impliquant un mouvement des marchandises concernées. Cette notion de mouvement étant ainsi extrêmement dépendante de l'activité de livraison et de transport, rangée quant à elle en classe 39. Elle mentionne également l'existence des Incoterms ("International Commercial Terms"), lesquels régissent, dans le cadre de ventes internationales, les obligations des vendeur et acheteur, notamment en regard du chargement, du transport, du type de transport, des assurances et de la livraison. Elle indique que, selon une pratique largement répandue et communément admise et appliquée en Suisse, les entités qui offrent des services d'import-export s'occupent aussi du transport des produits, soit via leur propre service de transport, soit en faisant appel aux services de tiers. Elle relève que c'est en particulier toujours le cas lorsque la transaction est stipulée "Franco Domicile", ce qui représente une partie importante du mode de circulation des biens en et vers la Suisse. Elle cite à cet effet la société d'import-export Cargill International SA qui prend en charge le transport des marchandises importées/exportées. Elle précise ensuite que les services de transport ont une forte composante administrative dès lors qu'un transporteur ne se contente pas d'acheminer le produit d'un endroit à un autre mais se charge également des formalités légales, douanières et fiscales. Elle considère que ce lien étroit entre la vente et le transport résulte en général du fait que le vendeur supporte les risques liés à la chose jusqu'à ce que l'acheteur en ait pris possession, la propriété et les risques étant alors transférés. Aussi, la recourante 2 considère que le public concerné par ce domaine est amené à penser que ces deux types de services ont une même origine commerciale et économique lorsqu'ils sont rendus sous des marques fortement similaires.

4.2.2 Les services d'import-export revendiqués par la marque attaquée sont enregistrés en classe 35 selon la Classification de Nice. Cette classe englobe notamment la gestion des affaires commerciales, l'administration commerciale et les travaux de bureau. Comme cela a été exposé plus haut, l'appartenance des services litigieux à des classes internationales différentes ne signifie pas que les services ne

peuvent pas être similaires. L'import-export est défini comme étant le commerce international de produits importés et exportés (Le nouveau Petit Robert de la langue française 2007, Paris 2007, p. 1289) ou encore comme une activité commerciale qui a pour objet l'acquisition de produits en provenance de l'étranger et la vente des produits nationaux à l'étranger (Grand Larousse Universel, vol. 8, 1991, p. 5494). En l'espèce, l'activité d'import-export, pour laquelle la marque attaquée est enregistrée en classe 35, est exercée au profit de tiers ("*...auf Bestellung und Spezifikation von Dritten*"). En cela, il s'agit d'une prestation de services, raison pour laquelle elle est inscrite dans la classe 35 de la Classification de Nice.

La comparaison des services des classes 35 et 39 à la lumière des éléments habituellement retenus comme indices fait apparaître que ceux-ci ne sont en premier lieu pas interchangeables et ne requièrent pas le même savoir-faire. Ces critères parlent en défaveur de la similarité des services.

De manière générale, l'achat ou la vente d'une marchandise, que ce soit à l'étranger ou à l'intérieur de la Suisse, implique que celle-ci soit transférée à l'acquéreur. Dans le cadre d'un commerce international de produits importés et exportés à la demande et sur spécification de tiers, la marchandise sera la plupart du temps livrée à l'acheteur. Partant, il convient d'admettre que les services d'import-export et de transport sont complémentaires, les seconds constituant la conséquence logique des premiers. En l'occurrence, il n'en va pas autrement pour les marchandises faisant l'objet des services litigieux. Cet indice parle dès lors en faveur de la similarité.

En outre, il convient d'admettre que, dans la pratique, il est usuel que des sociétés d'import-export prennent également en charge la livraison de la marchandise, que ce soit par l'intermédiaire de leur propre service de transport ou qu'elles chargent un tiers de cette tâche. C'est par ailleurs le cas de la société recourante ¹ qui revendique sous la marque "Premium Ingredients International" des services d'import-export et de transport. Ces services forment ainsi en pratique un ensemble de prestations, ce qui constitue un indice supplémentaire en faveur de la similarité.

Enfin, comme cela a été examiné plus haut (voir consid. 3), le cercle des consommateurs visés par les services litigieux est le même, ce qui parle également pour la similarité des services.

En regard des indices examinés ci-dessus, la similarité à tout le moins éloignée entre les services de la classe 35 de la marque attaquée et ceux de la classe 39 de la marque opposante doit également être admise, contrairement à ce qu'a considéré l'IPI.

5.

Il convient dès lors d'examiner la similarité entre les signes afin d'apprécier s'il existe un risque de confusion entre les services des marques en présence. Il est établi de jurisprudence constante que c'est l'impression générale qui est déterminante car c'est elle qui reste dans l'esprit des personnes concernées (ATF 128 III 441 consid. 3.1 *Appenzeller*).

5.1 La comparaison des signes litigieux suppose en premier lieu de s'interroger sur l'étendue de protection de la marque opposante, celle-ci étant indispensable pour estimer le risque de confusion (arrêt du TAF B-1427/2007 du 28 février 2008 consid. 6.1 *Kremlyovskaya/Kremlyevka*).

5.1.1 Le périmètre de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences 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 (ATF 122 III 382/JdT 1997 I 231 consid. 2a *Kamillosan*).

5.1.1.1 Un signe appartenant au domaine public, dès lors exclu de la protection légale au sens de l'art. 2 let. a LPM, est caractérisé par le fait qu'il est a priori dépourvu de force distinctive. Un signe du domaine public n'acquiert la force distinctive que si une entreprise parvient à l'imposer comme marque dans le commerce (art. 2 let. a LPM). Ce signe devient alors susceptible de protection en faveur de cette

entreprise, pour autant qu'il ne soit pas assujéti au besoin de libre disposition. Il existe un tel besoin lorsque le commerce est dépendant de l'utilisation de ce signe en relation avec les produits ou services auxquels il est destiné. Appartiennent notamment au domaine public, les signes descriptifs (ATF 134 III 314 consid. 2.3 *M/M-joy* ; ATF 131 III 121 consid. 4 et 6 *Smarties* ; MARBACH, op. cit., Markenrecht, p. 86 ; DAVID, op. cit., n° 5 ad art. 2 ; TROLLER, op. cit., p. 102). Les désignations décrivant notamment la nature ou la qualité du produit ou du service auquel la marque s'applique font partie du domaine public. Tombent en particulier dans cette catégorie, les qualificatifs de nature publicitaire (ATF 129 III 225 consid. 5.1 *Masterpiece* ; MARBACH, op. cit., Markenrecht, p. 96). Le rapport avec le produit ou le service doit être tel que le caractère descriptif de la marque doit être reconnaissable sans effort particulier d'imagination ou de raisonnement (ATF 128 III 454 consid. 2.1 *Yukon* ; DAVID, op. cit., n° 6 ad art. 2). Ce motif d'exclusion doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection du signe est revendiquée. Dès lors, un terme courant peut constituer une marque valable s'il est utilisé pour désigner un tout autre type de produits. Il existe néanmoins certaines indications pouvant se rapporter généralement à tout produit ou service et qui seront descriptives ou dénuées de force distinctive quel que soit le produit ou le service revendiqué. Tel est le cas des indications de qualité et des affirmations publicitaires (CHERPILLOD, op. cit., p. 73). La jurisprudence reconnaît le besoin de libre disposition pour les expressions attribuant certaines qualités à la marchandise, telles que, en français ou transposées dans cette langue, "beau, bel, belle, super, bon, fin", pour autant que ces désignations soient descriptives en relation avec le produit concerné (ATF 131 III 121 consid. 4.2 *Smarties*). Il en va de même des termes de base concernant le produit ou service, tels que "pain", "chaussure", "vêtement", "laine", "coton" (ATF 64 II 244/JdT 1938 I 628). Le domaine public comprend tout le vocabulaire utilisé en Suisse (arrêt du TAF B-7424/2006 du 12 novembre 2007 consid. 3.3 *Bona*). Ainsi, pour qu'une désignation appartienne au domaine public, il suffit qu'elle ait un caractère descriptif dans une seule des régions linguistiques de Suisse. Des expressions de la langue anglaise peuvent entrer en considération, pour autant qu'elles soient compréhensibles pour une partie non insignifiante du public de notre pays (ATF 131 III 495 consid. 5 *Felsenkeller*, ATF 129 III 225 consid. 5.1 *Masterpiece*).

5.1.1.2 La recourante 1 considère que la marque opposante est dépourvue de force distinctive. Elle allègue que celle-ci est composée des mots anglais "Premium", également utilisé en français et en allemand, et "ingredients", dont le sens est au moins immédiatement compris par les consommateurs francophones. Elle considère ainsi que les éléments verbaux de la marque opposante sont faibles et que celle-ci n'a dès lors pu être enregistrée qu'en raison d'un élément graphique particulièrement fort et marquant.

Quant à la recourante 2, elle allègue que s'agissant des services de transport, la combinaison "Premium ingredients" n'indique pas ce que le destinataire desdits services recherche ou attend en relation avec cette prestation. Elle considère comme descriptives des services de transport, les indications se rapportant aux caractéristiques pertinentes du service, telles que la rapidité, la quantité de produits transportés, le prix, le moyen de transport, les Incoterms ou encore les dispositions particulières du transport compte tenu de la nature des produits transportés et qu'à cet égard, "Premium ingredients" ne répond strictement à aucune de ces interrogations. Elle ajoute enfin que "Premium ingredients" peut être évocateur du fait que si des produits, tels que des ingrédients de valeur, arrivent à destination en bon état, c'est que le service de transport est effectué avec soin. Toutefois, elle relève que le fait qu'un consommateur puisse, par association d'idées, imaginer des caractéristiques aux produits ou services ne permet pas de taxer la marque de descriptive et restreindre ainsi son champ de protection.

L'IPI considère quant à lui que les mots "Premium" et "Ingredients" comportent une allusion à "excellent" et "ingrédients" mais que la combinaison des deux éléments, mise en rapport avec les services de la classe 39, forme un tout indéterminé qui dispose d'un champ de protection normal.

5.1.1.3 Placé avant le nom "ingredients", le terme "Premium" doit être compris dans son acception d'adjectif, lequel signifie en anglais "de qualité supérieure" (Le Robert & Collins, dictionnaire Français-Anglais/Anglais-Français, 1998, 5^e éd., p. 1690). S'agissant des signes formés de termes anglophones, la jurisprudence considère que les consommateurs suisses possèdent au moins le vocabulaire de base anglais (arrêt du TAF B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 5.1 *Seven/Seven for all mankind*). En l'espèce, il n'est pas contesté que le

mot "Premium" appartienne au vocabulaire de base anglais compréhensible par le consommateur moyen visé par les services revendiqués. Il s'ensuit qu'en fonction de son sens commun, le terme "Premium" est de nature à susciter immédiatement auprès du public cible, et sans effort d'imagination particulier, un rapprochement avec la qualité, voire l'excellence du produit offert, en comparaison avec les produits concernés (ATF 130 II 83/JdT 2005 I 668 consid. 3.1). Il s'agit donc d'une désignation qualitative de nature publicitaire qui appartient au domaine public. Quant au terme anglais "ingredients", il sera immédiatement compris par le consommateur visé comme signifiant "ingrédients", et ce dans les trois langues nationales (Ingredienz, ingrédients, ingredienti). Il y a lieu d'admettre que, mis en relation avec les seuls services de transport, emballage et entreposage, les mots "Premium ingredients" ne s'avèrent pas descriptifs. Cependant, il convient de constater que la marque opposante n'est pas enregistrée pour des services de transport, emballage et entreposage quelconques mais pour des services de transport, emballage et entreposage fournis en relation avec des produits spécifiques. Il sied de constater que les termes "Premium ingredients", mis en relation avec ces produits, soit notamment des matières premières à usage diététique, des fibres végétales, des extraits d'algues et aromates, s'avèrent purement descriptifs. En conséquence, dès lors que lesdits produits sont étroitement liés aux services de transport, emballage et entreposage revendiqués par la marque opposante, il y a lieu de retenir que les éléments verbaux de la marque opposante sont également descriptifs des services enregistrés en classe 39 et appartiennent dès lors au domaine public, contrairement à ce qu'a constaté l'IPI.

5.1.1.4 La marque opposante est une marque combinée formée des éléments verbaux "Premium ingredients, s.l." et d'un élément figuratif représentant des pétales de fleurs stylisés ou les feuilles d'une plante, avec revendication de couleurs. En tant qu'elle n'est pas particulièrement imaginative, il convient d'admettre que la marque "Premium ingredients, s.l." revêt une force distinctive faible et bénéficie de ce fait d'un champ de protection très restreint. Par voie de conséquence, tel qu'exposé ci-dessus (voir consid. 5.1.1), des différences plus modestes suffiront à créer une distinction suffisante entre les marques en présence.

5.2 La marque attaquée est une marque combinée composée des éléments verbaux "Premium Ingredients International" et d'un élément figuratif formé par un globe terrestre et un trait courbe soulignant lesdits éléments verbaux, avec revendication de couleurs. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus (voir consid. 5.1.1.3), les éléments verbaux "Premium ingredients" contenus dans la marque attaquée appartiennent au domaine public. Dès lors qu'il existe une concordance des signes en conflit dans les éléments "Premium ingredients", il convient d'examiner si la reprise de ceux-ci dans la marque attaquée est de nature à fonder un risque de confusion.

5.2.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, il n'existe pas de risque de confusion juridiquement pertinent lorsque les marques à comparer concordent uniquement sur des éléments qui en soi ne sont pas protégeables, tels les indications descriptives, les signes banals (chiffres ou lettres) et les signes libres. L'utilisation de ces signes est libre à moins qu'ils se soient imposés comme marque dans le commerce. C'est pourquoi, une telle concordance est sans importance en regard du droit des marques (décision de la CREPI du 7 avril 1998 publiée in : sic! 1998 403 consid. 4 *Elle/NaturElle collection* ; décision de la CREPI du 3 mars 2006 publiée in : sic! 2006 410 consid. 3 et 6 *Feelgood's/Feel Good*) ; DAVID, op. cit., n° 29 ad art. 3). En revanche, si la similarité entre les deux signes ne repose pas uniquement sur des éléments qui ne tombent pas sous le coup de la protection légale, il sied également, lors de l'examen de l'impression générale, de prendre en compte de tels éléments, ceux-ci pouvant en effet contribuer à influencer l'impression d'ensemble que laisse une marque (ATF 122 II 382/JdT 1997 I 231 consid. 5b *Kamillosan* ; décision de la CREPI du 11 mai 1999 publiée in : sic! 1999 420 consid. 5 *Compaq/CompactFlash*).

5.2.2 In casu, les marques en présence ne concordent que dans les éléments verbaux "Premium Ingredients". Dès lors que la similarité des deux signes concernés repose uniquement sur des éléments du domaine public, tout risque de confusion, au sens de l'art. 3 let. c LPM, est d'emblée exclu.

6.

De surcroît, un examen de l'impression d'ensemble renvoyée par les marques en question n'aboutit pas à un résultat différent.

6.1 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/JdT 1994 I 358 consid. 2c *Radion/Radiomat*). 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*).

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/Boks*). 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 similarité 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., n° 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 122 III 382/JdT 1997 I 231 consid. 5a *Kamillosan*).

6.2 D'un point de vue phonétique, les marques en conflit présentent une concordance dans les mots "Premium ingredients". Ceux-ci se prononcent de la même manière dans les deux signes. Cette

concordance auditive sur les seuls éléments "Premium ingredients" n'apparaît toutefois pas décisive en l'espèce. C'est en effet l'inscription au registre qui est déterminante pour l'appréciation de la similarité des marques (arrêt du TAF B-7438/2006 du 10 mai 2007 publié in : sic! 2007 749 consid. 5 *Cellini/Elini*) et il serait dès lors erroné de faire purement et simplement abstraction de la fin des marques en conflit, soit du terme "International" pour la marque attaquée et de l'élément "s.l." pour la marque opposante. Comparées dans leur ensemble, il apparaît ainsi que la marque opposante est composée de sept syllabes, tandis que la marque attaquée en dénombre dix, ce qui entraîne une cadence, un rythme et une intonation différents entre les signes. En outre, la sonorité est différente du fait de l'adjonction du terme "International" dans la marque attaquée et de l'élément "s.l." dans la marque opposante. Dès lors, force est d'admettre que l'aspect auditif des marques prises dans leur ensemble est différent.

6.3 S'agissant de l'impression visuelle, la marque opposante est une marque combinée formée des éléments verbaux "Premium ingredients, s.l.". Le mot "Premium", légèrement stylisé, est écrit en noir, en gras et en grande dimension. Sous cet élément, figurent, en caractères italiques et en petite dimension, les éléments "ingredients, s.l.". La partie graphique est composée d'un dessin stylisé représentant des pétales de fleurs blancs sur un fond rectangulaire de couleurs vert clair et vert foncé et placé au-dessus des éléments verbaux. Quant à la marque attaquée, également combinée, elle comprend les éléments verbaux "Premium Ingredients International". Les termes "Premium Ingredients" sont écrits en noir, en gras et en grande dimension. Sous ces éléments, figure, en petite dimension et en bleu, l'élément "International". La partie graphique est composée d'une représentation d'un globe terrestre bleu et gris à gauche des éléments verbaux et d'un trait de soulignement courbe bleu et rouge situé sous les éléments verbaux.

Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la reproduction de l'élément "Premium" est semblable dans les deux signes. Toutefois, l'élément "ingredients", qui est écrit en grande dimension dans la marque attaquée, est également propre à frapper l'esprit du consommateur, alors qu'il est douteux que ce même élément, inscrit en petits caractères dans la marque opposante, subsiste dans sa mémoire. De surcroît, les marques divergent également dans les éléments "International" et "s.l.". Enfin, les graphismes respectifs des

marques en question, en tout point différents, participent largement à l'impression d'ensemble différente existant entre les signes.

6.4 Dès lors que le destinataire moyen d'une marque pense involontairement à ce qu'il entend et lit, le sens d'un signe emprunté au langage courant peut également être déterminant. Hormis la signification sémantique des mots, les associations d'idées qu'appelle la marque entrent en considération. Le sens marquant imprégnant d'emblée la conscience en lisant la marque ou en l'entendant dominera en règle générale le souvenir que l'on en gardera. Lorsqu'une marque verbale possède une signification de ce genre qui ne se retrouve pas dans l'autre marque, la probabilité que le public se laisse tromper par un son ou une image graphique analogue s'atténue (ATF 121 III 377 consid. 2b *Boss/Boks*).

Comme relevé précédemment (voir consid. 5.1.1.3), la combinaison des éléments verbaux "Premium ingredients" revêt pour le public cible une signification claire immédiatement perceptible, soit celle de "ingrédients de qualité supérieure". Cette signification est identique dans les deux marques. Quant à l'élément "s.l." contenu dans la marque opposante, il constitue l'abréviation espagnole de "Sociedad Limitada" et fait ainsi référence à la forme juridique de la société recourante 2. Cependant, il y a lieu d'admettre qu'il ne revêt aucune force distinctive à mesure que d'une part, ce genre d'éléments, appartenant au domaine public, ne reste pas dans la mémoire du consommateur (arrêt du TAF B-7433/2006 du 7 novembre 2007 consid. 8.1.1) et que, d'autre part, il est douteux que le public cible connaissance la signification d'une telle abréviation. En revanche, les éléments figuratifs des marques en conflit leur donnent une signification bien distincte. Les pétales de fleurs représentés dans la marque opposante font penser aux produits revendiqués par la recourante 2, soit à des ingrédients à base de plantes, à des herbes aromatiques. Certains des ingrédients concernés sont en effet issus de végétaux, tels que les fibres végétales, les pectines, les algues et l'aromate. En outre, les couleurs vert clair et vert foncé revendiquées par la marque opposante, sur lesquelles les pétales sont retranscrits, renvoient au concept de produits naturels. En revanche, le globe terrestre représenté dans la marque attaquée fait référence aux notions de voyage, de mouvement, accentuées par le trait de soulignement, formé comme un tracé autour du monde. Ce graphisme rappelle ainsi les services de transport et d'import-export revendiqués

par la marque attaquée. Cette idée de déplacement au-delà des frontières est encore renforcée par l'élément verbal "International", dont il ne fait aucun doute que le sens est connu du public cible. Dès lors, nonobstant une concordance sémantique des deux marques sur le plan verbal, force est d'admettre que l'idée qu'évoquent au consommateur les graphismes respectifs des signes en présence est différente pour chacun d'eux.

6.5 Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, il y a lieu d'admettre que tout risque de confusion direct ou indirect entre les signes en conflit est exclu, dans la mesure où ceux-ci concordent uniquement par des éléments du domaine public. De surcroît, pris dans leur ensemble, la marque attaquée diverge suffisamment de la marque opposante, compte tenu en particulier du périmètre de protection restreint de cette dernière et du cercle de consommateurs visés.

7.

Enfin, dans la mesure où les recourantes se réfèrent toutes deux à des décisions étrangères, soit à une décision de l'INPI pour la marque attaquée et de l'OHMI pour la marque opposante, il y a lieu de préciser qu'il est de jurisprudence constante que les décisions étrangères n'ont pas de valeur de précédents (arrêt du TAF B-600/2007 du 21 juillet 2007 consid. 2.6 *Volume up*). Chaque pays examine la possibilité de protéger une marque selon sa propre législation et la perception de ses milieux intéressés (DAVID, op. cit., n° 7 ad art. 2 ; arrêt du TAF précité B-7424/2006 consid. 5 *Bona*).

8.

Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée viole en partie le droit fédéral, dans la mesure où elle admet l'opposition formée par la recourante 2 en lien avec les services revendiqués en classe 39 par la marque attaquée. Partant, le recours interjeté par la recourante 1 doit être admis et l'opposition n° 9404 rejetée. Le ch. 1 du dispositif de la décision de l'IPI du 22 décembre 2008 est partiellement annulé, en tant qu'il admet l'opposition pour les services de la classe 39. La marque suisse n° 563'528 "Premium Ingredients International" (fig.) doit être admise à l'enregistrement pour les services revendiqués par elle en classes 35 et 39. Le ch. 3 de la décision attaquée est également annulé en tant qu'il met à la charge de la recourante 1 le paiement à la recourante 2 d'un montant de CHF 400.- à titre de prise en charge de la moitié de la taxe d'opposition.

9.

Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante 2 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 1^{ère} phrase 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, 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.- (voir en ce sens ATF 133 III 490 consid. 3.3 et les réf. cit.). En l'espèce, au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- et mis à la charge de la recourante 2 qui succombe. Ils seront prélevés sur l'avance de frais de Fr. 5'000.- versée par cette dernière. Le solde de Fr. 1'000.- lui sera remboursé. L'avance de frais de Fr. 5'000.- versée par la recourante 1 lui sera restituée.

10.

L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte (art. 14 al. 2 FITAF).

La recourante 1, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un mandataire, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). Cette dernière a produit le 15 septembre 2009 une note de frais et dépens qui s'élève à Fr. 12'318.-, soit Fr. 5'000.- de provision pour frais de procédure et Fr. 7'288.- pour travaux, frais et honoraires. En l'espèce, il y a lieu

d'admettre que si la présente procédure a présenté une certaine complexité, le mandataire de la recourante 1 n'a cependant pas été confronté à des questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues et n'a pas été amené à étudier un dossier particulièrement volumineux. Le montant retenu par la recourante 1 paraît donc disproportionné. Partant, il se justifie d'allouer à la recourante 1 une indemnité de Fr. 3'000.- (TVA non comprise) à titre de dépens pour la procédure de recours, à laquelle s'ajoute un montant de Fr. 1'000.- (TVA non comprise) à titre de dépens pour la procédure devant l'autorité inférieure, soit un total de Fr. 4'000.- mis à la charge de la recourante 2.

11.

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

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours formé par la recourante 1 est admis. Partant, le chiffre 1 de la décision attaquée est partiellement annulé en tant qu'il admet l'opposition pour les services de la classe 39. Le chiffre 3 est également annulé. L'opposition n° 9404 est rejetée.

2.

Le recours formé par la recourante 2 est rejeté.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la charge de la recourante 2. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 5'000.-. Le solde de Fr. 1'000.- lui est remboursé.

4.

L'avance de frais de Fr. 5'000.- versée par la recourante 1 lui est restituée.

5.

Un montant de Fr. 4'000.- (TVA non comprise) à titre de dépens pour la présente procédure de recours et pour la procédure devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle est alloué à la recourante 1 et mis à la charge de la recourante 2.

6.

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante 1/intimée 2 (Recommandé ; annexes : formulaire "adresse de paiement" et annexes en retour)
- à la recourante 2/intimée 1 (Recommandé ; annexes : formulaire "adresse de paiement" et annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (Procédure d'opposition n° 9404 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le Président du collège :

La Greffière :

Claude Morvant

Muriel Tissot

Expédition : 9 novembre 2009