Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour II
B-7502/2006

{T 0/2}

Arrêt du 7 août 2007

Composition: Claude Morvant (président du collège), David Aschmann, Bernard Maitre (président de cour), juges;
Nadia Mangiullo, greffière

D._____,

recourante,

contre

C._____,
représentée par Junod, Guyet, Muhlstein & Levy, avocats, 17, rue Töpffer, 1206 Genève,

intimée

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,

autorité inférieure

concernant

la procédure d'opposition n° 7846 IR 318'753 CHANEL / CH 535'097 HAUTE COIFFURE CHANEL

Faits:

A. L'enregistrement de la marque suisse n° 535'097 "HAUTE COIFFURE CHANEL" a été publié dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) n° 133 du 12 juillet 2005. Il revendique la protection pour les *services de la coiffure* en classe 44.

B. Le 10 octobre 2005, C._____ a formé opposition à l'encontre de l'enregistrement précité devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après: l'Institut fédéral) en se fondant sur sa marque internationale n° 318'753 "CHANEL", enregistrée notamment pour les produits de la classe 3 *préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, parfums, eaux de toilette parfumées, eaux de Cologne, lotions parfumées, poudres, poudres pour le bain, talcs, produits solaires, savons, huiles pour le bain, rouges à lèvres, crèmes et lotions de beauté, et généralement tous produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices*.

C. Invitée à se prononcer sur l'opposition, D._____ (ci-après: la défenderesse), titulaire de la marque suisse n° 535'097, a conclu à son rejet, sous suite de frais, au terme de sa réponse du 18 mars 2006. Elle a pour l'essentiel fait valoir que la marque "CHANEL" portait exclusivement sur des produits, alors que la marque "HAUTE COIFFURE CHANEL" concernait uniquement un service qui n'était pas proposé par l'opposante, de sorte que produits et services ne pouvaient être confondus. La défenderesse a d'autre part soutenu que la marque attaquée bénéficiait d'un usage commercial de plus de soixante ans.

D. Par décision du 21 mars 2006, l'Institut fédéral a imparti un délai à l'opposante pour rendre vraisemblable l'usage de sa marque en Suisse.

E. Par réplique du 4 mai 2006, observant que l'usage de la marque "CHANEL" en Suisse pour des produits cosmétiques était notoire, l'opposante a rappelé avoir joint à son mémoire d'opposition trois flacons de produits cosmétiques pour cheveux munis de la marque "CHANEL" et avoir ainsi rendu vraisemblable l'usage de sa marque pour ces produits en Suisse, tout en soulignant ne pas avoir allégué qu'elle utilisait sa marque en Suisse pour des services de coiffure. Elle a ensuite soutenu que les produits et services en cause étaient similaires, qu'il y avait similarité des marques et qu'un risque de confusion en découlait. L'opposante a enfin indiqué que, dans une procédure d'opposition, la défenderesse ne pouvait fonder sa défense ni sur une marque dont elle serait titulaire qui serait antérieure à celle de l'opposant, ni sur son droit à poursuivre l'usage d'un signe prétendument utilisé antérieurement, ni même sur une longue tolérance par l'opposant de l'usage de la marque attaquée.

F. La défenderesse a dupliqué le 11 juin 2006 en alléguant que les produits et les services en question n'étaient pas similaires et en invoquant une possession paisible de plus de soixante ans de la raison sociale "Haute Coiffure Chanel".

G. Par décision du 13 juillet 2006, l'Institut fédéral a admis l'opposition sous suite de frais et dépens. Relevant que l'opposante affirmait elle-même ne pas être active dans le domaine des services de la coiffure et qu'aucun document ne conduisait à une autre conclusion, il a indiqué qu'il fallait conclure à la non-vraisemblance de l'usage par l'opposante pour lesdits services et que, dans un tel cas, l'opposition n'était en principe pas fondée sur un droit à la marque valable et qu'elle devait être rejetée. Il a cependant considéré qu'il y avait lieu d'examiner si une similarité pouvait être reconnue entre les autres produits et services de la marque opposante pour lesquels l'usage n'a pas été contesté et les services de la marque attaquée. S'appuyant sur l'arrêt "*Jana/Jana-Style*" du 24 janvier 2001 de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle, dit institut a relevé que la marque "CHANEL" avait une renommée certaine sur le marché en relation avec les produits de la classe 3, qu'elle jouissait d'une sphère de protection accrue en rapport avec ces produits et qu'une forte similitude ressortait des signes en cause. Considérant ensuite que l'activité d'un salon de coiffure pouvait être englobée dans la notion de "soins de beauté", il a conclu qu'une série d'indices démontraient une convergence entre les produits et les services en question et que l'on ne pouvait exclure que certains consommateurs puissent imaginer un lien économique entre ces produits et services et qu'ils puissent penser être en présence d'un même fournisseur.

L'Institut fédéral a par ailleurs conclu que la marque "CHANEL", qui était fantaisiste en rapport avec les produits concernés et qui disposait de toute manière d'une force distinctive normale, bénéficiait au surplus d'une très bonne connaissance du public en relation avec les produits de la classe 3 et que l'on pouvait lui accorder une sphère de protection plus étendue. Indiquant que la marque attaquée reprenait entièrement la marque opposante, que l'élément "HAUTE COIFFURE" était une qualification totalement habituelle en relation avec les services de coiffure revendiqués et que la force distinctive de l'ensemble était avant tout conférée par l'élément "CHANEL", il a estimé qu'un risque de confusion indirect, voire direct était envisageable et que les consommateurs pourraient imaginer une relation commerciale entre la défenderesse et l'opposante, relation qui en réalité n'existait pas. S'agissant enfin de l'usage paisible de sa raison sociale invoqué par la défenderesse, de la prétendue prescription acquisitive qui en découlerait, et de l'argument selon lequel les marques étaient utilisées en pratique par leurs titulaires pour les produits et services respectifs, dit institut a relevé que la procédure d'opposition était limitée à la comparaison des signes en cause sans prendre en compte les circonstances d'utilisation effective de chaque marque.

H. Par mémoire du 8 août 2006, D._____ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que la décision attaquée est arbitraire. Elle allègue pour l'essentiel que la décision attaquée abolit la distinction entre services et produits, ce qui aurait pour effet d'étendre la protection d'une marque pour le seul motif de célébrité, critère qui outrepasserait le cadre défini par l'enregistrement d'une marque, ce d'autant que le service en question n'entre pas dans la sphère de protection de la marque opposante. Elle soutient enfin que la décision querellée créerait une incohérence entre la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concurrence déloyale et celle relative à la propriété intellectuelle, en précisant qu'il est contraire au principe de la bonne foi et contradictoire de demander l'extension de la sphère protégée de sa marque sans service correspondant tout en tolérant depuis plus de cinquante ans une raison sociale identique à la marque attaquée.

I. Invitée à se prononcer sur le recours, C._____ (ci-après: l'intimée) en a proposé le rejet sous suite de frais et dépens dans sa réponse du 25 septembre 2006 en reprenant pour l'essentiel les arguments précédemment développés dans son opposition et sa réplique. Elle indique au surplus que le litige relatif à l'usage du nom commercial "Haute Coiffure Chanel" opposant les parties n'est pas terminé, qu'aucune décision judiciaire définitive et exécutoire n'est encore intervenue et que C._____ maintient que cet usage est illicite. L'intimée relève dès lors que le fait de former opposition à l'enregistrement de la marque du même nom ne relève nullement d'un comportement contradictoire mais que cela révèle au contraire une cohérence dans son attitude.

J. Egalement invité à se prononcer sur le recours, l'Institut fédéral en a proposé le rejet au terme de sa réponse 25 septembre 2006 en renonçant à présenter des remarques et observations et en renvoyant à la motivation de sa décision.

K. Le 15 novembre 2006, la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle a transmis l'affaire au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence depuis le 1er janvier 2007. Par ordonnance du 19 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties qu'il reprenait le traitement du recours et désigné le collège des juges appelé à statuer. Il a par ailleurs invité la recourante et l'intimée à dire si elles entendaient faire valoir leur droit à des débats publics, les avertissant qu'un silence de leur part vaudrait renoncement à de tels débats.

L. Par courrier du 1er février 2007, l'intimée a formellement renoncé à la tenue de débats publics. La recourante n'ayant pour sa part pas répondu, il n'a en conséquence pas été organisé de débats publics.

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.

Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 410).

1.1 A teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.

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 LTAF). L'art. 33 let. d LTAF prévoit que les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées sont susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. La décision attaquée est une décision sur opposition au sens de l'art. 5 al. 2 PA qui émane d'une unité de l'administration fédérale décentralisée (art. 29 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1] en relation les art. 6 al. 1 let. f et 8, ainsi que l'annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] et l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle [LIPI, RS 172.010.31]). Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

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

1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 22a al. 1 let. b, 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 ainsi recevable.

2. La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11]). 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 identiques ou similaires lorsqu'il en résulte un risque de confusion. En l'espèce, il n'est pas contesté que la marque internationale n° 318'753 "CHANEL", enregistrée le 11 août 1966, est antérieure à la marque suisse n° 535'097 "HAUTE COIFFURE CHANEL" déposée le 16 mars 2005.

3. En premier lieu, la recourante argue du fait que la coiffure est un service que ne propose pas l'intimée et que cette dernière le reconnaît d'ailleurs elle-même dans sa réplique du 4 mai 2006 devant l'autorité inférieure.

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, comme c'est le cas en l'espèce, 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]). En l'espèce, le délai de carence de cinq ans s'étend rétroactivement à compter du 18 mars 2006, date à laquelle la défenderesse a invoqué, dans sa première détermination, le défaut d'usage de la marque opposante. Ainsi, la vraisemblance de l'usage doit se rapporter à la période entre le 18 mars 2001 et le 18 mars 2006 (décision de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [ci-après: CREPI] du 20 novembre 2001 in sic! 2002 106 consid. 6.1 *Genesys/Genesis*).

L'opposant n'a pas à prouver l'usage de sa marque, mais peut se limiter à le rendre vraisemblable, ce qui est le cas lorsque la probabilité de véracité des faits allégués est plus élevée que celle de leur inexactitude (LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2ème éd., Bâle 1999, MSchG, n° 7 ad art. 32 et

n° 16 ad art. 12). Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable l'usage de la marque de l'opposante peuvent consister en des documents, des renseignements de tiers et des visites des lieux au sens de l'art. 12 PA. L'Institut fédéral peut renoncer à administrer de telles preuves si l'usage de la marque est évident ou si ses propres recherches démontrent l'usage de la marque (décision de la CREPI du 11 juillet 2001 in sic! 2001 646 consid. 2 *Isover/Isocover*). Il n'est en outre pas nécessaire d'alléguer ni de prouver des faits notoires (ATF 130 III 748 consid. 1.2). Seul l'usage en Suisse peut valider le droit à la marque et l'utilisation doit être liée de manière directe avec des produits effectivement livrés ou achetés en Suisse ou avec des services effectivement fournis ou utilisés en Suisse, ou que la publicité ait été conçue spécialement pour la Suisse et qu'elle y ait été diffusée plus ou moins régulièrement de manière ciblée (décision de la CREPI du 24 juin 2004 in sic! 2004 868 consid. 4 *Globex*).

Il est établi et non contesté que l'intimée n'utilise pas sa marque en Suisse pour des services de coiffure. Dans son opposition, l'intimée a en revanche relevé que la marque "CHANEL" était régulièrement utilisée en Suisse, notamment pour des lotions pour cheveux, et que C._____ mettait également dans le commerce des accessoires de coiffure tels des serre-tête, barrettes, épingles et élastiques. Elle a joint à cet effet trois flacons de parfum pour cheveux et un emballage contenant une barrette munis de la marque "CHANEL", ainsi qu'un courrier du 10 octobre 2005 de C._____ dans lequel cette dernière déclare certifier que des accessoires pour cheveux étaient mis en vente sur le marché suisse dans un emballage muni de la marque "CHANEL". De surcroît, dans sa réplique du 4 mai 2006, l'intimée a observé que l'usage du signe "CHANEL" en Suisse pour des produits cosmétiques était "gerichtnotorisch" et n'avait donc même pas à être rendu vraisemblable.

In casu, il convient de prime abord d'admettre que l'usage de la marque "CHANEL" en Suisse en relation avec des produits cosmétiques est notoire, conclusion de surcroît confortée par les pièces jointes par l'intimée à son opposition desquelles il ressort également que l'usage a été rendu vraisemblable s'agissant des accessoires pour cheveux. L'intimée admettant elle-même ne pas proposer de services de coiffure en Suisse, c'est à juste titre que l'Institut fédéral a considéré qu'il y avait lieu de conclure à la non-vraisemblance de l'usage pour lesdits services et que, dans un tel cas, l'opposition n'était en principe pas fondée sur un droit à la marque valable et qu'elle devait être rejetée. En effet, lorsque la similarité entre les produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les signes et un risque de confusion est dans ce cas à priori exclu (décision de la CREPI du 17 juin 2005 in sic! 2006 86 consid. 2 *Proteos/Protos*).

4. L'Institut fédéral a toutefois considéré qu'il convenait d'examiner si une similarité pouvait être reconnue entre les autres produits et services de la marque opposante, pour lesquels l'usage n'a pas été contesté, et les services de la marque attaquée.

La recourante conteste en substance que l'on puisse comparer en l'espèce les produits et les services. Elle fait valoir que la décision attaquée abolit la distinction entre les deux, ce qui aurait pour effet d'étendre sans droit, en dépit d'une énumération exhaustive et limitative, la protection de la marque opposante pour le seul et unique motif de célébrité de cette marque, alors même que le service en question ne figure pas dans la sphère de protection de la marque "CHANEL".

4.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la CREPI, la classification n'est qu'un indice dans l'examen de la similarité. Cela s'explique par le fait que la question de la similarité doit être examinée du point de vue des cercles des consommateurs qui n'ont, en règle générale, pas connaissance de la classification. Il y a ainsi souvent des produits répartis dans des classes différentes qui ont été considérés comme similaires. Dans la classification internationale, les produits et les services sont en principe répartis dans des classes différentes. Toutefois, il est incontesté qu'une similarité peut également exister entre des produits et des services. Cette similarité sera admise lorsque le public concerné peut déduire, sur la base de leur signification économique et de leur destination, ou encore de leur lieu de production habituel, que les produits et les services proviennent de la même entreprise (décision de la CREPI du 7 décembre 2004 in sic! 2005 295 consid. 5 *Onyx*). Par ailleurs, on exigera d'autant plus de dissimilitude entre les marchandises ou les services que les marques sont semblables (ATF 128 III 96 consid. 2c *Orfina*).

L'institut fédéral a retenu qu'une comparaison entre les produits et les services en cause faisait à première vue apparaître une différence évidente entre un parfumeur et les produits qu'il mettait sur le marché d'une part, et des services de coiffure d'autre part. Il a néanmoins considéré qu'il y avait lieu de tenir compte du cas d'espèce particulier où le degré élevé de notoriété de la marque opposante en relation avec les produits de la classe 3 et son influence sur la reconnaissance ou non d'une similarité devaient être examinés. S'appuyant sur l'arrêt de la CREPI du 24 janvier 2001 "*Jana-Jana-Style*" (sic! 2001 139), il a constaté que la CREPI avait reconnu, sous certaines conditions, une similarité entre une ligne de produits cosmétiques et des services de soins de beauté.

Dans le cas précité "*Jana-Jana-Style*", la recourante revendiquait l'enregistrement de sa marque "Jana-Style" notamment pour les services de soins cosmétiques pour les pieds et pour le corps de la classe 42. L'intimée s'est opposée à cet enregistrement en se fondant sur sa marque

"Jana" enregistrée pour les produits de la classe 3 produits cosmétiques, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits de soins pour pour le corps et de beauté. La recourante a fait valoir que la similarité entre les produits et les services devait être rejetée, du fait que, d'une part, l'intimée n'offrait aucun service sous sa marque "Jana", et que, d'autre part, la recourante ne vendait aucun produit de soin sous sa marque "Jana-Style". La CREPI a considéré que, au regard du degré élevé de notoriété de la ligne de cosmétiques "Jana" et de la forte similitude des signes en cause, il fallait partir de l'idée que l'acheteur potentiel supposera que les services de la recourante et la ligne de produits de l'intimée étaient fournis, respectivement proposés par la même entreprise (consid. 7).

En l'espèce, comme nous le verrons plus loin (consid. 5, 6.1 et 6.2 ci-dessous), il convient de considérer que c'est à juste titre que l'Institut fédéral a conclu que la marque opposante "CHANEL" était notoire et qu'il existait une forte similitude entre les marques en cause, de sorte que les deux conditions relatives à la reconnaissance d'une similarité selon la jurisprudence précitée sont ici satisfaites. Il apparaît ainsi que c'est à bon droit que ledit institut a procédé à la comparaison des services de la recourante aux produits de l'intimée. Dès lors, le grief de la recourante tendant à faire constater l'arbitraire de la décision attaquée, en tant que les produits ont été comparés aux services, se révèle infondé et doit en conséquence être rejeté.

4.2 Lorsque l'on apprécie la similarité entre des produits et des services, il est essentiel de déterminer si les services sont logiquement, ou du moins usuellement liés à l'offre des produits et si l'utilisateur les perçoit comme un ensemble de prestations formant un tout sur le plan économique (décisions de la CREPI du 6 mai 2003 in sic! 2004 229 consid. 6 *TNT* et du 7 mai 2002 in sic! 2002 520 consid. 3c *Visa/Jet-Set Visa*). Ainsi, par exemple, les services de restauration ont été considérés comme similaires aux produits de pâtisserie ou de confiserie (décision de la CREPI du 7 février 2005 in sic! 2005 384 consid. 3 *Prince/Le P'tit Prince*). Il y aura similarité entre produits et services lorsque le public concerné peut déduire sur la base de leur signification économique et de leur destination, ou encore de leur lieu de production habituel, qu'ils proviennent de la même entreprise (décision de la CREPI du 7 décembre 2004 in sic! 2005 295 consid. 5 *Onyx*).

Dans le cas précité "*Jana-Jana-Style*", la CREPI a considéré que, dans le domaine des soins de beauté, les services avaient un rapport fonctionnel avec les produits cosmétiques et que l'utilisation de produits cosmétiques était indispensable à l'offre de services. Elle a dès lors conclu que, au regard du degré de notoriété relativement élevé de la ligne de cosmétiques "Jana" et de la forte similitude des marques en cause, il fallait partir de l'idée que le consommateur potentiel supposera que les services de la recourante et la ligne de produits de l'intimée étaient fournis,

respectivement proposés par la même entreprise.

L'Institut fédéral a considéré que la situation du cas d'espèce ne différait pas fondamentalement du cas précité, la seule différence provenant du fait que, en lieu des services de soins de beauté, la marque attaquée revendiquait des services de coiffure. Il a conclu que l'activité d'un salon de coiffure était une activité propre en elle-même, mais qu'elle pouvait également être considérée comme une activité englobée dans la notion de "soins de beauté". Il a indiqué qu'une série d'indices montraient une convergence entre les produits et les services concernés et que l'on ne pouvait négliger le fait qu'il n'était pas inenvisageable que des entreprises jouissant d'une forte réputation lancent par le biais de franchises ou d'autres constructions juridiques des salons de beauté ou de coiffure. Dit institut a conclu qu'il n'était pas exclu que des consommateurs puissent facilement imaginer qu'un lien économique existe entre les produits et les services en cause et qu'ils puissent croire se trouver en présence d'un même fournisseur, ajoutant que ceci est ici possible en raison des circonstances particulières du cas où l'on retrouve une marque opposante bénéficiant d'une très forte notoriété et d'une marque attaquée reprenant l'entier de la marque opposante.

In casu, il apparaît effectivement que le cas d'espèce ne diffère pas sensiblement du cas précité "*Jana-Jana-Style*", malgré ce que prétend la recourante dans sa duplique du 11 juin 2006 devant l'Institut fédéral lorsqu'elle soutient que la comparaison avec le cas "*Jana-Jana-Style*" est dénuée de pertinence au motif que, dans ce cas-là, les produits et les services avaient le même objet, tandis qu'en l'espèce la vente de produits cosmétiques pour cheveux était marginale dans la maison Chanel, ce nom étant associé dans le public à la haute couture, mais non à la coiffure. En effet, il a été établi ci-dessus (consid. 4.1) que les deux conditions pour la reconnaissance d'une similarité entre produits et services étaient satisfaites. En outre, l'on a affaire ici à des services de coiffure pouvant être assimilés à des soins de beauté, en particulier à la beauté de la chevelure. Un rapport fonctionnel et une complémentarité entre des produits et accessoires pour cheveux et des services de coiffure peut raisonnablement être admis dans la mesure où l'on peut facilement s'attendre à trouver des produits et des accessoires pour l'embellissement de la chevelure dans un salon de coiffure. On ne peut dès lors exclure, comme le relève l'Institut fédéral, que l'intimée puisse proposer des services de coiffure par l'intermédiaire d'un contrat de franchise ou de licence notamment et les consommateurs pourront ainsi aisément être amenés à penser que les produits et services proviennent de la même entreprise ou du moins qu'ils sont produits ou fournis sous le contrôle du même titulaire.

Il appert dès lors que, nonobstant le fait que l'intimée n'offre pas de services de coiffure en Suisse, force est d'admettre une similarité entre les produits et les services en cause, comme l'a à juste titre retenu l'Institut

fédéral. En sus, l'argument de la recourante selon lequel le seul motif de la célébrité de la marque opposante aurait pour effet d'étendre sans droit la protection de cette marque, et que ce critère aurait en l'espèce été apprécié selon des critères subjectifs et hypothétiques (opinion du consommateur moyen), alors même que le service en cause ne figure pas dans la sphère de protection de la marque opposante, doit être rejeté. En effet, il convient de rappeler que des marques jouissant d'un degré de notoriété élevé méritent une sphère de protection plus large, dans la mesure où la probabilité d'associations, et de ce fait le risque que la marque attaquée soit perçue à tort comme une marque de série appartenant au titulaire, est plus élevé (décision de la CREPI du 23 août 1999 in sic! 1999 569 consid. 3 *Hermès/Hermoso Swiss Made*).

5. Le périmètre de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Pour les marques faibles, le périmètre est plus restreint 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 au contraire fortes les marques qui sont imaginatives ou qui ont acquis une notoriété dans le commerce. Comme les marques fortes résultent d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le marché, elles doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (ATF 122 III 382 consid. 2a *Kamillosan*). En l'espèce, le signe "CHANEL", patronyme de la fondatrice de la maison de couture du même nom, est fantaisiste en relation avec les produits en question et sa force distinctive doit à tout le moins être qualifiée de normale. De surcroît, cette marque jouit en Suisse d'une notoriété certaine en raison de sa connaissance accrue auprès de la majorité du public suisse concerné. La Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a d'ailleurs qualifié la marque "CHANEL" de "notoire" (décision du 4 septembre 1996 in sic! 1997 171 consid. IIa *Chanel/Chenal*). La marque opposante bénéficie ainsi d'une sphère de protection accrue, de sorte que la marque attaquée devra contenir des différences suffisantes pour éviter un éventuel risque de confusion.

6. 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/Radomat*). Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés seront induits en erreur par la ressemblance des signes et que les marchandises portant l'un ou l'autre signe seront associées au faux détenteur de la marque. Une atteinte existe aussi lorsque le public parvient à distinguer les deux signes mais présume, en raison de leur ressemblance, de

l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (ATF 128 III 441 consid. 3.1 *Appenzeller*, ATF 126 III 315 consid. 6b/aa *Rivella/Apiella*). Le risque de confusion ne résulte pas d'une vague et lointaine possibilité de confusion mais présuppose que le consommateur moyen soit vraisemblablement exposé à ce risque (ATF 122 III 382 consid. 1 *Kamillosan*, ATF 119 II 473 consid. 2d *Radion/Radomat*). Dans la comparaison des signes, il convient de relever que, pour le risque de confusion, c'est l'impression générale qui prédomine car c'est elle qui reste dans l'esprit des personnes concernées (ATF 128 III 441 consid. 3.1). La plupart du temps, le public ne verra ni n'entendra les deux marques simultanément. En réalité, celle des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans la mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre, qui avait été vue dans le temps. Lors de la comparaison des marques, il convient donc d'examiner les caractéristiques 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 plusieurs critères généraux et objectifs, comme par exemple l'effet auditif, l'image graphique ou encore le contenu sémantique (KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd., Bâle 2006, p. 84; décision de la CREPI du 7 juin 2000 in sic! 2001 133 consid. 3 *Otor/Artor*).

Dès lors qu'il a été constaté ci-dessus qu'il existe une similarité entre les produits et les services pour lesquels les marques en cause sont revendiquées, et la marque opposante jouissant au surplus d'une aire de protection élargie en raison de sa notoriété, il s'agit dans ces circonstances d'exiger entre ces signes une distinction d'autant plus importante afin d'exclure tout risque de confusion (ATF 122 III 382 consid. 3a *Kamillosan*; DAVID, op. cit., n° 8 ad art. 3).

6.1 La recourante fait valoir que l'Institut fédéral a dévalorisé la valeur signalétique de la mention "Haute coiffure" en la qualifiant de totalement habituelle, alors que cette qualification est selon elle prioritaire et reflète la réalité d'un fait non contesté. Elle est d'avis que le risque de confusion évoqué par la décision attaquée n'existerait que par référence à la seule célébrité de la marque "CHANEL".

L'impression d'ensemble de marques verbales, comme en l'espèce, est d'abord fonction de leur sonorité et de leur image graphique (ATF 121 III 377 consid. 2b *Boss/Boks*). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes et de la cadence et de la succession des voyelles. L'image de la marque dépend quant à elle de la longueur 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

consid. 5a *Kamillosan*, ATF 119 II 473 consid. 2c *Radion/Radomat*). Enfin, pour créer une nouvelle marque, il ne suffit pas d'ajouter à l'élément distinctif principal d'une autre marque des éléments qui ne sont pas propres à modifier substantiellement l'impression de la première marque (décisions de la CREPI du 9 février 2005 in sic! 2005 571 consid. 6 *CJ Cavalli Jeans/Rocco Cavalli* et du du 25 juillet 2003 in sic! 2003 907 consid. 5 *Kiss/Soft-Kiss*).

En l'espèce, d'un point de vue visuel et auditif, le terme "CHANEL" se retrouve à l'identique dans les deux signes en cause et la marque attaquée ne se différencie de la marque opposante que par l'adjonction de la mention "HAUTE COIFFURE" au début du signe. Il sied de rappeler ici que la reprise intégrale d'une marque prioritaire provoque en règle générale sans autre un risque de confusion (décision de la CREPI du 12 avril 2006 in sic! 2006 413 consid. 6 *Les Cabinotiers*). Le début du mot ne détermine pas toujours l'impression générale d'une marque et il y a lieu d'examiner, dans chaque cas particulier, dans quelle mesure les divers éléments du signe ont une influence sur l'impression d'ensemble de ce dernier (décision de la CREPI du 3 octobre 2006 in sic! 2007 271 consid. 7 *Romain Gauthier/Romain Jérôme*). In casu, bien que les termes "HAUTE COIFFURE" précèdent effectivement le mot "CHANEL", il convient néanmoins d'admettre que, en relation avec les services de coiffure, cette mention décrit en définitive la nature des services proposés par la recourante, qu'elle ne sort pas de ce qui est usuellement attendu et qu'elle n'est pas suffisamment emprunte de force distinctive pour rester fortement ancrée dans l'esprit du public concerné. En effet, les termes "HAUTE COIFFURE" n'ont qu'une importance secondaire par rapport à l'élément principal et prépondérant "CHANEL" qui confère l'impression d'ensemble à la marque attaquée et qui renvoie le consommateur à une entreprise active dans le milieu de la beauté. Cette adjonction ne suffit ainsi pas à supprimer la grande similitude visuelle et auditive ressortant des deux signes en question due à la présence de l'élément distinctif "CHANEL" et se révèle dès lors insuffisante pour conférer à la marque attaquée une impression d'ensemble différente de celle de la marque opposante qui serait propre à éviter un risque de confusion avec cette dernière.

6.2 Dès lors que le destinataire moyen d'une marque pense involontairement à ce qu'il entend et à ce qu'il lit, la signification d'une marque empruntée au langage courant peut également être déterminante. Hormis la signification sémantique des mots, les associations d'idées qu'appelle indiscutablement 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, la probabilité que le public des acheteurs se laisse tromper par un son ou une image graphique analogue s'atténue (ATF 121 III 377 consid. 2b *Boss/Boks*). La signification d'une marque doit avoir un caractère dominant

pour être en mesure d'effacer la similitude dans l'impression sonore et visuelle (décision de la CREPI du 16 janvier 2003 in sic! 2003 345 consid. 7 *Mobilat/Mobigel*).

En l'espèce, la marque "HAUTE COIFFURE CHANEL" suscite l'idée d'un salon de coiffure destiné à la réalisation de prestations capillaires relevant d'un certain niveau. Cette dénomination n'est du reste pas sans rappeler la mention "Haute couture", fer de lance de la maison Chanel. Les marques en question, oeuvrant toutes deux dans le domaine de la beauté et des soins, pourront aisément amener le consommateur à une association d'idées. Ainsi, le sens de la marque attaquée ne se démarque pas à un point tel qu'il effacerait la similitude phonétique et visuelle ressortant de la comparaison des deux signes et qu'il suffirait à conférer à la marque attaquée une impression d'ensemble différente de la marque opposante. La reprise à l'identique du terme "CHANEL" dans la marque attaquée peut de surcroît donner l'impression au consommateur qu'il existe un rapport quel qu'il soit s'agissant de la détention des deux marques et créer ainsi un risque de confusion indirect (décision de la CREPI du 7 mai 2002 in sic! 2002 520 consid. 7 *Visa/Jet-Set Visa*).

7. La recourante soutient enfin que la décision attaquée créerait une incohérence avec la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concurrence déloyale en ce sens qu'il serait contraire au principe de la bonne foi de la part de l'intimée de s'opposer à l'enregistrement de la marque attaquée, alors que l'intimée aurait toléré, depuis plus d'un demi-siècle, une raison sociale identique à la marque attaquée.

L'intimée souligne que, dans une procédure d'opposition, le défendeur ne peut fonder sa défense ni sur une marque dont il serait titulaire et qui serait antérieure à celle de l'opposant, ni sur son droit de poursuivre l'usage d'un signe prétendument utilisé antérieurement, ni même sur une longue tolérance par l'opposant de l'usage de la marque attaquée. Elle relève que le litige opposant les parties quant à l'usage par la recourante du nom commercial "Haute Coiffure Chanel" n'est nullement terminé, ajoutant qu'aucune décision judiciaire définitive et exécutoire n'est encore intervenue et qu'elle maintient que cet usage est illicite et qu'elle entend y mettre fin. Elle note dès lors que le fait de former opposition à l'enregistrement de la marque attaquée démontre bien la cohérence de son attitude visant à agir par toutes voies de droit utiles pour la sauvegarde de ses droits.

Le droit des marques tend à protéger un signe distinguant un produit ou un service de sa copie ou de son imitation. Quant au droit de la concurrence, celui-ci tend au contraire à garantir un fonctionnement correct de la libre concurrence entre les différents acteurs présents sur le marché, ce fonctionnement étant perturbé lorsque l'un d'entre eux adopte un comportement déloyal (ATF 127 III 33 consid. 3a *Jumbo*). Dans le cadre

d'une procédure d'opposition, seuls les arguments découlant du droit des marques, soit plus précisément les motifs relatifs d'exclusion de la protection selon l'art. 3 LPM, peuvent être examinés (décision de la CREPI du 27 novembre 2003 in sic! 2004 416 consid. 2 *Central Perk)* et l'on se limite à la comparaison des enregistrements litigieux, tandis que les circonstances de l'utilisation effective de la marque ne sont pas prises en considération (décision de la CREPI du 22 juin 2006 in sic! 2006 756 consid. 3 *Aviagen/Aviogen*). En outre, l'Institut fédéral, de même que la Cour de céans n'ont pas la compétence d'examiner si le titulaire de la marque attaquée bénéficie d'autres droits prioritaires, tels que des droits découlant d'une autre marque antérieure, question dont l'examen revient au juge civil (décision de la CREPI du 9 février 2005 in sic! 2005 571 consid. 3a *CJ Cavalli Jeans/Rocco Cavalli*).

La recourante se fonde en l'espèce sur un arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 1983 (ATF 109 II 338) pour en déduire une prétendue tolérance de l'intimée de la raison de commerce "Haute Coiffure Chanel". Dans l'arrêt en question, le Tribunal fédéral relève que la péremption pour cause d'exercice tardif de ses droits ne doit pas être admise à la légère, dès lors que, selon l'art. 2 al. 2 CC, un droit ne peut pas être protégé uniquement quand son usage est manifestement abusif. La péremption suppose que le titulaire tolère sans opposition, pendant une longue période, la violation de ses droits, par exemple l'usage d'un signe distinctif identique ou analogue, et que celui qui les viole bénéficie lui-même d'une situation acquise quant au signe concurrent. Ainsi, plus le lésé attend pour intenter action, moins le concurrent doit escompter de bonne foi qu'il sera contraint d'abandonner la situation qu'il s'est acquise (consid. 2a).

In casu, il ressort du registre suisse des marques, ainsi que du registre des marques internationales, que la marque "HAUTE COIFFURE CHANEL" n'existait pas avant que la recourante ne la dépose le 16 mars 2005 auprès de l'Institut fédéral. L'intimée s'est opposée à l'enregistrement de cette marque le 10 octobre 2005, ce qu'elle était légitimée à faire et qu'elle a réalisé dans le délai qui lui était imparti, soit trois mois dès la publication de l'enregistrement ayant eu lieu le 12 juillet 2005 dans la FOSC (art. 31 al. 2 LPM). On ne saurait ainsi sérieusement déduire de ce qui précède que l'intimée aurait toléré de quelque manière que ce soit l'existence de la marque attaquée, de sorte qu'un éventuel motif de la péremption du droit au sens de la jurisprudence précitée se révèle dès lors infondé et doit être rejeté.

8. Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, compte tenu de la similarité des produits et des services revendiqués par les signes en cause, de la similarité visuelle et auditive des marques en cause due à l'élément "CHANEL", de leur similitude sémantique, et du fort risque de confusion qui en résulte, risque accru par la notoriété de la marque opposante, et, finalement de l'impression générale, la marque verbale attaquée "HAUTE

COIFFURE CHANEL" doit être refusée à l'enregistrement.

9. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, qu'elle ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits et qu'elle n'est pas inopportune. Partant, le recours doit être rejeté et la décision de l'Institut fédéral confirmée.

10. 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 qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [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). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.-- (voir décision du Tribunal administratif fédéral B-7438/2006 du 10 mai 2007 consid. 10). Ces frais n'étant pas couverts par l'avance de frais de Fr. 3'500.-- versée par la recourante le 17 août 2006, celle-ci doit s'acquitter du solde.

    L'intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). En l'espèce, une indemnité de Fr. 2'500.-- (TVA comprise) lui est allouée à titre de dépens, sur la base de la note de dépens du 29 septembre 2006 qu'elle a faite parvenir à l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (art. 14 al. 2 FITAF), et mise à la charge de la recourante.

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 est rejeté et la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 13 juillet 2006 est confirmée.

2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 4'000.-- sont mis à la charge de la recourante, sous déduction de l'avance de frais de Fr. 3'500.-- déjà versée. La recourante est invitée à verser le solde de Fr. 500.-- au moyen du bulletin de versement joint en annexe. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.

3. Des dépens d'un montant de Fr. 2'500.-- (TVA comprise) sont alloués à l'intimée et mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué:

- à la recourante (sous pli recommandé; annexes: un bulletin de versement et dossier en retour)
- à l'intimée (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour)
- à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour)

Le président de cour: La greffière:

Bernard Maitre Nadia Mangiullo

Date d'expédition: le 9 août 2007