



Cour II
B-1481/2015

Arrêt du 9 mai 2017

Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Vera Marantelli et Francesco Brentani, juges,
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

Parties

ICE IP S.A.,
[...],
représentée par Maîtres Ralph Schlosser et Maud Fragnière,
Kasser Schlosser avocats,
[...],
recourante,

contre

Emmanuel **Manzon**,
[...],
intimé,

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

Objet

Procédure d'opposition n° 13135
IR 1'029'087 "ice watch (fig.)" /
CH 642'191 "NICE watch (fig.)".

Faits :**A.**

A.a Enregistré le 7 janvier 2010 sur la base d'une demande déposée au Benelux le 4 janvier 2010, l'enregistrement international n° 1'029'087 "ice watch (fig.)" (ci-après : marque opposante) revendique en Suisse une protection pour les produits suivants :

Classe 14 : "Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses : horlogerie et instruments chronométriques [sic]."

Il se présente ainsi :

**A.b**

A.b.a Déposée le 14 novembre 2012 par Emmanuel Manzon (ci-après : défendeur ou intimé) et publiée le 11 avril 2013 dans Swissreg (<<https://www.swissreg.ch>>), la marque suisse n° 642'191 "NICE watch (fig.)" (ci-après : marque attaquée) est enregistrée pour les produits suivants :

Classe 14 : "Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques."

Elle se présente ainsi :



A.b.b Par mémoire du 11 juillet 2013, se fondant sur la marque opposante, ICE SA, société anonyme (ci-après : opposante) forme opposition

(n° 13135) totale contre la marque attaquée auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-après : autorité inférieure).

A.b.c Par décision du 18 juillet 2013, l'autorité inférieure suspend la procédure d'opposition n° 13135 en raison du fait que la marque opposante est attaquée dans deux procédures connexes.

Suite à une communication de l'opposante du 28 août 2014, l'autorité inférieure rend, le 10 septembre 2014, une décision par laquelle elle lève la suspension de la procédure et impartit au défendeur un délai jusqu'au 10 novembre 2014 pour présenter une réponse.

Le défendeur dépose une réponse le 20 octobre 2014.

Par décision du 3 novembre 2014, l'autorité inférieure prononce la clôture de la procédure d'instruction.

A.b.d Le 2 février 2015, l'autorité inférieure rend une décision (ci-après : décision attaquée [pièce 11 du dossier de l'autorité inférieure]) dont le dispositif est le suivant :

1. L'opposition n° 13135 contre la marque suisse n° 642 191 « NICE watch » (fig.) est partiellement admise, à savoir en relation avec les produits suivants :

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; pierres précieuses.

2. L'enregistrement de la marque suisse n° 642 191 « NICE watch » (fig.) est révoqué pour les produits suivants :

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; pierres précieuses.

3. La taxe d'opposition de CHF 800.00 reste acquise à [l'autorité inférieure].
4. Il est mis à la charge du défendeur le paiement à l'opposante de CHF 400.00 à titre de remboursement de la moitié de la taxe d'opposition suite à la compensation des frais.
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Après avoir relevé l'identité manifeste des produits en cause, l'autorité inférieure juge que, dans l'ensemble, la marque opposante et la marque attaquée présentent des similitudes et que la marque opposante est dotée d'une force distinctive normale. Vu la grande similitude des combinaisons "ice-watch" et "NICE-watch" au niveau sonore, la similitude conceptuelle des signes et l'identité des produits en cause, l'autorité inférieure considère

qu'un risque de confusion doit être admis en relation avec les produits "Métaux précieux et leurs alliages ; pierres précieuses", l'expression "NICE watch" n'ayant pas de signification directement descriptive ou qualitative en lien avec ces produits. En revanche, en relation avec les autres produits revendiqués par la marque attaquée, l'autorité inférieure est d'avis que l'expression "NICE watch" constitue une indication directement descriptive et qualitative, à savoir qu'il s'agit de jolies montres, de sorte qu'un risque de confusion doit être nié, le champ de protection d'une marque étant limité par la sphère du domaine public et la protection de la marque opposante ne pouvant dès lors s'étendre aux éléments "NICE watch". L'autorité inférieure conclut ainsi à l'admission partielle de l'opposition.

B.

Par mémoire du 5 mars 2015, ICE IP S.A. (ci-après : recourante) dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours dont les conclusions sont les suivantes :

La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé :

I. Le recours est admis.

Principalement :

II. La décision du 2 février 2015 de [l'autorité inférieure] dans la procédure d'opposition n° 13135 est réformée en ce sens que les chiffres 1 et 2 du dispositif sont modifiés comme suit :

1. « L'opposition n° 13135 contre la marque suisse n° 642191 « NICE watch » (fig.) est entièrement admise, à savoir en relation avec les produits suivants :

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.

2. La marque suisse n° 642191 « NICE watch » (fig.) est radiée. »

Subsidiairement :

III. La décision du 2 février 2015 de [l'autorité inférieure] dans la procédure d'opposition n° 13135 est annulée et renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C.

C.a Dans sa réponse du 1^{er} juillet 2015, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la mise des frais à la charge de la recourante.

C.b Quant à lui, l'intimé ne dépose pas de réponse.

D.

Dans sa réplique du 1^{er} septembre 2015, la recourante confirme que son opposition doit être admise dans sa totalité.

E.

E.a Dans sa duplique du 5 octobre 2015, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la mise des frais à la charge de la recourante.

Elle se limite à renvoyer à la motivation de la décision attaquée (cf. consid. A.b.d) ainsi qu'à sa réponse (cf. consid. C.a).

E.b Quant à lui, l'intimé ne dépose pas de duplique.

F.

Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit :

1.

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

1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

1.3

1.3.1

1.3.1.1 Les conséquences procédurales d'un transfert de marque lors de la procédure d'opposition ne sont expressément traitées ni dans 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) ni dans la PA.

L'art. 4 PA prévoit néanmoins que les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la PA (cf. NADINE MAYHALL, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2^e éd. 2016 [ci-après : Praxiskommentar VwVG], art. 4 PA n° 2).

Selon l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273), "[l]e tribunal reste compétent même si les faits constitutifs de sa compétence sont modifiés subséquemment. L'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou défendre".

Par conséquent, selon la jurisprudence, le transfert de la marque opposante ou attaquée pendant la durée de la procédure d'opposition n'a en principe pas d'influence sur la légitimation active ou passive (arrêts du TAF B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 1.3.2.1.1 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]" et B-386/2007 du 4 décembre 2009 consid. 1.2 "SKY/SKYPE IN et SKYPE OUT" ; cf. décisions de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] MA-WI 35/04 du 22 novembre 2005, sic! 2006, p. 183, consid. 4 "Banette/Panetta [fig.]", MA-WI 51/04 du 6 juillet 2005, sic! 2005, p. 757, consid. 1 "Boss/Airboss", MA-WI 22/03 du 22 avril 2004, sic! 2004, p. 777, consid. 1 "Lonsdale/Lonsdale [fig.]" et MA-WI 42/00 du 1^{er} mai 2001, sic! 2001, p. 424, p. 424-425 "Proxilith/Porolith [fig.]" ; BERNARD VOLKEN, in : David/Frick [éd.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2017 [ci-après : BaK 2017], art. 31 LPM n^{os} 17 et 26 ; MAYHALL, in : Praxiskommentar VwVG, art. 4 PA n° 3 *in fine* ; EUGEN MARBACH, in : von Büren/David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2^e éd. 2009 [ci-après : MARBACH, SIWR], n° 1140 ; GREGOR WILD, in : Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009 [ci-après : SHK], art. 31 LPM n° 25 ; MICHEL MÜHLSTEIN, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 31 LPM n^{os} 13 et 18 ; cf. également : FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2^e éd. 1983, p. 182). C'est ainsi le moment du dépôt de l'opposition qui est déterminant (arrêt du TAF B-7501/2006 du 13 mars 2007 consid. 2 "INWA INTERNATIONAL NORDIC WALKING ASSOCIATION [fig.]/Swiss Nordic Parc [fig.] et NordicFitnessPoint.ch [fig.]" ; cf. décision de l'ancienne CREPI MA-WI 42/00 du 1^{er} mai 2001, sic! 2001, p. 424, p. 424 "Proxilith/Porolith [fig.]").

1.3.1.2 L'art. 21 al. 2 PCF n'exclut pas la substitution de parties. L'art. 17 al. 1 PCF, également applicable en vertu de l'art. 4 PA (cf. MAYHALL, in : Praxiskommentar VwVG, art. 4 PA n° 3 *in fine*), prévoit néanmoins qu'"[u]ne personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre" (cf. arrêt du TF 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 1.1.2 ; décision de l'ancienne CREPI MA-WI 22/03 du 22 avril 2004, sic! 2004, p. 777, consid. 1 "Lonsdale/Lonsdale [fig.]").

Selon la jurisprudence, ce consentement peut être tacite (cf. arrêts du TF 1C_564/2012 du 19 novembre 2013 consid. 1, 1C_41/2012 du 28 mars 2013 consid. 1.2.2 [non publié in ATF 139 II 470], 5A_602/2012 et 5A_625/2012 du 21 décembre 2012 consid. 1.1 et 1C_231/2010 du 24 août 2010 consid. 1.2 ; WILD, in : SHK, art. 31 LPM n° 25 *in fine* ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3^e éd. 2013, n° 933).

1.3.2 En l'espèce, l'opposition est formée par l'opposante le 11 juillet 2013 (cf. consid. A.b.b). Par la suite, l'opposante transfère la marque opposante à la recourante ; ce changement de titulaire est inscrit au registre international le 2 juin 2014 (cf. <<http://www.wipo.int/romarin>>, consulté le 16.02.2017). Le 5 mars 2015, c'est la recourante qui, contre la décision attaquée rendue par l'autorité inférieure le 2 février 2015 (cf. consid. A.b.d), dépose un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (cf. consid. B).

1.3.3

1.3.3.1 Vu l'art. 21 al. 2 PCF (applicable par renvoi de l'art. 4 PA), c'est à juste titre que, dans la décision attaquée (cf. consid. A.b.d), l'opposante apparaît comme "opposante" (cf. décision de l'ancienne CREPI MA-WI 22/03 du 22 avril 2004, sic! 2004, p. 777, consid. 1 "Lonsdale/Lonsdale [fig.]"), que cette qualité lui est reconnue et que la décision attaquée lui est notifiée (cf. arrêt du TAF B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 1.3.2.1.2 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]").

Malgré le transfert de la marque opposante à la recourante, la procédure d'opposition aurait d'ailleurs – toujours en vertu de l'art. 21 al. 2 PCF – pu se poursuivre avec l'opposante, c'est-à-dire par un recours devant le Tribunal administratif fédéral déposé par l'opposante (cf. décisions de l'ancienne CREPI MA-WI 22/03 du 22 avril 2004, sic! 2004, p. 777, consid. 1 "Lonsdale/Lonsdale [fig.]" et MA-WI 42/00 du 1^{er} mai 2001, sic! 2001, p. 424, p. 425 "Proxilith/Porolith [fig.]"), pour autant qu'elle ait qualité

pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA (cf. consid. 1.4.1), en particulier qu'elle soit spécialement atteinte par la décision attaquée (art. 48 al. 1 let. b PA) et qu'elle ait un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. c PA) (cf. arrêt du TAF B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 1.3.2.2.2 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]").

1.3.3.2 Or, en l'espèce, c'est la recourante, cessionnaire de la marque opposante, qui dépose un recours contre la décision attaquée (cf. consid. B).

Dans son recours, la recourante soutient qu'elle a qualité pour recourir contre la décision attaquée étant donné que l'opposante, titulaire de la marque opposante durant la procédure devant l'autorité inférieure, lui a cédé cette marque (recours, p. 3).

Certes, la recourante ne demande pas expressément une "substitution de partie". Or, l'art. 17 al. 1 PCF ne soumet pas la substitution de parties à une demande formelle. Par ailleurs, la volonté de la recourante de se substituer à l'opposante ressort clairement de son recours.

Bien qu'il ait été invité à le faire (cf. ch. 3 du dispositif de l'ordonnance du TAF du 28 avril 2015), l'intimé ne dépose pas de réponse (cf. consid. C.b). Ultérieurement invité à déposer une duplique (cf. ch. 3 du dispositif de l'ordonnance du TAF du 4 septembre 2015), il ne donne pas non plus suite (cf. consid. E.b). Ainsi, l'intimé ne se prononce pas sur le fait que la recourante se substitue à l'opposante. Que ce soit dans sa réponse (cf. consid. C.a) ou dans sa duplique (cf. consid. E.a), l'autorité inférieure ne s'exprime pas non plus à ce sujet. Il convient dès lors de retenir que la substitution de partie a été acceptée tacitement, tant par l'intimé que par l'autorité inférieure (cf. décisions de l'ancienne CREPI MA-WI 22/03 du 22 avril 2004, sic! 2004, p. 777, consid. 1 "Lonsdale/Lonsdale [fig.]" et MA-WI 42/00 du 1^{er} mai 2001, sic! 2001, p. 424, p. 425 "Proxilith/ Porolith [fig.]").

A noter encore que, selon l'art. 17 al. 2 PCF (applicable par renvoi de l'art. 4 PA), "[l]e substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution" (cf. décision de l'ancienne CREPI MA-WI 42/00 du 1^{er} mai 2001, sic! 2001, p. 424, p. 425 "Proxilith/ Porolith [fig.]"). En l'espèce, il s'agit donc d'admettre que l'opposante et la recourante répondent solidairement des frais judiciaires causés jusqu'au stade de la réponse devant le Tribunal administratif fédéral.

1.3.4 Dans ses Directives en matière de marques du 1^{er} janvier 2017, l'autorité inférieure prévoit que, "[e]n cas de transfert d'une marque au cours d'une procédure d'opposition ou de radiation, [...] il convient de se reporter aux règles spéciales prévues par le [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272)] en application de l'art. 4 PA". Elle ajoute en particulier que, "[e]n cas de transfert de marque en cours de procédure, l'acquéreur peut ainsi reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire (art. 83 al. 1 CPC)" et que "[c]ette substitution ne présuppose pas le consentement de la partie adverse" (IPI, Directives en matière de marques, version du 1^{er} janvier 2017, Partie 1, ch. 3.2.2.1 ; cf. ERIC MEIER, Les nouvelles Directives en matière de marques de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, sic! 2017, p. 79, p. 80).

En l'espèce, la substitution de partie a été acceptée tacitement (cf. consid. 1.3.3.2). Peut dès lors rester ouverte la question de savoir si, en application de l'art. 83 al. 1 CPC, une substitution de partie devrait être admise même en l'absence de consentement des autres parties.

1.4 Reste maintenant à examiner si, au regard de l'art. 48 al. 1 PA, la recourante, qui s'est valablement substituée à l'opposante (cf. consid. 1.3.3.2), a qualité pour déposer le présent recours.

1.4.1 Selon l'art. 48 al. 1 PA, la qualité pour recourir appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).

1.4.2

1.4.2.1 En l'espèce, la recourante n'a ni pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ni été privée de la possibilité de le faire. Toutefois, vu qu'elle se substitue valablement à l'opposante (cf. consid. 1.3.3.2), il doit être considéré que – à l'instar de l'opposante – la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure au sens de l'art. 48 al. 1 let. a PA.

1.4.2.2 Au moment de déposer le présent recours, la recourante est titulaire de la marque opposante. Elle en est d'ailleurs toujours titulaire à ce jour (cf. <<http://www.wipo.int/romarin>>, consulté le 09.05.2017).

Dans ces conditions, la recourante est spécialement atteinte par la décision attaquée (art. 48 al. 1 let. b PA) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. c PA).

1.4.3 La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue à la recourante.

1.5 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.

1.6 Le présent recours est ainsi recevable.

2.

2.1

2.1.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure admet partiellement l'opposition, c'est-à-dire dans la mesure où la marque attaquée est destinée aux produits "Métaux précieux et leurs alliages" et "pierres précieuses" (classe 14) (cf. consid. A.b.d).

2.1.2 Dans son recours, la recourante conclut à l'admission totale de l'opposition (cf. consid. B).

2.2

2.2.1 La décision attaquée n'est donc pas contestée dans la mesure où l'autorité inférieure admet partiellement l'opposition et prononce la révocation de l'enregistrement de la marque attaquée en lien avec les produits "Métaux précieux et leurs alliages" et "pierres précieuses" (classe 14).

2.2.2 Le Tribunal administratif fédéral limitera par conséquent son examen de l'opposition aux autres produits revendus par la marque attaquée, à savoir : "produits en ces matières [Métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué compris dans cette classe ; joaillerie, bijouterie" et "horlogerie et instruments chronométriques" (classe 14).

3.

L'art. 3 al. 1 let. c LPM exclut de la protection 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.

4.

4.1 Dans la mise en œuvre de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il s'agit tout d'abord de définir à quels consommateurs les produits et/ou les services en cause sont destinés ainsi que le degré d'attention dont ces consommateurs font preuve (cf. arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 3.1-3.1.2 "[fig.]/ENAGHR [fig.]").

C'est en effet sur la base de la perception des personnes concernées que doivent être examinées les questions de la similarité des produits et/ou des services (consid. 5), de la similarité des signes (consid. 6-9), de la force distinctive de la marque opposante (consid. 10) et, au final, du risque de confusion entre les marques en cause (consid. 11) (cf. arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 3.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]").

4.2

4.2.1 En l'espèce, la protection de la marque opposante est revendiquée pour les produits "Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses : horlogerie et instruments chronométriques [sic]." (classe 14) (cf. consid. A.a).

4.2.2 Bien que la marque attaquée soit destinée à d'autres produits (cf. consid. A.b.a), seuls les produits suivants entrent en considération dans le cadre de la présente procédure de recours : "produits en ces matières [Métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué compris dans cette classe ; joaillerie, bijouterie" et "horlogerie et instruments chronométriques" (classe 14) (cf. consid. 2.2.2).

4.3 Selon la jurisprudence, les métaux précieux, les pierres précieuses, ainsi que les produits de la joaillerie, de la bijouterie et de l'horlogerie (classe 14) sont, en Suisse, destinés au grand public (arrêts du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 3.3.1.1.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]", B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.2.1 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]" et B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 4.2 "NAVITIMER/Maritimer"), qui fait preuve d'un degré d'attention moyen. Il ne faut en outre pas perdre de vue le fait qu'ils s'adressent également au spécialiste de la branche, qui fait preuve d'un degré d'attention accru (ATAF 2014/34 consid. 7.2.2 *in fine* "LAND ROVER/Land Glider") (cf. arrêts du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 3.3.2-3.4 "[fig.]/ENAGHR [fig.]" et B-1185/2014 du 7 octobre 2016 consid. 2.3 "MECO/MESO [fig.]").

5.

En dépit de la formulation légèrement différente des listes des produits auxquels les marques en cause sont destinées, force est de constater que les produits revendiqués par la marque attaquée (cf. consid. A.b.a) sont identiques aux produits revendiqués par la marque opposante (cf. consid. A.a). C'est d'ailleurs la conclusion de l'autorité inférieure (décision attaquée, p. 3 ; cf. consid. A.b.d), qui n'est contestée ni par la recourante ni par l'intimé.

6.

Il convient maintenant (consid. 6-9) d'examiner s'il existe une similarité entre le signe "ice watch (fig.)" (marque opposante), d'une part, et le signe "NICE watch (fig.)" (marque attaquée), d'autre part.

6.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure juge que les marques en cause ne se distinguent, au niveau sonore, que par une seule lettre, à savoir le "N" initial de la marque attaquée. Elle indique qu'elles présentent de fortes similarités au niveau visuel et, vu l'élément commun "watch", certaines similarités au niveau sémantique également. Dans l'ensemble, elle retient que, bien qu'elles divergent sémantiquement sur leur premier élément verbal, les marques en cause présentent des similitudes.

6.2

6.2.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller"). Dès lors que le consommateur ne perçoit en général pas les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre perçu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire imprécise (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a "BOSS/BOKS" ; MARBACH, SIWR, n° 867). Cette impression d'ensemble sera principalement influencée par les éléments dominants d'une marque ; il s'agit en général des éléments les plus distinctifs (cf. arrêt du TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 "lawfinder/LexFind.ch [fig.]" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : CR PI, art. 3 LPM n° 30). Les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent cependant pas être purement et simplement exclus de l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi, influencer l'impression d'ensemble qui se dégage d'une marque (arrêt du TF 4C.258/2004 du 6 octobre 2004 consid. 4.1 "YELLOW/Yellow Access AG" ; ATAF 2014/34 consid. 6.1.1 "LAND ROVER/Land Glider" ; cf. arrêt

du TAF B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : CR PI, art. 3 LPM n° 60). Il convient, dès lors, de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer le signe (cf. arrêt du TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 "FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN" ; MARBACH, SIWR, n° 866 ; GALLUS JOLLER, in : SHK, art. 3 LPM n°s 122 s.).

6.2.2 Dans le cas d'une collision entre des signes combinant des éléments verbaux et figuratifs, il n'existe pas de règles absolues permettant d'établir lesquels de ces éléments l'emportent sur les autres dans le cadre de l'examen de l'impression d'ensemble qui se dégage des signes. Il s'agit donc de déterminer dans chaque cas l'élément qui a le plus d'influence sur le signe concerné (MARBACH, SIWR, n° 930 ; cf. arrêt du TAF B-531/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.4 *in fine* "GALLO/Gallay [fig.]" ; voir, en outre : arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 6.1.2 "[fig.]/ENAGHR [fig.]").

6.2.3 Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les éléments verbaux de 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 et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas", ATF 121 III 377 consid. 2b "BOSS/BOKS"). La similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces trois critères (cf. MARBACH, SIWR, n° 875 ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : BaK 2017, art. 3 LPM n° 59). 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 lorsque celle-ci reçoit une accentuation – suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas", ATF 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : CR PI, art. 3 LPM n° 62).

7.

Il convient tout d'abord d'analyser les signes en cause sur les plans visuel (consid. 7.1), sémantique (consid. 7.2) et sonore (consid. 7.3).

7.1 Analyse des signes en cause sur le plan visuel

7.1.1

7.1.1.1 Le signe "ice watch (fig.)" (marque opposante ; cf. consid. A.a) combine des éléments verbaux et figuratifs.

Les éléments verbaux, qui apparaissent en lettres minuscules, sont les suivants : "ice" et "watch".

Au niveau figuratif, ces éléments verbaux "ice" et "watch" font appel à des polices de caractères banales. L'élément "ice" figure juste en dessus de l'élément "watch". Les lettres de l'élément "ice" sont plus grandes que celles – au surplus légèrement aplaties – de l'élément "watch", de sorte que les deux éléments ont la même longueur, qui correspond d'ailleurs à celle de la ligne horizontale qui les sépare. En guise de point, la lettre "i" de l'élément "ice" présente un cercle – divisé en trois tranches égales – sur la droite duquel apparaît une petite pointe dirigée vers le haut.

7.1.1.2 Vu la surface qu'il occupe dans le signe "ice watch (fig.)", l'élément "ice" en constitue l'élément principal sur le plan visuel. Il n'occulte toutefois pas l'élément "watch".

7.1.2

7.1.2.1 Quant à lui, le signe "NICE watch (fig.)" (marque attaquée ; cf. consid. A.b.a) combine également des éléments verbaux et figuratifs.

Les éléments verbaux sont les suivants : "NICE" (lettres majuscules), "watch" (lettres minuscules) et "R" (lettre majuscule).

Au niveau figuratif, le signe "NICE watch (fig.)" revendique les couleurs rouge et noir. Les éléments verbaux "NICE", "watch" et "R" apparaissent dans des polices de caractères banales. L'élément "NICE" figure – centré – en dessus de l'élément "watch". Les lettres – noires – de l'élément "NICE" sont plus grandes que celles – rouges – de l'élément "watch", de sorte que l'élément "NICE" est un peu plus long que l'élément "watch", les deux éléments étant séparés par une ligne – noire – horizontale de la longueur de l'élément "NICE". En guise de point, la lettre "I", qui est d'ailleurs moins haute que les autres lettres de l'élément "NICE", présente un cercle – rouge – divisé à la manière du symbole "⊕" (cf. consid. 7.2.2.4) et dépassant légèrement la hauteur des autres lettres de l'élément "NICE".

Enfin, entouré d'un cercle, l'élément verbal "R" forme le symbole "®" (cf. consid. 7.2.2.3) ; de couleur noire, il figure en haut à droite du signe.

7.1.2.2 Vu ses lettres majuscules et la surface qu'il occupe, l'élément "NICE" constitue, sur le plan visuel, l'élément principal du signe "NICE watch (fig.)". Il n'occulte toutefois pas l'élément "watch", dont la taille proportionnellement réduite n'est compensée que dans une certaine mesure par la couleur rouge, qui attire l'attention.

7.2 Analyse des signes en cause sur le plan sémantique

7.2.1 Le signe "ice watch (fig.)" comprend essentiellement les éléments verbaux "ice" (consid. 7.2.1.1) et "watch" (consid. 7.2.1.2), ainsi qu'un élément figuratif formé notamment d'un cercle (consid. 7.2.1.3).

7.2.1.1 Le mot anglais "ice" signifie principalement "glace" en français (Le Robert & Collins, Dictionnaire FRANÇAIS-ANGLAIS/ANGLAIS-FRANÇAIS, 8^e éd. 2006), "Eis" en allemand (DUDEN ONLINE-WÖRTERBUCH [ENGLISCH WÖRTERBUCH], <<http://www.duden.de/woerterbuch>>, consulté le 16.01.2017 ; PONS Online-Wörterbuch, <<http://de.pons.com>>, consulté le 16.01.2017) et "ghiaccio" ou "gelato" en italien (Corriere della Sera, Dizionario di Inglese, <http://dizionari.corriere.it/dizionario_inglese>, consulté le 16.01.2017). En Suisse, ce terme, qui appartient au vocabulaire anglais de base, est compris du grand public (cf. Langenscheidt, Premium Schulwörterbuch Englisch, 2009 ; PONS, Basiswörterbuch Schule Englisch, 2006 ; ATAF 2014/34 consid. 6.4.1 et 6.4.3 "LAND ROVER/Land Glider" ; arrêt du TAF B-6927/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2 *in fine* "SENSOREADY/Sensigo").

S'il correspond à un mot anglais courant, l'élément "ice" pourrait également être perçu comme une abréviation. Le signe "ice watch (fig.)" ne contient toutefois aucun indice qui permettrait d'en comprendre la signification (comme, par exemple, dans le signe "sl skinny love [fig.]" [cf. arrêt du TAF B-2296/2014 du 29 juin 2015 consid. 5.2 "ysl (fig.)/sl skinny love (fig.)"]). En outre, l'élément "ice" est nécessairement mis en relation avec l'élément "watch" du signe "ice watch (fig.)", dont il ne fait aucun doute qu'il appartient au vocabulaire anglais (cf. consid. 7.2.1.2). Dans ces conditions, il doit être retenu que l'élément "ice" est avant tout perçu comme un mot anglais qui signifie "glace" en français.

7.2.1.2 Quant au mot anglais "watch", il signifie notamment "montre" ou "regarder" en français (Le Robert & Collins, Dictionnaire FRANÇAIS-

ANGLAIS/ANGLAIS-FRANÇAIS, 8^e éd. 2006), "*Uhr*", "*zusehen*", "*zuschauen*" ou "*beobachten*" en allemand (DUDEN ONLINE-WÖRTERBUCH [ENGLISCH WÖRTERBUCH], <<http://www.duden.de/woerterbuch>>, consulté le 16.01.2017 ; PONS Online-Wörterbuch, <<http://de.pons.com>>, consulté le 16.01.2017) et "*orologio*", "*guardare*" ou "*osservare*" en italien (Corriere della Sera, Dizionario di Inglese, <http://dizionari.corriere.it/dizionario_inglese>, consulté le 16.01.2017). En Suisse, les principales significations de ce terme sont comprises du grand public (cf. consid. 7.2.1.1 ; Langenscheidt, Premium Schulwörterbuch Englisch, 2009 ; PONS, Basiswörterbuch Schule Englisch, 2006).

L'élément "watch" correspond ainsi à un mot anglais courant et ne peut guère être compris autrement.

En lien avec les produits "produits en ces matières [Métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie" et "horlogerie et instruments chronométriques" revendiqués par la marque opposante en classe 14, l'élément "watch" est avant tout perçu comme une référence à une "montre".

Il est en revanche plus difficile de déterminer sa signification en lien avec les autres produits revendiqués par la marque opposante en classe 14 ("Métaux précieux et leurs alliages" et "pierres précieuses"). Il peut en effet signifier aussi bien "montre" que "regarder" (ou "regarde[z] [!]"). La question de savoir quel est son sens exact peut toutefois rester ouverte (cf. consid. 8.1.2.2).

7.2.1.3 Enfin, en guise de point sur la lettre "i" de l'élément "ice", le signe "ice watch (fig.)" contient un cercle – divisé en trois tranches égales – sur la droite duquel apparaît une petite pointe dirigée vers le haut. Aucune signification particulière ne peut toutefois être attribuée à cet élément graphique.

7.2.2 Le signe "NICE watch (fig.)" comprend quant à lui essentiellement les éléments verbaux "NICE" (consid. 7.2.2.1) et "watch" (consid. 7.2.2.2), ainsi que les symboles "®" (consid. 7.2.2.3) et "⌘" (consid. 7.2.2.4).

7.2.2.1 Le mot anglais "*nice*" signifie notamment "beau", "joli" ou "agréable" en français (Le Robert & Collins, Dictionnaire FRANÇAIS-ANGLAIS/ANGLAIS-FRANÇAIS, 8^e éd. 2006), "*fein*", "*zart*", "*lecker*", "*nett*", "*freundlich*", "*angenehm*", "*lieb*", "*hübsch*" ou "*schön*" en allemand (DUDEN ONLINE-WÖRTERBUCH [ENGLISCH WÖRTERBUCH], <<http://www.duden.de/woerterbuch>>, consulté le 16.01.2017).

www.duden.de/woerterbuch>, consulté le 20.02.2017 ; PONS Online-Wörterbuch, <<http://de.pons.com>>, consulté le 20.02.2017) et "*piacevole*", "*simpatico*", "*gradevole*", "*affabile*", "*bello*", "*gentile*", "*garbato*", "*cortese*", "*amabile*", "*disponibile*", "*raffinato*" ou "*fine*" en italien (Corriere della Sera, Dizionario di Inglese, <http://dizionari.corriere.it/dizionario_inglese>, consulté le 20.02.2017). En Suisse, ce terme est compris du grand public (cf. consid. 7.2.1.1 ; Langenscheidt, Premium Schulwörterbuch Englisch, 2009 ; PONS, Basiswörterbuch Schule Englisch, 2006).

L'élément "NICE" pourrait, en tout cas pour les francophones de Suisse, également être perçu comme la désignation d'une ville française (cf. <<https://fr.wikipedia.org/wiki/Nice>>, consulté le 20.02.2017 ; "Nizza" en allemand [DUDEN ONLINE-WÖRTERBUCH (ENGLISCH WÖRTERBUCH), <<http://www.duden.de/woerterbuch>>, consulté le 20.02.2017] et en italien [Corriere della Sera, Dizionario di Inglese, <http://dizionari.corriere.it/dizionario_inglese>, consulté le 20.02.2017]). Le signe "NICE watch (fig.)" ne contient toutefois aucun élément qui viendrait confirmer cette signification géographique. En outre, l'élément "NICE", qui correspond au mot anglais particulièrement courant et connu "*nice*" (qui ne sera donc pas compris comme la désignation en anglais de la ville française [cf. <<https://en.wikipedia.org/wiki/Nice>>, consulté le 31.03.2017]), est nécessairement mis en relation avec l'élément "watch", dont il ne fait aucun doute qu'il appartient au vocabulaire anglais (cf. consid. 7.2.1.2). L'association avec la langue anglaise est d'ailleurs renforcée par la présence du symbole "Ⓜ" (cf. consid. 7.2.2.4) de couleur rouge qui fait office de point sur la lettre "l" de l'élément "NICE". En effet, ce symbole est intimement lié à l'expression de langue anglaise "*Peace and love*" (cf. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Peace_and_love>, consulté le 20.02.2017). Dans ces conditions, il doit être retenu que l'élément "NICE" est avant tout perçu comme un mot anglais et qu'il signifie notamment "beau", "joli" ou "agréable" en français.

7.2.2.2 Quant à l'élément "watch", il est compris comme un mot anglais (cf. consid. 7.2.1.2).

En lien avec les produits "produits en ces matières [Métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué compris dans cette classe ; joaillerie, bijouterie" et "horlogerie et instruments chronométriques" revendiqués par la marque attaquée en classe 14 et concernés par la présente procédure de recours (cf. consid. 4.2.2), l'élément "watch" est avant tout perçu comme une référence à une "montre" (cf. consid. 7.2.1.2).

7.2.2.3 Le symbole "®", qui figure en haut à droite du signe "NICE watch (fig.)", est issu des pays de *common law* et indique qu'une marque est enregistrée (en anglais : "*registered*") et déposée auprès d'un organisme officiel (cf. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_des_marques>, consulté le 21.02.2017). Il est compris par le public suisse comme une indication du fait qu'une marque est protégée.

7.2.2.4 Enfin, le signe "NICE watch (fig.)" contient, en guise de point sur la lettre "i" de l'élément "NICE", un cercle divisé à la manière du symbole de la paix "☸", qui peut dès lors être compris comme une référence à la paix et/ou au mouvement hippie (cf. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Peace_and_love>, consulté le 21.02.2017).

7.3 Analyse des signes en cause sur le plan sonore

7.3.1

7.3.1.1 Dans le signe "ice watch (fig.)", seuls les éléments verbaux "ice" et "watch" entrent en ligne de compte sur le plan sonore. Du fait qu'ils sont avant tout perçus comme des mots anglais (cf. consid. 7.2.1.1 *in fine* et 7.2.1.2 *in fine*), ils font l'objet d'une prononciation anglaise.

7.3.1.2 Bien que, sur le plan visuel, l'élément verbal "watch" soit légèrement en retrait, il reste suffisamment perceptible pour être énoncé (cf. consid. 7.1.1.2). C'est néanmoins l'élément verbal "ice" qui est exprimé en premier, de sorte que le signe "ice watch (fig.)" est prononcé [ajswatf].

7.3.2

7.3.2.1 Etant donné qu'il apparaît très fréquemment dans les marques et ne jouit par conséquent que d'une force distinctive faible (cf. consid. 8.2.3), le symbole "®" présent dans le signe "NICE watch (fig.)" n'est pas véritablement perçu et encore moins prononcé. Vu en particulier sa taille réduite, le symbole de la paix "☸" n'est pas non plus exprimé oralement. Dès lors, dans le signe "NICE watch (fig.)", ce sont les seuls éléments verbaux "NICE" et "watch" qui doivent être retenus sur le plan sonore. Du fait qu'ils sont avant tout perçus comme des mots anglais (cf. consid. 7.2.2.1 *in fine* et 7.2.2.2), ils font l'objet d'une prononciation anglaise.

7.3.2.2 Bien que, sur le plan visuel, l'élément verbal "watch" soit légèrement en retrait, il reste suffisamment perceptible (cf. consid. 7.1.2.2),

mais n'est énoncé qu'après l'élément verbal "NICE". Le signe "NICE watch (fig.)" est ainsi prononcé [najswatf].

8.

En fonction notamment des produits revendiqués par chacun des signes en cause, il convient de déterminer encore la force distinctive (cf. consid. 10.1-10.1.2) des divers éléments de ces signes (cf. arrêt du TAF B-7367/2010 du 9 décembre 2011 consid. 6.4.1 "HOFER/HÖFER FAMILY-OFFICE [fig.]").

8.1 Le signe "ice watch (fig.)" contient essentiellement les éléments verbaux "ice" (consid. 8.1.1) et "watch" (consid. 8.1.2), ainsi qu'un élément figuratif formé notamment d'un cercle (consid. 8.1.3).

8.1.1 L'élément "ice" est avant tout perçu comme un mot anglais qui signifie "glace" en français (cf. consid. 7.2.1.1). Il n'a donc pas de caractère descriptif en lien avec les produits revendiqués par la marque opposante en classe 14 et jouit, en tant que tel, d'une force distinctive moyenne.

8.1.2

8.1.2.1 En lien avec les produits "produits en ces matières [Métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie" et "horlogerie et instruments chronométriques" revendiqués par la marque opposante en classe 14, l'élément "watch" est avant tout perçu comme une référence à une "montre" (cf. consid. 7.2.1.2). Il est dès lors descriptif et sa force distinctive doit être considérée comme faible.

8.1.2.2 En revanche, quelle que soit la signification qui lui est donnée ("montre" ou "regarder" [ou "regarde[z] [!]" ; cf. consid. 7.2.1.2 *in fine*), l'élément "watch" ne saurait être considéré comme descriptif en lien avec les autres produits revendiqués par la marque opposante en classe 14 ("Métaux précieux et leurs alliages" et "pierres précieuses"). Une force distinctive normale doit par conséquent lui être reconnue.

Ne saurait y changer quoi que ce soit le simple fait que ces produits puissent entrer dans la composition d'une montre ou qu'ils puissent par exemple être regardés ; pour qu'une signification soit qualifiée de descriptive, il faut en effet qu'elle soit comprise sans effort intellectuel ou imaginatif particulier (cf. consid. 10.1.1).

8.1.3 Enfin, aucune signification particulière ne peut être attribuée au cercle – divisé en trois tranches égales – sur la droite duquel apparaît une petite pointe dirigée vers le haut (cf. consid. 7.2.1.3). Une force distinctive moyenne doit dès lors être reconnue à cet élément graphique, qui ne peut d'ailleurs être qualifié de banal.

8.2 Le signe "NICE watch (fig.)" contient quant à lui essentiellement les éléments verbaux "NICE" (consid. 8.2.1) et "watch" (consid. 8.2.2), ainsi que les symboles "®" (consid. 8.2.3) et "☺" (consid. 8.2.4).

8.2.1 L'élément "NICE" est avant tout perçu comme un mot anglais qui signifie notamment "beau", "joli" ou "agréable" en français (cf. consid. 7.2.2.1). Il a, en soi, un caractère publicitaire évident, à l'instar, par exemple, de l'adjectif français "sensationnel" (cf. arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 12.2.1.3.1.1 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL"). En lien avec les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 14, seule une force distinctive faible peut dès lors être reconnue à l'élément "NICE" en tant que tel.

8.2.2 En lien avec les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 14 et concernés par la présente procédure de recours (cf. consid. 4.2.2), l'élément "watch" est avant tout perçu comme une référence à une "montre" (cf. consid. 7.2.2.2). Il est dès lors descriptif et sa force distinctive doit être considérée comme faible (cf. consid. 8.1.2.1).

8.2.3 Banal dans une marque, le symbole "®" (cf. consid. 7.2.2.3) ne retient pas l'attention. Il est par conséquent faiblement distinctif (cf. arrêt du Handelsgericht AG HSU.2010.128 du 14 juin 2011, sic! 2012, p. 36, consid. 6.5.1 "M-Watch").

8.2.4 Enfin, le symbole de la paix "☺" (cf. consid. 7.2.2.4) ne saurait être qualifié de descriptif en lien avec les produits revendiqués en classe 14, de sorte qu'il jouit d'une force distinctive normale.

9.

Sur la base tant de l'analyse des signes en cause sur les plans visuel, sémantique et sonore (consid. 7) que de la force distinctive de leurs divers éléments (consid. 8), il s'agit maintenant de déterminer s'il existe une similarité entre ces signes.

9.1

9.1.1

9.1.1.1 Considéré dans son ensemble, le signe "ice watch (fig.)" accorde, tant sur le plan visuel (cf. consid. 7.1.1.2) que sur le plan sonore (cf. consid. 7.3.1.2), une place privilégiée à son élément "ice", qui jouit par ailleurs d'une force distinctive moyenne (cf. consid. 8.1.1). Ce rôle prépondérant de l'élément "ice" n'est que renforcé par le fait que, dans la mesure où le signe est destiné aux produits "produits en ces matières [Métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie" et "horlogerie et instruments chronométriques" (classe 14), la force distinctive de l'élément "watch" doit être considérée comme faible (cf. consid. 8.1.2.1). N'y change rien la présence d'un cercle – divisé en trois tranches égales – sur la droite duquel apparaît une petite pointe dirigée vers le haut : en effet, bien que cet élément graphique soit doté d'une force distinctive moyenne (cf. consid. 8.1.3), il reste relativement discret sur le plan graphique (cf. consid. 7.1.1.1 *in fine*), il n'a pas de signification particulière (cf. consid. 7.2.1.3) et il n'est pas exprimé oralement (cf. consid. 7.3.1.1).

9.1.1.2 En lien avec les produits "Métaux précieux et leurs alliages" et "pierres précieuses" (classe 14), les deux éléments "ice" (cf. consid. 8.1.1) et "watch" (cf. consid. 8.1.2.2) du signe "ice watch (fig.)" jouissent d'une force distinctive moyenne. Il convient toutefois d'admettre que, vu en particulier sa taille plus importante (cf. consid. 7.1.1.2), l'élément "ice" reste légèrement prépondérant.

9.1.2 Le signe "NICE watch (fig.)" contient quant à lui essentiellement les éléments "NICE" (cf. consid. 8.2.1) et "watch" (cf. consid. 8.2.2), dont la force distinctive est faible en lien avec les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 14 et concernés par la présente procédure de recours (cf. consid. 4.2.2). La combinaison des éléments "NICE" et "watch", qui n'a rien d'original en lien avec ces produits, ne jouit d'ailleurs également que d'une force distinctive faible. Vu en particulier la surface plus grande qu'il occupe (cf. consid. 7.1.2.2) et le fait qu'il est prononcé en premier (cf. consid. 7.3.2.2), c'est l'élément "NICE" qui doit être considéré comme prépondérant dans le signe "NICE watch (fig.)". N'y change rien le fait que le symbole de la paix "☸" soit doté d'une force distinctive normale (cf. consid. 8.2.4), car, bien que sa couleur rouge le mette en évidence, il garde une taille réduite et ne joue par ailleurs pas de rôle sur le plan sonore (cf. consid. 7.3.2.1). Peu importe enfin que le symbole "®" apparaisse dans

le signe "NICE watch (fig.)" ; il n'est en effet que faiblement distinctif (cf. consid. 8.2.3).

9.2

9.2.1 En lien avec les produits "produits en ces matières [Métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué compris dans cette classe ; joaillerie, bijouterie" et "horlogerie et instruments chronométriques" (classe 14), une attention accrue doit être portée à l'élément verbal "ice" du signe "ice watch (fig.)" (cf. consid. 9.1.1.1), d'une part, et à l'élément verbal "NICE" du signe "NICE watch (fig.)" (cf. consid. 9.1.2), d'autre part.

9.2.1.1 L'élément "ice" est formé des trois lettres minuscules "i", "c" et "e". L'élément "NICE" est quant à lui formé des quatre lettres majuscules "N", "I", "C" et "E". L'élément "NICE" consiste ainsi en la reprise intégrale de l'élément "ice", précédé de la lettre "N".

9.2.1.2 Peu importe le fait que l'élément "ice" apparaisse en lettres minuscules alors que l'élément "NICE" apparaît en lettres majuscules. En effet, l'utilisation de lettres majuscules ou minuscules ne joue en principe pas de rôle (cf. arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 11.2.2.1 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-6099/2013 du 28 mai 2015 consid. 5.1 "CARPE DIEM/carpe noctem"). Ne saurait par ailleurs avoir une influence particulière le fait que le trait de la police de caractères de l'élément "ice" soit plus épais que celui de la police de caractères de l'élément "NICE". De telles différences n'ont en effet rien de frappant.

9.2.1.3 Les éléments "ice" et "NICE" ne se distinguent dès lors essentiellement que par leur début. Selon la jurisprudence, le début d'éléments verbaux à comparer revêt certes une importance particulière (cf. consid. 6.2.3 *in fine* ; arrêt du TAF B-3756/2015 du 14 novembre 2016 consid. 3.3 *in fine* "MOTO und MOTO X/Motoma [fig.]"). En l'espèce, la présence de la lettre initiale "N" ne fait toutefois pas passer à l'arrière-plan le fait que l'élément "NICE" reprend ensuite l'élément "ice" dans son intégralité. En effet, sur le plan graphique, dans ces deux éléments, le point de la lettre "i" est traité d'une manière semblable (cf. consid. 9.2.2.2) et la lettre "c" est mise en évidence par sa forme parfaitement circulaire. Par ailleurs, sur le plan sonore, le simple ajout à l'élément "ice" ([ajs]) d'un son [n], relativement doux, n'est pas particulièrement marquant (cf. consid. 9.2.2.1).

9.2.1.4 Une certaine similarité doit dès lors être admise entre les signes en cause sur la seule base de leurs éléments principaux "ice", d'une part, et "NICE", d'autre part.

9.2.2 Les éléments secondaires des signes, en particulier les éléments dotés d'une faible force distinctive, ne sauraient être purement et simplement ignorés (cf. consid. 6.2.1 et 10.1.2).

En l'espèce, il est particulièrement remarquable que, sur le plan visuel, les signes en cause présentent, dans l'ensemble, la même structure : un élément verbal principal ("ice" / "NICE") surmonte l'élément "watch", dont il est séparé par une ligne horizontale, le point de la lettre "i" ("ice" / "NICE") recevant un traitement graphique particulier. Cette structure identique se reflète d'ailleurs sur les plans sémantique et sonore.

9.2.2.1 A la similarité des éléments verbaux principaux "ice", d'une part, et "NICE", d'autre part (cf. consid. 9.2.1.4) s'ajoute ainsi, sur le plan visuel, le fait que l'élément "watch" est présent dans la partie inférieure de chacun des signes, où il est séparé de l'élément principal par une ligne horizontale et apparaît dans une police de caractères quasiment identique. N'est guère déterminant le fait que, dans le signe "NICE watch (fig.)", l'élément "watch" soit proportionnellement légèrement plus petit par rapport à l'élément principal "NICE" et que sa police de caractères ne soit pas un peu aplatie, comme l'est celle de l'élément "watch" dans le signe "ice watch (fig.)". Ne joue pas non plus de rôle le fait que, dans le signe "NICE watch (fig.)", l'élément "watch" soit rouge. Le signe "ice watch (fig.)" est en effet enregistré sans revendication de couleur, de sorte qu'il est protégé quelles que soient les couleurs utilisées (donc, notamment, avec un élément "watch" de couleur rouge ; cf. PHILIPPE GILLIÉRON, in : CR PI, art. 1 LPM n° 19).

Bien qu'il soit doté d'une force distinctive faible (cf. consid. 8.1.2.1 et 8.2.2) et que sa taille soit réduite par rapport, respectivement, à l'élément "ice" (cf. consid. 7.1.1.2) et à l'élément "NICE" (cf. consid. 7.1.2.2), l'élément "watch" ne saurait par ailleurs être ignoré sur le plan sonore, de sorte que, exprimé oralement, le signe "NICE watch (fig.)" ne se distingue du signe "ice watch (fig.)" que par l'ajout d'un son [n] initial (cf. consid. 7.3.1.2 et 7.3.2.2). Même si cette différence se situe au début des signes en cause, elle n'occulte pas le fait que les signes sont, pour le reste, identiques (ils comptent chacun deux syllabes et leur suite de voyelles est la même). Cette différence demeure en effet minime, voire imperceptible. Par exemple, en français, si les signes en cause sont précédés de l'article

indéfini "une", il n'y a guère de différence entre "une ice watch" ([ynajswat] ou [yn'ajswat]) et "une NICE watch" ([yn'najswat], voire [ynajswat]). Dès lors, vu notamment la présence de l'élément "watch" dans chacun d'eux, les signes en cause sont particulièrement similaires sur le plan sonore.

Il peut enfin être relevé que, dans la mesure où leur élément "watch" a une signification identique (cf. consid. 7.2.1.2 et 7.2.2.2), il existe une certaine similarité entre les signes "ice watch (fig.)" et "NICE watch (fig.)" sur le plan sémantique également. Quant à la différence de signification entre la combinaison des éléments "ice" et "watch" ("montre de glace" ou "montre en glace"), d'une part, et la combinaison des éléments "NICE" et "watch" ("jolie montre", notamment), elle n'est pas suffisamment frappante pour faire passer à l'arrière-plan les similarités qui existent entre les signes sur les plans visuel, sonore et sémantique (cf. ATF 121 III 377 consid. 2b et 3c "BOSS/BOKS" ; arrêt du TAF B-6927/2015 du 8 décembre 2016 consid. 4.3 "SENSOREADY/Sensigo" ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : BaK 2017, art. 3 LPM n° 81).

9.2.2.2 Le traitement graphique du point de la lettre "i" ("ice" / "NICE") contribue également à renforcer la similarité entre les signes en cause. En effet, dans les deux cas, il consiste en un cercle divisé en tranches. Est peu pertinent le fait que, dans le signe "ice watch (fig.)", le cercle est divisé en trois tranches égales et est affublé d'une petite pointe dirigée vers le haut, alors que, dans le signe "NICE watch (fig.)", le cercle – rouge (cf. consid. 9.2.2.1) – est divisé en quatre tranches inégales, à la manière du symbole "⊕". Dans l'ensemble, l'effet visuel produit par ce point est en effet comparable.

A noter que le symbole "⊕" du signe "NICE watch (fig.)" est trop petit pour que sa signification (cf. consid. 7.2.2.4) soit réellement prise en considération dans la comparaison des signes.

9.2.2.3 N'enlève enfin rien à la similarité entre les signes en cause le fait que le symbole "®" figure dans le signe "NICE watch (fig.)", mais pas dans le signe "ice watch (fig.)". Un tel symbole ne retient en effet pas l'attention, car il est faiblement distinctif (cf. consid. 7.3.2.1, 8.2.3 et 9.1.2 *in fine*).

9.2.3 En conclusion, en lien avec les produits "produits en ces matières [Métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué compris dans cette classe ; joaillerie, bijouterie" et "horlogerie et instruments chronométriques" (classe 14), les signes en cause doivent être considérés comme particulièrement similaires, notamment en raison du fait qu'ils présentent

la même structure sur le plan visuel, qui contribue à atténuer les différences entre leurs éléments principaux "ice" et "NICE" (cf. arrêt du TAF B-2711/2016 du 12 décembre 2016 consid. 6.3 et 7.4 "The Body Shop und THE BODY SHOP [fig.]/THEFACESHOP [fig.]").

10.

En vue de l'examen du risque de confusion entre les marques en cause (consid. 11), il convient encore de déterminer l'étendue du champ de protection de la marque opposante "ice watch (fig.)".

10.1 Le champ 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 modestes suffiront alors à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans le langage courant (cf. arrêt du TF 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 "R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG" ; MARBACH, SIWR, n° 981). 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 travail patient pour s'établir 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 (cf. ATF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 "Sky/SkySIM").

10.1.1 Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de déterminer la signification de chacun de ses éléments et d'examiner ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginaire particulier, comme une dénomination générique. Des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu'une désignation est descriptive (arrêts du TAF B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 7.1.1-7.1.2.2 "NAVITIMER/Maritimer" et B-1700/2009 du 11 novembre 2009 consid. 6.1 "OSCILLOCOCCINUM/Anticoccinum"). Ce ne sont dès lors pas les éléments de la marque opposante en eux-mêmes qui sont déterminants, mais bien l'impression d'ensemble qui se dégage du signe (arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 12.2.1.3.2 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL").

10.1.2 La protection offerte par la LPM ne s'étend pas aux éléments de marques appartenant au domaine public en tant que tels. Dans le cadre de

l'examen du risque de confusion, de tels éléments ne sauraient toutefois être ignorés. Ils doivent en effet être pris en considération dans l'examen de l'impression générale qui se dégage de la marque car, même s'ils sont – considérés isolément – dénués de force distinctive, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la force distinctive de la marque dans son ensemble (arrêts du TAF B-7536/2015 du 10 juin 2016 consid. 3.7 et 7.1 "CADDY/Top Caddy [fig.]", B-6821/2013 du 25 février 2015 consid. 7.3 "CLINIQUE/Dermaclinique Beauty Farm [fig.]", B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 7.1.1 "NAVITIMER/Maritimer" et B-7346/2009 du 27 septembre 2010 consid. 2.5 "Murolino/Murino").

10.2

10.2.1 Dans la décision attaquée (p. 4), l'autorité inférieure retient que la marque opposante n'a pas de signification descriptive en relation avec les produits de la classe 14 et est dès lors dotée d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.

10.2.2

10.2.2.1 Dans son recours, la recourante estime que les éléments verbaux "ICE-watch" de la marque opposante, qui signifient "montre de glace", ne sont pas descriptifs.

10.2.2.2 Se référant à de nombreux moyens de preuve destinés notamment à établir d'importants efforts publicitaires, la recourante affirme au surplus que la marque opposante est largement connue du public suisse en lien avec les produits horlogers et qu'elle est dès lors dotée d'une force distinctive élevée pour ces produits.

10.3

10.3.1 Considérée dans son ensemble, la marque opposante "ice watch (fig.)" accorde, en particulier sur le plan visuel (cf. consid. 7.1.1.2), une place privilégiée à son élément "ice", qui jouit par ailleurs d'une force distinctive moyenne (cf. consid. 8.1.1).

10.3.1.1 En lien avec les produits "produits en ces matières [Métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie" et "horlogerie et instruments chronométriques" (classe 14), la force distinctive de l'élément "watch" doit certes être considérée comme faible (cf. consid. 8.1.2.1). Vu notamment sa taille proportionnellement réduite, l'élément "watch" ne saurait toutefois

véritablement affaiblir la force distinctive de l'élément "ice", qui est original pour les produits susmentionnés. La combinaison des éléments verbaux "ice" et "watch" (qui peut, par exemple, être perçue comme les désignations de fantaisie suivantes : "montre de glace" ou "montre en glace") garde en effet un certain degré d'originalité. Par ailleurs, même si ce n'est que d'une manière réduite, le cercle – divisé en trois tranches égales – sur la droite duquel apparaît une petite pointe dirigée vers le haut, doté d'une force distinctive moyenne (cf. consid. 8.1.3), contribue au caractère original du signe. En lien avec les produits susmentionnés, une force distinctive normale doit dès lors être reconnue à la marque opposante "ice watch (fig.)" dans son ensemble.

10.3.1.2 En lien avec les produits "Métaux précieux et leurs alliages" et "pierres précieuses" (classe 14), tant l'élément "ice" (cf. consid. 8.1.1) que l'élément "watch" (cf. consid. 8.1.2.2) du signe "ice watch (fig.)" sont dotés d'une force distinctive moyenne. *A fortiori*, une force distinctive normale doit donc être reconnue à la marque opposante "ice watch (fig.)" en lien avec ces produits, dès lors que la combinaison des éléments verbaux "ice" et "watch" garde une force distinctive moyenne.

10.3.2 La recourante se prévaut en outre du fait que la marque opposante est particulièrement connue et jouit par conséquent d'un champ de protection accru (cf. consid. 10.2.2.2). La question peut toutefois rester ouverte (cf. consid. 11.3.1).

11.

Le Tribunal administratif fédéral se doit enfin de déterminer s'il existe un risque de confusion entre les marques en cause.

11.1

11.1.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure rappelle tout d'abord que, les produits en cause étant identiques, il convient d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière. Vu la force distinctive normale de la marque opposante, la grande similitude des combinaisons "ice-watch" et "NICE-watch" au niveau sonore, la similitude conceptuelle des signes et l'identité des produits en cause, l'autorité inférieure considère qu'un risque de confusion doit être admis en relation avec les produits "Métaux précieux et leurs alliages ; pierres précieuses", l'expression "NICE watch" n'ayant pas de signification directement descriptive ou qualitative en lien avec ces produits. En revanche, en relation avec les autres produits revendiqués par la marque attaquée, l'autorité inférieure est d'avis que

l'expression "NICE watch" constitue une indication directement descriptive et qualitative, à savoir qu'il s'agit de jolies montres, de sorte qu'un risque de confusion doit être nié, le champ de protection d'une marque étant limité par la sphère du domaine public et la protection de la marque opposante ne pouvant dès lors s'étendre aux éléments "NICE watch". L'autorité inférieure conclut ainsi à l'admission partielle de l'opposition.

11.1.2 Dans son recours, la recourante considère qu'il ne saurait être considéré que, du fait que les éléments verbaux "NICE watch" ("jolie montre") de la marque attaquée appartiennent au domaine public pour une partie des produits revendiqués, la protection de la marque opposante ne s'étend pas à ces éléments verbaux et que, dès lors, un risque de confusion doit être nié entre les marques en cause en lien avec ces produits. Elle souligne que l'examen du champ de protection d'une marque doit être effectué pour la marque opposante et non pas pour la marque attaquée. Selon la recourante, la similitude entre les signes en cause est extrêmement frappante, de sorte que le risque de confusion est patent, même si seule une force distinctive moyenne est reconnue à la marque opposante.

11.1.3 Dans sa réponse, après avoir répété que la marque opposante est dotée d'une force distinctive normale en lien avec les produits revendiqués, l'autorité inférieure indique que la question de savoir si cette marque bénéficie d'un champ de protection élargi n'influence en rien l'issue de la procédure et peut rester ouverte, car le champ de protection d'une marque – même forte – ne s'étend pas à un élément qui appartient au domaine public. L'autorité inférieure soutient que, en l'espèce, la combinaison verbale "NICE watch" ("jolie montre") de la marque attaquée appartient au domaine public pour une partie des produits revendiqués, raison pour laquelle le champ de protection de la marque opposante – connue ou non – ne saurait s'étendre à cet élément.

11.1.4 Dans sa réplique, la recourante commence par affirmer que le champ de protection de la marque opposante n'est nullement limité par la sphère publique et qu'il est donc total. Elle ajoute que l'approche de l'autorité inférieure revient à dénier aux marques toute protection contre les signes faibles. Elle relève que, dans une telle logique, la marque attaquée aurait plus de chances de résister à une opposition si ses éléments verbaux appartenaient au domaine public que s'ils étaient dotés d'une force distinctive moyenne ou forte, ce qui serait le monde à l'envers. Elle souligne en outre que l'autorité inférieure ne s'intéresse nullement au graphisme des marques concernées et que c'est sur la seule base de

l'absence de protection des éléments verbaux "NICE WATCH" que tout risque de confusion est écarté pour les produits en lien avec l'horlogerie. La recourante estime qu'un tel procédé n'est pas admissible lorsque, comme en l'espèce, les marques en cause affichent un graphisme marquant. Reprenant les termes de la décision attaquée, la recourante met en exergue les "fortes similarités tant au niveau phonétique que visuel" entre les marques en cause. Elle indique que, dans le cadre de l'examen du risque de confusion, il y a lieu de retenir l'identité des produits concernés, la forte similarité des signes concernés et le champ de protection élargi de la marque opposante du fait qu'elle est une marque connue. Elle conclut que, à l'aune de l'ensemble de ces circonstances, il n'est pas soutenable d'écarter l'existence d'un risque de confusion.

11.2

11.2.1 La marque est un signe propre à distinguer un produit ou un service d'offres identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de ce produit ou de ce service, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a dès lors un risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure.

11.2.1.1 Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au faux détenteur de la marque (risque de confusion direct).

11.2.1.2 Une telle 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 ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion" et ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").

11.2.2 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").

Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des signes (consid. 6-9) que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés (consid. 5). Ces deux éléments s'influencent réciproquement,

en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa (cf. arrêt du TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 "Bally/BALU [fig.]" ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : BaK 2017, art. 3 LPM n° 154). Entrent également en ligne de compte le degré d'attention dont font preuve les destinataires des produits en cause (consid. 4 ; cf. JOLLER, in : SHK, art. 3 LPM n°s 49 ss ; arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 6.1-6.2 "TORRES/TORRE SARACENA") et l'étendue du champ de protection de la marque opposante (consid. 10).

11.3

11.3.1 En l'espèce, les produits en cause sont identiques (cf. consid. 5). Quant aux signes "ice watch (fig.)" et "NICE watch (fig.)", ils sont particulièrement similaires (cf. consid. 9.2.3). Dans ces conditions, il suffit que la marque opposante "ice watch (fig.)" soit dotée d'une force distinctive normale (cf. consid. 10.3.1.1 et 10.3.1.2 ; la question de savoir si la marque opposante jouit d'un périmètre de protection accru [cf. consid. 10.3.2] peut ainsi rester ouverte) pour qu'il existe un risque de confusion direct avec la marque attaquée "NICE watch (fig.)" (dans le même sens : arrêt du TAF B-2711/2016 du 12 décembre 2016 consid. 7.3 *in fine* et 7.4 "The Body Shop und THE BODY SHOP [fig.]/THEFACESHOP [fig.]"). Il faut en effet craindre que, en tout cas dans l'optique du grand public, qui ne fait preuve que d'un degré d'attention moyen (cf. consid. 4.3), le signe "NICE watch (fig.)" soit – à tort – associé à la recourante, titulaire de la marque opposante "ice watch (fig.)".

11.3.2

11.3.2.1 Le champ de protection d'une marque (opposante) est limité par la sphère du domaine public. Une marque ne saurait en effet permettre à son titulaire d'empêcher à des tiers l'utilisation d'éléments appartenant au domaine public (cf. arrêts du TAF B-2711/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.8 *in fine* "The Body Shop und THE BODY SHOP [fig.]/THEFACESHOP [fig.]" et B-5871/2011 du 4 mars 2013 consid. 4.2 "GADOVIST/GADOGITA"). Dans le cadre de l'examen du risque de confusion, les éléments d'un signe qui ne sont dotés que d'une faible force distinctive ne doivent toutefois pas être écartés, car ils sont susceptibles d'avoir une influence sur l'impression d'ensemble qui se dégage du signe (cf. arrêts du TAF B-2711/2016 du 12 décembre 2016 consid. 6.2 "The Body Shop und THE BODY SHOP [fig.]/THEFACESHOP [fig.]", B-7202/2014 du 1^{er} septembre 2016 consid. 4.7 "GEO/Geo influence" et

B-6821/2013 du 25 février 2015 consid. 7.3 "CLINIQUE/Dermaclinique Beauty Farm [fig.]").

11.3.2.2 En l'espèce, l'autorité inférieure ne peut donc être suivie lorsque, dans la décision attaquée, en lien avec les produits "produits en ces matières [Métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué compris dans cette classe ; joaillerie, bijouterie" et "horlogerie et instruments chronométriques" revendiqués par la marque attaquée en classe 14, elle nie l'existence d'un risque de confusion entre les signes en cause essentiellement sur la base du fait que la combinaison verbale "NICE watch" du signe "NICE watch (fig.)" appartient au domaine public et que le champ de protection de la marque opposante ne peut dès lors s'étendre à ces éléments (cf. consid. 11.1.1 *in fine* ; cf. également : consid. 11.1.3). Ce faisant, elle omet de prendre en considération le fait que le signe "NICE watch (fig.)" ne se limite pas à l'utilisation des éléments "NICE" et "watch". Par la combinaison de divers éléments, il reprend en effet largement – et de manière claire – la structure de la marque opposante (cf. consid. 9.2.3), qui – elle – n'appartient pas au domaine public (cf. arrêt du TAF B-6249/2014 du 25 juillet 2016 consid. 9 *in fine* [*a contrario*] "Campagnolo [fig.]/F.LLI Campagnolo [fig.]").

12.

12.1

12.1.1 Dans son recours, la recourante relève encore que la marque attaquée a été déposée le 14 novembre 2012, c'est-à-dire à une période à laquelle la marque opposante ne pouvait être ignorée du fait de sa notoriété et que la volonté de se rapprocher de la marque opposante se reflète d'ailleurs dans le rapprochement des graphismes, qui peut difficilement être le fait du hasard.

12.1.2 Dans sa réponse, en ce qui concerne la supposée faute de l'intimé invoquée par la recourante, l'autorité inférieure rappelle que, dans la procédure d'opposition, l'examen du risque de confusion ne saurait prendre en compte des éléments tels que le critère subjectif de la mauvaise foi du défendeur ou des arguments relevant du droit de la concurrence déloyale.

12.2 Vu l'art. 31 al. 1 LPM, seuls les motifs relatifs d'exclusion (prévus à l'art. 3 al. 1 LPM) peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure d'opposition, à l'exclusion notamment des motifs absolus d'exclusion

(prévus à l'art. 2 LPM) et de questions ne relevant pas du droit des marques, mais d'autres domaines juridiques, tels que le droit au nom ou le droit des raisons de commerce. Les décisions sur opposition sont par conséquent susceptibles d'être différentes de celles qui émaneraient d'un juge civil (arrêts du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.2.3.1 "WINSTON/WICKSON et Wilton", B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 8 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]", B-3556/2012 du 30 janvier 2013 consid. 9 "TCS/TCS", B-7367/2010 du 9 décembre 2011 consid. 3.3 "HOFER/HÖFER FAMILY-OFFICE [fig.]" et B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.4 "GOLAY/Golay Spierer [fig.]" ; MARBACH, SIWR, n^{os} 1162 et 1164).

12.3 Le Tribunal administratif fédéral ne saurait dès lors prendre en considération le contexte dans lequel la marque opposante a été déposée par l'intimé.

13.

13.1 Il ressort de ce qui précède (cf. consid. 11.3.1) que, vu l'art. 3 al. 1 let. c et l'art. 33 LPM, l'opposition (n° 13135) formée à l'encontre de la marque attaquée "NICE watch (fig.)" doit être totalement admise. C'est ainsi à tort que, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure ne l'admet que partiellement.

Partant, bien fondé, le présent recours est admis.

13.2 Les ch. 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée doivent dès lors être modifiés ainsi :

1. L'opposition n° 13135 contre la marque suisse n° 642 191 « NICE watch » (fig.) est totalement admise, à savoir en relation avec tous les produits revendiqués en classe 14.
2. L'enregistrement de la marque suisse n° 642 191 « NICE watch » (fig.) est totalement révoqué.

14.

14.1 Les frais de procédure – comprenant l'émolument judiciaire (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 10.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]")

et les débours – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 FITAF).

14.2

14.2.1 En l'espèce, les frais de procédure, qu'il convient d'arrêter à Fr. 4'000.–, doivent être mis à la charge de l'intimé, qui succombe.

14.2.2 Quant à l'avance de frais de Fr. 4'000.– versée par la recourante le 24 avril 2015, elle lui est restituée.

15.

15.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2, art. 8, art. 9 al. 1 let. a, art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 al. 1 et 2 FITAF ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 11.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]").

15.2

15.2.1 En l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par deux avocats, a droit à des dépens.

La procédure de recours ne comportait pas de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues. L'intervention des avocats de la recourante s'est, pour l'essentiel, limitée au dépôt d'un recours (cf. consid. B) et d'une réplique (cf. consid. D). A défaut de décompte fourni par la recourante, il se justifie, sur la base du dossier, de fixer au total à Fr. 2'700.– le montant des frais de représentation nécessaires à la défense de ses intérêts et de mettre cette somme à la charge de l'intimé.

15.2.2 Vu qu'il succombe, l'intimé n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF).

15.2.3 Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas non plus droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

16.

Reste à tirer les conclusions de l'admission du présent recours sur la répartition des frais et des dépens dans la procédure devant l'autorité inférieure.

16.1

16.1.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure met à la charge du défendeur (intimé) le paiement à l'opposante (à laquelle s'est substituée la recourante [cf. consid. 1.3.3.2]) de Fr. 400.– à titre de remboursement de la moitié de la taxe d'opposition (cf. ch. 4 du dispositif de la décision attaquée [cf. consid. A.b.d]).

16.1.2 Vu que, suite à l'admission du présent recours, l'opposition doit être totalement admise, il convient de mettre à la charge du défendeur (intimé) le paiement de la taxe d'opposition de Fr. 800.– dans sa totalité. Il revient dès lors au défendeur (intimé) de rembourser cette somme à l'opposante (à laquelle s'est substituée la recourante [cf. consid. 1.3.3.2]).

16.2

16.2.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure indique que, vu que l'opposition n'est que partiellement admise, les "frais [au sens de l'art. 34 LPM ("Dépens")] sont compensés" (décision attaquée, p. 4 *in fine* et ch. 4 du dispositif [cf. consid. A.b.d]).

16.2.2 Etant donné que, suite à l'admission du présent recours, l'opposition doit être totalement admise, il convient de mettre à la charge du défendeur (intimé) le paiement en faveur de l'opposante (à laquelle s'est substituée la recourante [cf. consid. 1.3.3.2]) d'une indemnité de dépens de Fr. 1'000.–. En effet, la procédure devant l'autorité inférieure a nécessité un seul échange d'écritures et, selon la pratique de l'autorité inférieure en vigueur à la date de la décision attaquée, il est alloué une indemnité de Fr. 1'000.– par échange d'écritures (IPI, Directives en matière de marques, version du 1^{er} juillet 2014, Partie 5, ch. 8.4).

16.3

16.3.1 Vu ce qui précède (cf. consid. 16.1.2 et 16.2.2), il s'agit encore de modifier le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée de la manière suivante :

4. Il est mis à la charge du défendeur le paiement en faveur l'opposante d'un montant de Fr. 1'800.– (c'est-à-dire Fr. 800.– à titre de remboursement de la taxe d'opposition et Fr. 1'000.– à titre de dépens).

16.3.2 Le ch. 3 du dispositif de la décision attaquée demeure quant à lui inchangé.

17.

Enfin, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif (cf. BERNARD CORBOZ, in : Corboz/Wurzbürger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral), 2^e éd. 2014, art. 73 LTF n^{os} 5 et 8).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :**1.**

Le recours est admis.

2.

Le dispositif de la décision attaquée est modifié ainsi :

1. L'opposition n° 13135 contre la marque suisse n° 642 191 « NICE watch » (fig.) est totalement admise, à savoir en relation avec tous les produits revendiqués en classe 14.
2. L'enregistrement de la marque suisse n° 642 191 « NICE watch » (fig.) est totalement révoqué.
3. [inchangé]
4. Il est mis à la charge du défendeur le paiement en faveur de l'opposante d'un montant de Fr. 1'800.– (c'est-à-dire Fr. 800.– à titre de remboursement de la taxe d'opposition et Fr. 1'000.– à titre de dépens).
5. [inchangé]

3.

3.1 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à Fr. 4'000.–, sont mis à la charge de l'intimé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.

3.2 L'avance de frais de Fr. 4'000.– versée par la recourante lui est restituée.

4.

Des dépens pour la procédure de recours, d'un montant de Fr. 2'700.—, sont alloués à la recourante et mis à la charge de l'intimé.

5.

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de paiement" et pièces en retour) ;
- à l'intimé (recommandé ; annexe : bulletin de versement) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 13135 ; recommandé ; annexe : dossier en retour).

Le président du collège :

Le greffier :

Pietro Angeli-Busi

Pierre-Emmanuel Ruedin

Expédition : 12 mai 2017