



Arrêt du 12 octobre 2016

Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège),
David Aschmann, Vera Marantelli, juges,
Yann Grandjean, greffier.

Parties

Harrington Development Inc.,
représentée par M. Dominique Lusuardi,
recourante,

contre

JAPAN TOBACCO INC.,
représentée par Inteltech SA,
intimée,

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

Objet

procédure d'opposition n° 13203
CH 2P-276'796 "WINSTON" / CH 644'994 "Wilson".

Faits :

A.

A.a Déposée le 10 décembre 2010 par Harrington Development Inc. (ci-après : la défenderesse ou la recourante) et publiée le 11 juin 2013 sur Swissreg (<https://www.swissreg.ch>), la marque suisse n° 644'994 "Wilson" (ci-après : la marque attaquée) a été enregistrée pour les produits suivants :

Classe 34 : Tabak ; Produkte aus Tabak, insbesondere Zigaretten ; Raucherartikel ; Anzünder/Feuerzeug ; Streichhölzer ; Aschenbecher.

A.b Le 21 août 2013, Japan Tobacco Inc. (ci-après : l'opposante ou l'intimée) a formé opposition totale contre cet enregistrement auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI (ci-après : l'autorité inférieure). L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 2P-276'796 "WINSTON" (ci-après : la marque opposante) déposée le 12 mai 1975 et enregistrée pour les produits suivants :

Classe 34 : Cigarettes.

A.c Par décision du 24 juin 2014 (ci-après : la décision attaquée), l'autorité inférieure a admis l'opposition n° 13203 et révoqué dans sa totalité l'enregistrement de la marque attaquée, à savoir pour tous les produits revendiqués en classe 34. Elle attribue à l'opposante une indemnité de 2'800 francs à titre de dépens, y compris 800 francs à titre de remboursement de la taxe d'opposition. Au titre de la comparaison des produits, l'autorité inférieure retient une identité s'agissant des cigarettes et une similarité pour les produits attaqués restant. S'agissant de la comparaison des signes, il a été retenu des similitudes évidentes des signes en cause sur les plans visuel et phonétique ; l'autorité inférieure avance que la question de la similarité des signes sur le plan sémantique, laissée ouverte en l'espèce, n'est pas déterminante au regard de la forte probabilité qu'une part importante des destinataires soit trompée par les similitudes auditives et visuelles. Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure aboutit à ce que l'impression d'ensemble des signes en litige est très proche et qu'il convient de conclure à leur similitude. A propos du cercle des destinataires, s'agissant de produits de masse de consommation courante, l'autorité inférieure a retenu qu'il faudrait s'attendre à un degré d'attention normal. Examinant le risque de confusion, l'autorité retient que le signe "WINSTON" disposerait d'une force distinctive et d'un champ de protection au moins normaux. L'autorité indique encore que la

défenderesse n'avancerait pas d'éléments probants suffisants pour démontrer la dilution de la marque "WINSTON". Dans ces conditions, vu tout ce qui précède et en tenant compte de la similitude des signes ainsi que de l'identité/similarité des produits, l'autorité inférieure estime que le risque de confusion doit être admis et que l'opposition est donc bien fondée.

B.

Par mémoire du 25 août 2014, la défenderesse a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par lequel elle conclut à l'annulation de la décision n° 13203 du 24 juin 2014 de l'autorité inférieure, au maintien intégral de la marque n° 644'994, sous suite de frais et dépens à la charge de l'opposante.

C.

C.a Par réponse du 9 octobre 2014, l'intimée a conclu au rejet du recours, à la condamnation de la recourante aux frais de la cause et à ce que soit allouée à la recourante [recte : à l'intimée] une équitable indemnité de dépens. L'intimée a largement fait sienne l'argumentation de l'autorité inférieure dans la décision attaquée.

C.b Par réponse du 10 novembre 2014, l'autorité inférieure a conclu à ce que le recours soit rejeté et les frais de la cause mis à la charge de la recourante. Elle a rejeté l'argumentation de la recourante au regard de la jurisprudence du TAF dans les causes "WINSTON/WICKSON" et "WINSTON/Wilson" (arrêt du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013).

D.

Par réplique du 15 décembre 2014, la recourante a réitéré ses conclusions et complété ses arguments.

E.

E.a Par duplique du 26 janvier 2015, l'intimée a confirmé intégralement les conclusions de sa réponse et complété elle-aussi ses arguments.

E.b L'autorité inférieure a renoncé à présenter une duplique par courrier du 4 février 2015, tout en renvoyant à la décision attaquée et à sa réponse.

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

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

1.3 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et qui est spécialement atteinte par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à ce que la marque attaquée soit révoquée. La qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA doit par conséquent lui être reconnue.

1.4 Les autres conditions de recevabilité sont également respectées (art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).

Le recours est ainsi recevable.

2.

La recourante se plaint tout d'abord de la partialité de l'autorité inférieure.

2.1 La recourante avance que, dans la procédure d'enregistrement de la marque "Wilson" (arrêt du TAF B-6831/2011 du 16 novembre 2012), l'acte de recours devant le Tribunal fédéral (arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013) avait été signé par le Directeur de l'époque de l'autorité inférieure, le Dr A._____. Selon la recourante, cela traduit l'intérêt personnel du Directeur dans cette affaire ce qui ne le rendrait plus "indépendant". La recourante estime que la section en charge des oppositions ne pouvait traiter son cas avec indépendance compte tenu de l'implication du Directeur.

2.2 L'intimée fait valoir que c'est l'autorité inférieure en tant que telle, et non l'une ou l'autre de ses divisions, qui a qualité pour recourir ; le Directeur de cette autorité aurait par conséquent été en droit de signer ce recours. Par ailleurs, l'intimée relève que ce recours n'avait pas été jugé téméraire par le Tribunal fédéral.

2.2.1 L'autorité inférieure sur ce point, se référant d'une manière générale à l'art. 10 PA qui régit la récusation, estime que les allégations de la recourante n'ont aucun fondement et doivent être rejetées.

2.3

2.3.1 L'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité ; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partielle. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 127 I 196 consid. 2b, 125 I 119 consid. 3b).

2.3.2 L'art. 10 PA concrétise pour la procédure devant les autorités administratives fédérales les exigences posées à l'art. 29 Cst. concernant l'impartialité. Les motifs de récusation de l'art. 10 PA s'appliquent non seulement à l'autorité qui est appelée à rendre une décision mais aussi à toute personne qui participe de manière non négligeable à la préparation de cette dernière, notamment dans un rôle d'instruction, ce qui se justifie particulièrement en matière administrative (ATF 119 V 456 consid. 5 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, 39, n° 55 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3^e éd. 2011, 273).

2.3.3 D'après la jurisprudence, le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (entre autres : ATF 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 119 Ia 221 consid. 5a et les arrêts cités).

2.4 L'argument de la recourante, quoique difficile à suivre, repose sur le rapport hiérarchique existant entre le Directeur de l'autorité inférieure et les agents en charge de l'examen des oppositions.

La recourante se fonde sur de simples conjectures. Elle avance seulement à l'appui de sa thèse la soi-disant brève motivation de la décision attaquée. On relèvera à ce sujet que la recourante ne se prévaut, à juste titre, aucunement d'une éventuelle violation du droit d'être entendue en lien avec cette motivation prétendument brève.

Quoi qu'il en soit, sa demande de récusation devrait alors être dirigée contre le ou les agents de l'autorité inférieure en charge de son dossier, voire, à la rigueur, contre l'autorité inférieure en tant que telle. Dans ce sens, au regard de la jurisprudence exposée plus haut (consid. 2.3.3), la récusation de tout agent de l'autorité inférieure aurait dû être demandée dès l'ouverture de la procédure d'opposition.

Au total, ce grief, soulevé pour les seuls besoins de la cause, doit ainsi être rejeté en raison de sa tardiveté.

3.

L'art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM, RS 232.11) 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.

3.1 Il s'agit tout d'abord de définir à quels consommateurs les produits et/ou les services en cause sont destinés (consid. 3.1.2) ainsi que le degré d'attention dont ces consommateurs font preuve (consid. 3.1.3).

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. 4), de la similarité des signes (consid. 5) et du risque de confusion (consid. 6) (arrêts du TAF B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 4 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]" et B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 "viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]").

3.1.1 Sont déterminants les cercles de consommateurs auxquels s'adressent les produits et/ou les services en cause. Dans l'examen de la similarité des signes et de la force distinctive de la marque opposante, ce sont les cercles de consommateurs des produits et/ou des services revendiqués par la marque opposante auxquels il convient de se référer (arrêt du TAF B-5119/2014 du 17 mars 2016 consid. 4.1 "VISUDYNE/VIVADINE" ; RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, 2015, 145 s.).

3.1.2 S'agissant du degré d'attention des consommateurs, il faut prendre en considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue avant d'admettre le risque de confusion (arrêt du TAF B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 "Nasacort/Vasacor" ; IVAN CHERPILLOD, *Le droit suisse des marques*, 2007, 110 ; EUGEN MARBACH, *Markenrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR]*, 2009, n° 995 ss).

3.2

3.2.1 Selon l'autorité inférieure, les produits visés de la classe 34 sont des produits de masse de consommation courante, raison pour laquelle il faudrait s'attendre à un degré d'attention normale. Il serait certes probable qu'un nombre non négligeable de consommateurs soient fidèles à une marque s'agissant des cigarettes. Cela n'impliquerait toutefois pas encore une attention particulière lors de l'achat.

3.2.2 La recourante et l'intimée ne prennent pas position sur cette question dans leurs écritures.

3.3 Les produits du tabac et articles pour fumeurs (classe 34) s'adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans (arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.2.4 "WILSON" ; arrêt du TAF B-6831/2011 du 16 novembre 2012 consid. 3.1-3.2 "WILSON"), dont aucune attention particulière ne peut être attendue (arrêts du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013 "WINSTON/WICKSON" et "WINSTON/Wilton", B-2630/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.2.2 "LA CASA DEL HABANO/CLUB PASSION HABANOS" et B-6046/2008 du 3 novembre 2010 consid. 5 et 7.1 "R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]").

4.

Il convient dès lors d'examiner, du point de vue des cercles de destinataires concernés, s'il existe une similarité entre les produits et les services en cause.

4.1 Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles de consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou seraient, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises liées. Sont des indices en faveur de la similarité de produits les mêmes lieux de production, le même savoir-faire spécifique, des canaux de distribution semblables, les cercles de consommateurs semblables, un but d'utilisation semblable, la substituabilité des produits, un champ d'application technologique semblable de même que le rapport entre accessoire et produit principal. Il convient encore de comparer les produits ou les services concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui existent entre eux. Tous ces éléments sont habituellement retenus comme indices par la doctrine et la jurisprudence, mais aucun n'est en soi déterminant et suffisant, chaque cas devant être examiné séparément. Enfin, l'appartenance des produits revendiqués à la même classe internationale selon la Classification de Nice ne suffit pas pour les déclarer similaires, mais constitue néanmoins un indice à prendre en compte (arrêts du TAF B-1494/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.2 "Marcuard Heritage", B-3064/2010 du 26 octobre 2010 consid. 5 "[fig.]/[fig.]", B-137/2009 du 30 septembre 2009 consid. 4 "DIAPASON", B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.2 "ACTIVIA" et B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3 "MBR/MR [fig.]" ; MARBACH, SIWR, n^{os} 817 ss ; LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2^e éd. 1999, art. 3 LPM n^{os} 8 et 35). Hormis les cas où le défaut d'usage a été invoqué avec succès, les produits et services figurant dans la liste de la marque antérieure sont déterminants pour l'examen de l'identité ou de la similarité (arrêts du TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 6.2.1 "Bally/BALU [fig.]", B-317/2010 du 13 septembre 2010 consid. 5.2 "Lifetex/LIFETEA" et B-7500/2006 du 19 décembre 2007 consid. 7 "Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.]" ; MARBACH, SIWR, n^o 1173).

4.2

4.2.1 Selon l'autorité inférieure, les produits revendiqués par la marque attaquée ont une proximité de nature et/ou de fonction avec les

"Cigarettes" (produits revendiqués par la marque opposante), puisqu'ils bénéficient des mêmes canaux de distribution, s'adressent aux mêmes destinataires et entretiennent un rapport de complémentarité.

4.2.2 La recourante et l'intimée ne prennent pas position sur cette question dans leurs écritures.

4.3 Selon la jurisprudence, il y a identité des produits en ce qui concerne les cigarettes (classe 34), auxquelles sont destinées tant la marque opposante que la marque attaquée. Les cigarettes revendiquées par la marque opposante sont en outre similaires aux autres produits revendiqués par la marque attaquée en classe 34 ("*Tabak ; Produkte aus Tabak, insbesondere Zigaretten ; Raucherartikel ; Anzünder/Feuerzeug ; Streichhölzer ; Aschenbecher*"). Ces produits ont en effet une nature, une fonction et/ou un but proches, sont écoulés par les mêmes canaux de distribution, s'adressent aux mêmes consommateurs et entretiennent un rapport de complémentarité (arrêt du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 5.2 "WINSTON/WICKSON" et "WINSTON/Wilton").

Cette appréciation correspond à celle de l'autorité inférieure, qui n'est d'ailleurs pas contestée par les autres parties.

5.

Vu l'identité entre les produits en cause, il s'agit désormais de déterminer s'il existe une similarité entre les signes "WINSTON" et "Wilson".

5.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller"). Dès lors que, en général, le consommateur ne perçoit 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 (ATF 121 III 377 consid. 2a "Boss" ; 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 (arrêt du TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 "lawfinder/LexFind.ch [fig.]"). Cependant, les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent pas être purement et simplement exclus de l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi, influencer l'impression d'ensemble d'une marque (arrêts du TAF B-38/2011, B-39/2011, B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ICB [fig.]",

"IKB/ICB" et "IKB/ICB BANKING GROUP"). 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 (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 : Markenschutzgesetz [MSchG], art. 3 LPM n° 122 s.).

Pour déterminer si deux marques verbales se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique et leur contenu sémantique (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas", 121 III 377 consid. 2b "Boss"). La similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces trois critères (MARBACH, SIWR, n° 875 ; DAVID, op. cit., ad art. 3 LPM n° 17). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison – surtout lorsque celle-ci reçoit une accentuation – suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas", 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan").

5.2

5.2.1 Selon l'autorité inférieure, chaque signe est constitué d'un seul terme ayant presque le même nombre de lettres (sept lettres dans la marque opposante et six dans la marque attaquée), dont la majorité (cinq) est commune aux deux signes et identiquement placée. Le début "WI" et la fin "ON" seraient les mêmes pour les deux marques et la seule divergence se situerait au centre du mot. Rappelant la pratique et la jurisprudence (ATF 122 III 384 "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-7346/2009 du 27 septembre 2010 "Murolino/Murino"), l'autorité inférieure fait valoir que le début et la fin des éléments verbaux ont une importance particulièrement déterminante dans l'appréciation de la similarité des signes. Enfin, le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles seraient également identiques et le fait que l'une des marques rime avec l'autre pourrait accroître la similitude en question. Retenant des similitudes évidentes sur les plans visuel et phonétique, l'autorité inférieure retient ce qui suit sur le plan sémantique. Il serait certes possible que des destinataires voient dans la marque opposante un nom de famille ou un prénom ("Winston", en référence notamment à "Winston Churchill") qui ne se retrouverait pas dans le signe attaqué, pouvant également être perçu comme un prénom ou un nom de

famille. Le nom "Winston" serait toutefois peu répandu en Suisse (environ une vingtaine de personnes). Cependant, l'autorité inférieure remarque que le sens des signes ne serait pas déterminant au regard de la forte probabilité qu'une part importante des destinataires soit trompée par les similitudes auditives et visuelles. Elle fait aussi valoir qu'une similarité sur le plan auditif et visuel est en général suffisante et une différence au niveau du sens ne saurait être déterminante que si au moins un signe détient une signification claire et marquante dominant l'impression d'ensemble et ne se retrouvant pas dans l'autre marque (arrêt du TAF B-142/2009 du 6 mai 2009 "Pulcino/Dolcino"). Tel ne serait pas le cas en l'espèce. Dès lors, le risque de confondre les signes à la lecture et à l'écoute reste important, étant rappelé que leurs différences seraient minimales. Au vu de tout ce qui précède, l'autorité inférieure retient que l'impression d'ensemble des signes en litige serait très proche et qu'il conviendrait de conclure à leur similitude.

5.2.2 La recourante avance que les marques "Wilson" et "WINSTON" auraient des syllabes (dans leur longueur et compte tenu des lettres choisies) et des prononciations différentes. Les deux marques se différencieraient ainsi sur les plans visuel, phonétique et sémantique. La recourante reproche à l'autorité inférieure de n'avoir pas suffisamment examiné cette question. Selon elle, l'autorité inférieure se serait contentée de confronter une partie du début du mot (ce qui ne correspondrait pas aux syllabes), ainsi qu'une partie de la terminaison de ce mot, pour conclure que les signes sont susceptibles de confusion. La partie centrale des deux marques se différencierait dans 3, respectivement 2 lettres. Selon la recourante, la pratique de l'autorité inférieure aboutirait à voir comme susceptibles de confusion toutes les marques qui commencent par un "W-" et qui finissent par un "-N". Elle ajoute que les marques se distinguent par le nombre de lettres (7 dans la marque "WINSTON" et 6 dans la marque "Wilson"). Selon elle, la partie centrale des deux marques en cause ne serait pas seulement un "S", mais, chez "WINSTON", "N" et "ST", et chez "Wilson", un "L" et un "S". On ne pourrait donc pas en déduire que le son caractéristique serait le son "S", mais il y aurait une distinction fondée chaque fois sur deux sons différents ; les syllabes des deux marques seraient donc différentes ("WIN-/Wil-" et "-STON" et "son"). La recourante fait encore valoir qu'une prononciation correcte des marques opposées ferait tomber le "O" de sorte que la prononciation effective de la marque "WINSTON" serait "Winsten" (le "O" se prononçant "E") et de la marque "Wilson" "Wilsn" (le "o" ne se prononçant pas). Sur le plan sémantique, le nom "Wilson" serait une référence au président états-unien "Woodrow Wilson" tandis que "WINSTON" ferait référence à la ville américaine de

"Winston-Salem", connue pour être active dans la production de tabac. Alternativement, il faudrait comprendre ce terme comme relative à "Sir WINSTON Churchill". La recourante estime que c'est à tort que l'autorité inférieure n'a pas examiné ces questions. Elle en déduit que cet élément sémantique serait de nature à compenser la confusion résultant des similarités visuelle et phonétique. La recourante estime à ce titre que les trois éléments phonétique, graphique et sémantique sont différents en l'espèce. Elle critique la manière dont l'autorité inférieure a tenu compte de l'impression d'ensemble laissée par les signes sur le fondement du ch. 7.3.1. par. 2 des Directives en matière de marques de l'autorité inférieure. La recourante se fonde encore sur la jurisprudence du Tribunal selon laquelle quand ni à la marque attaquée ni à la marque opposante ne peut se voir reconnaître un sens concret reconnaissable respectivement, sous l'aspect de la signification des signes en question, il ne peut pas être attribué à une personne en particulier, les similitudes au niveau graphique et au niveau sonore ne peuvent pas être compensées. En résumé, elle en déduit qu'en l'espèce la référence à des personnages historiques dans chacune des deux marques compenserait les similitudes au niveau des signes et au niveau sonore.

5.2.3 L'intimée fait siennes les positions de l'autorité inférieure sur les questions de la similarité et de l'impression d'ensemble des marques en présence. Elle répond de la manière suivante à l'argument de la recourante selon lequel il faudrait prononcer ces deux marques, "Winsten", respectivement "Wilsn". Selon elle, c'est la prononciation dans notre pays qui devrait être décisive, et non celle des salons académiques. Ainsi, la terminaison "ON" devrait exclusivement se prononcer "onne". Elle relève également que même si l'on devait admettre que la voyelle "O" doit se prononcer "E", cela serait valable aussi bien pour la marque attaquée que pour la marque opposante. Elle avance également que dans les deux mots, ce serait le début du mot seul qui serait accentué, atténuant ainsi nettement la différence de l'éventuel amuïssement du "O". Sur la question de la similarité des signes, se fondant sur la jurisprudence du Tribunal rendue dans l'arrêt "WICKSON" et "Wilton", l'intimée avance que l'écriture en lettres majuscules ou minuscules n'influence en principe pas l'impression d'ensemble. Elle avance, sur le plan visuel, que les signes opposés sont formés quasiment du même nombre de lettres (7 respectivement 6). Ils débuteraient ("WI-") et s'achèveraient ("-ON") par les mêmes paires de lettres et partageraient 5 lettres ("W", "I", "S", "O" et "N") dont les trois premières occuperaient exactement la même place. Ces signes se distingueraient dans leur partie médiane, constituée de trois lettres ("NST"), respectivement de deux lettres ("LS"), différence elle-même

atténuée par la lettre "S" présente dans les deux signes à la même position. L'intimée en déduit une similarité sur le plan visuel, en raison d'une différence qui passe inaperçue. Sur le plan sonore, les deux signes seraient chacun formés de deux syllabes et présenteraient la même suite de voyelles ("I"-"O"). Leur prononciation serait caractérisée par un début et une fin identique ou quasiment identiques. La différence dans la partie médiane résiderait dans le fait qu'une des marques opposées aurait trois sons ("N" / "S" / "T") alors que l'autre n'en aurait que deux ("L" / "S"). Il en résulterait une différence de cadence qui serait atténuée par la mise en évidence de la consonne "S" dans chacun des deux signes au début de la deuxième syllabe. L'intimée en conclut à la similarité des signes sur le plan sonore. Sur le plan sémantique, l'intimée conteste l'affirmation de la recourante selon laquelle l'autorité inférieure aurait méconnu l'argument qui veut que la marque "WINSTON" fasse référence aussi bien à une provenance géographique qu'au prénom de Sir Winston Churchill. Elle renvoie à la décision attaquée sur ces deux points, laquelle estime que la marque "WINSTON" ne sera pas comprise comme une indication de provenance et que la référence au prénom de Sir Winston Churchill n'était pas évidente en raison du caractère peu répandu du nom "Winston" en Suisse. Pour l'intimée, le même raisonnement peut être suivi s'agissant d'une référence à Woodrow Wilson ou à un quelconque autre porteur de ce nom. Au final, l'intimée estime que la recourante n'amène aucun élément pertinent pour démontrer l'allégation selon laquelle le prénom et la personnalité de Sir Winston Churchill déteindraient de manière claire et marquante sur l'impression d'ensemble de la marque opposante, telle que perçue par les consommateurs de notre pays. L'intimée retient que les signes "WINSTON" et "Wilson", bien qu'ils puissent tous deux constituer des noms de villes, des prénoms ou des noms de famille, n'ont pas de signification qui les rapproche, de sorte qu'ils ne peuvent être qualifiés de similaires sur le plan sémantique. Au total, l'intimée retient qu'au vu de la similarité qu'elles présenteraient sur les plans visuel et sonore, les marques "WINSTON" et "Wilson" seraient similaires.

5.3 Le Tribunal quant à lui retient ce qui suit.

5.3.1 Le signe "WINSTON" ne comporte que des lettres majuscules et le signe "Wilson" est, à l'exception du "W" initial, formé de lettres minuscules. Selon la jurisprudence, cela n'influence en principe pas l'impression d'ensemble qui se dégage des signes (arrêt du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 6.2.2.1 "WINSTON/WICKSON" et "WINSTON/Wilton" et les références citées).

Les signes en cause sont formés quasiment du même nombre de lettres : il y en a sept dans le signe "WINSTON" et six dans le signe "Wilson", soit deux nombres si proches qu'ils ne suffisent pas en eux-mêmes à distinguer les deux marques, contrairement à ce soutient la recourante.

Les deux signes débutent par les mêmes deux lettres ("WI-" et "Wi-") et s'achèvent par deux mêmes lettres ("-ON" et "-on") ; ils ont en partage une autre lettre (un "S/s", les deux fois en quatrième position). Au total, les deux signes ont cinq lettres communes (sur sept, respectivement six lettres). Au niveau médian, les deux signes se distinguent par les lettres "-NST-", respectivement "-ls-". Même si, dans des signes relativement courts, cette différence ne passe pas totalement inaperçue, elle ne permet pas de nier une similarité sur le plan visuel des signes "WINSTON" et "Wilson" pour toutes les raisons qui précèdent.

5.3.2 Sur le plan sonore, la marque opposante et la marque attaquée sont toutes deux composées de deux syllabes ("WIN-STON" et "Wil-son") et sont chacune formées de la même suite de voyelle ("I"- "O" et "i"- "o").

La recourante estime que les marques en cause se prononcent "Winsten", respectivement "Wilsn". S'il est vrai que ces prononciations se rapprochent certainement de la manière anglophone de prononcer les marques en cause, on peut douter que le consommateur suisse moyen ait une pratique telle de la langue anglaise qu'il prononce ces mots de la manière correcte ; il les prononcera plus sûrement à la manière alémanique, francophone ou italophone, c'est-à-dire plus proche de "-stonne", respectivement "-lsonne". Quoi qu'il en soit, même si l'on faisait sienne la théorie de la recourante, on n'aboutirait pas à une conclusion différente de celle exposée ci-dessus. La recourante estime que la lettre "O/o" se prononce en fait dans un cas "e" ("Winsten") et disparaîtrait dans l'autre cas ("Wilsn"). Si l'on suit le raisonnement de la recourante, ce "e" prononcé à l'anglaise serait fortement atténué. Or, la différence entre un "e" atténué et une lettre qui ne se prononce pas ne serait manifestement pas suffisante pour exclure toute similarité sonore. Au total, les marques prononcées "Winsten", respectivement "Wilsn", auraient la même proximité phonétique que si elles étaient prononcées "vouinstonne", respectivement "vouilsonne". Quelle que soit l'hypothèse retenue, la proximité sonore serait la même. La position de l'intimée doit être suivie sur ce point.

Le Tribunal retient que les premières syllabes débutent pareillement ("WI-/Wi"), mais s'achèvent différemment ("-N/-I"). Quant aux secondes

syllabes, elles commencent et se terminent aussi de la même manière ("S-/s-" ; "-ON/-on").

S'agissant de la fin des premières syllabes, les consonnes "N" et "l" sont des consonnes alvéolaires, c'est-à-dire des consonnes dont le lieu d'articulation (avec la langue) se situe au niveau des alvéoles des dents de la mâchoire supérieure (sur les questions de phonétique : https://fr.wikiversity.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international, consulté le 16 septembre 2016). La fin des premières syllabes est donc très semblable sur le plan phonétique en raison de la manière dont l'appareil phonique forme ces deux sons.

La seule différence notable réside dans la partie médiane de la seconde syllabe de la marque opposante, où l'on trouve, intercalée, la consonne alvéolaire occlusive "-T-". Par consonne occlusive, on veut dire que son mode d'articulation fait intervenir un blocage complet de l'écoulement de l'air.

Il convient donc d'analyser si cette différence a ou non une influence sur la similarité sonore des signes opposés. Les consonnes "S", "T" et "N" sont toutes des consonnes alvéolaires. Quant au "T", il est encadré : il est précédé de la consonne "S" et suivi par le son "-onne" qui vient de la voyelle "O" et de la consonne "N". Cet encadrement atténue la présence de la consonne occlusive "T", qui est elle-aussi alvéolaire. Au total, la prononciation des signes "WINSTON" et "Wilson" est marquée par un début et une fin identiques ou quasiment identiques. Les secondes syllabes sont ainsi très proches.

Partant, il convient d'admettre la similarité des signes opposés sur le plan sonore également.

5.3.3

5.3.3.1 Sur le plan sémantique, le Tribunal a déjà jugé que le signe "WINSTON" est susceptible de désigner une ville, un prénom ou un nom de famille, sans que l'une de ces acceptions ne l'emporte sur les autres (arrêt du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 6.2.1.3.1 et 6.2.2.3.1 "WINSTON/WICKSON" et "WINSTON/Wilton"). Quant à lui, le signe "Wilson" peut correspondre également à une ville (plusieurs localités aux États-Unis et en Australie portent ce nom), à un prénom, certes peu courant (comme le chanteur de *rhythm and blues* américain Wilson Pickett [1941-2006] ou à un nom de famille (comme l'acteur français Lambert

Wilson [1958-...] ou l'ancien Président des États-Unis Woodrow Wilson [1856-1924] ; on trouve 152 occurrences de "Wilson" comme nom de famille ou comme prénom dans l'annuaire en ligne www.local.ch, consulté le 16 septembre 2016). Dans la cause 4A_6/2013 du 4 avril 2013 consid. 3.3.3 ss, le Tribunal fédéral a jugé que, inconnu du cercle des destinataires suisses, le signe "Wilson" n'était pas compris comme une indication de provenance. On ne peut donc pas privilégier le sens géographique de la marque "Wilson" par rapport à son sens patronymique ou "prénonymique".

5.3.3.2 Bien qu'ils puissent tous deux faire référence à des villes, des prénoms et des noms, les signes "WINSTON" et "Wilson" ne sont pas suffisamment associés à l'une de ces origines pour bénéficier d'une signification qui les rapproche l'un l'autre. Ils ne peuvent par conséquent pas être qualifiés de similaires sur le plan sémantique.

5.3.3.3 La recourante développe à ce propos une argumentation contradictoire. D'un côté, sous l'angle de la similarité des signes, elle estime que la marque "WINSTON" fait référence à la ville américaine de Winston-Salem, c'est-à-dire qu'elle serait une indication de provenance. De l'autre côté, cette fois sous l'angle du risque de confusion, elle avance que cette même marque ferait référence à l'ancien Premier Ministre britannique Winston Churchill (1874-1965). Argumenter de cette manière affaiblit grandement sa position. En effet, en soutenant que la marque "WINSTON" est susceptible d'au moins deux acceptions (l'une géographique, l'autre historique), la recourante démontre en fait que cette marque est dépourvue d'une réelle dimension sémantique. Il s'ensuit que la recourante ne peut pas s'appuyer sur une quelconque dimension sémantique de la marque opposante pour la distinguer de sa propre marque. Son argument dans ce sens est ainsi privé de toute portée.

5.3.4 La recourante mobilise à son profit les Directives en matière de marques de l'autorité inférieure (consid. 5.2.2). Il suffit ici de rappeler que ces Directives ne sauraient lier en elles-mêmes le Tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_109/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3.6 "terroir [fig.]" ; arrêt du TAF B-5120/2013 du 3 juin 2015 "INDIAN MOTORCYCLE/Indian [fig.]") pour écarter cet argument et rappeler qu'au sens de la jurisprudence du Tribunal il suffit d'une similarité sur l'un des trois plans pour retenir une similarité des signes dans leur ensemble.

5.3.5 En conclusion, vu la similarité qu'elles présentent sur les plans visuel et sonore, la marque opposante "WINSTON" et la marque attaquée "Wilson" doivent être considérées comme similaires.

6.

Vu l'identité entre les produits concernés (consid. 4.3) et la similarité entre les signes en cause (consid. 5.3) il convient de déterminer s'il existe un risque de confusion entre les signes "WINSTON" et "Wilson".

6.1 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 risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. 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). 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) (ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", 119 II 473 consid. 2c "Radion" et 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").

6.2 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en prenant en considération toutes les circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). Il convient de tenir compte de la similarité aussi bien des signes que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. 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 (arrêt du TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 "Bally/BALU [fig.]" ; DAVID, op. cit., art. 3 LPM n° 8).

La question du risque de confusion doit être examinée en tenant notamment compte du degré d'attention dont font preuve les destinataires des produits en cause (consid. 3.1.2 ; JOLLER, op. cit., art. 3 LPM n°s 49 ss ; arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 "Torres/Torre

Saracena") et de l'étendue du champ de protection de la marque opposante (consid. 6.3).

6.3 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 (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 (ATF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 "Sky/SkySIM").

6.4

6.4.1 L'autorité inférieure se réfère à l'arrêt du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013 "WINSTON/WICKSON" et "WINSTON/Wilton" pour retenir que l'indication géographique à laquelle fait référence la recourante ne se nommerait pas simplement "Winston", mais bien "Winston-Salem" ; "WINSTON" n'aurait pas un caractère banal ou descriptif en lien avec les produits revendiqués et ce signe ne serait en tout cas pas à considérer comme une indication de provenance ni ne pourrait être considéré comme trompeur pour des cigarettes qui ne seraient pas fabriquées dans cette ville. En l'absence de signification descriptive ou générique en rapport avec les produits en cause, le signe "WINSTON" disposerait d'une force distinctive et d'un champ de protection au moins normaux ; se fondant sur la jurisprudence du TAF citée plus haut, l'autorité inférieure estime que cette marque a acquis un champ de protection élargi.

6.4.2 La recourante avance que la force distinctive des marques en cause serait faible. Elle avance que le consommateur "touristiquement actif" va reconnaître en "WINSTON" une référence à la ville américaine de Winston-Salem, de la même manière que l'on reconnaîtrait la ville de "Rapperswil-Jona" aussi bien si l'on fait référence seulement à "Rapperswil" ou à "Jona". Selon la recourante, en raison du lien entre la ville de "Winston-Salem" et l'industrie du tabac, ce nom devrait rester disponible. Elle fait encore remarquer que l'intimée a son siège de production en Suisse dans la ville

de Dagmersellen, et non à Winston-Salem. La recourante estime que la position de l'autorité inférieure selon laquelle la marque "WINSTON" n'est ni descriptif ni trompeur, ressort d'anciennes décisions et n'est pas applicable en l'espèce.

La recourante avance encore que la marque "WINSTON" serait fortement diluée, de sorte que de petites différences entre les marques ne sont pas suffisantes pour donner lieu à la confusion.

6.4.3 Se prononçant sur une éventuelle dilution de l'élément "WINSTON", l'autorité inférieure fait valoir, se fondant sur la jurisprudence, que le registre et les autres bases de données ne seraient pas déterminants pour juger de la dilution d'une marque ou d'un élément (arrêt du TAF B-142/2009 du 6 mai 2009 "Pulcino/Dolcino"). En l'espèce, l'autorité inférieure retient que la recourante n'avancerait pas d'éléments probants suffisants pour démontrer la dilution de la marque "WINSTON". En effet, les arguments et rares pièces produites ne donneraient pas d'indices suffisants quant à une éventuelle utilisation réelle et effective du nom "WINSTON" sur le marché et encore moins quant à l'étendue de cette utilisation ; ils ne renseigneraient pas non plus sur la nature des produits et services réellement concernés. Or, seules des marques actives dans la vie économique seraient pertinentes pour procéder à une appréciation valable (arrêt du TAF B-142/2009 du 6 mai 2009 "Pulcino/Dolcino").

6.4.4 S'agissant de la force distinctive de la marque opposante, l'intimée reproche à la recourante de ne pas avoir cité comme précédents les arrêts du Tribunal dans les causes "WICKSON" et "Wilton". L'intimée en retire que cette question se pose de manière rigoureusement identique dans les cas "WICKSON" et "Wilton" et dans le cas "Wilson", opposés à la marque "WINSTON", sous réserve de faits nouveaux intervenus dans l'intervalle, ce qui n'est pas le cas, selon elle et ce que la recourante n'aurait pas démontré.

Selon l'intimée enfin, le grief de la recourante tiré de la dilution de la marque opposante serait inconsistant dès lors qu'elle n'amènerait aucun élément en faveur de cette thèse.

6.5

6.5.1 Le Tribunal a déjà jugé que le signe "WINSTON" n'a pas un caractère descriptif banal ou descriptif en lien avec des cigarettes (classe 34). Il a également jugé qu'un périmètre de protection accru devait lui être reconnu

(arrêt du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.4 "WINSTON/WICKSON" et "WINSTON/Wilton").

Le raisonnement de la recourante sur la ville de Rapperswil-Jona n'est pas de nature à infléchir la jurisprudence précitée. Certes, cette ville est située en Suisse, c'est-à-dire qu'elle est plus proche, plus souvent évoquée et donc mieux connue pour les consommateurs suisses, notamment parce qu'elle abrite le zoo d'un cirque connu et une équipe sportive de premier rang. Mais, même si les consommateurs suisses faisaient effectivement cette association d'idées s'agissant de Rapperswil-Jona, cela ne démontrerait en rien qu'ils associeraient "WINSTON" à Winston-Salem. L'argument selon lequel l'intimée fabrique ses produits en Suisse dans la ville de Dagmersellen est sans portée dans la mesure où la marque "WINSTON" n'a *pas* été associée à une indication de provenance. Au total, cela n'enlèverait rien au constat déjà fait par le Tribunal selon lequel le signe "WINSTON" n'est pas compris comme une indication de provenance – trompeuse au sens de l'art. 2 let. c LPM ou dépourvue de force distinctive (ou descriptive) au sens de l'art. 2 let. a LPM – et que ce signe n'a pas un caractère banal ou descriptif en lien avec les cigarettes (classe 34 ; arrêt du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.2.1.2 *in fine* "WINSTON/WICKSON" et "WINSTON/Wilton" ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.3.3-3.3.5 "WILSON").

6.5.2 Même si un signe présente, dans l'abstrait, une certaine originalité, sa force distinctive peut être atténuée en raison de l'usage très fréquent dont il fait l'objet. Le simple fait que de nombreuses marques enregistrées contiennent un élément ne conduit toutefois pas à la dilution de la force distinctive de cet élément. Un élément ne peut en effet être qualifié de dilué que s'il est prouvé que les consommateurs le perçoivent comme banal (MARBACH, SIWR, n° 982). La dilution de la force distinctive ne peut dès lors être admise que si le public est habitué à l'usage fréquent de signes similaires pour des produits ou services identiques ou similaires, de sorte que seules les marques effectivement utilisées peuvent être prises en considération. La coexistence de marques dans le registre ne reflète en effet pas nécessairement la situation réelle, dans la mesure où il n'est pas certain que ces marques soient utilisées en Suisse (arrêts du TAF B-5119/2014 du 17 mars 2016 consid. 7.2 "VISUDYNE/VIVADINE", B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 5.3 "SKY/skylife [fig.]", B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6.2.2 "SKY/SkySIM" et B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 5.2 "Seven [fig.]/SEVEN FOR ALL MANKIND"). La dilution d'une marque résulte de l'utilisation importante de nombreuses autres marques similaires ; l'utilisation d'une seule autre marque similaire

n'est pas suffisante (arrêt du TAF B-8055/2008 du 8 septembre 2010 consid. 2.5 "RED BULL/DANCING BULL").

En l'espèce, la recourante ne parvient pas à démontrer la dilution de la marque opposante dont elle prétend se prévaloir. D'une part, elle fait reposer son argumentaire sur des inscriptions au registre, ce que la jurisprudence a considéré comme non pertinent (voir ci-dessus). D'autre part, elle se contente de produire des captures de sites internet contenant le nom de "Winston Churchill" comme marque de cigare (p.ex. "Winston Churchill Collection Sampler", "Winston Churchill Blenheim" ou "Winston Churchill Chartwell" par l'enseigne "Davidoff"). En soi, cette manière de faire ne saurait convaincre dès lors qu'elle ne s'appuie sur aucune donnée de marché pour établir quelle est la perception du consommateur du signe "WINSTON" et si ces marques sont réellement utilisées *en Suisse*. Par ailleurs, les maigres exemples fournis sont sans lien avec la cause, puisqu'ils font référence à "Winston Churchill" et non à "WINSTON" en tant que tel. L'évocation de cet ancien Premier Ministre britannique doit être vue comme un tout. Rien ne permet de penser que le consommateur identifiera le signe "WINSTON" dans "Winston Churchill", dans la mesure où le nom de famille l'emporte ici sur le prénom.

Au total, la recourante n'a pas prouvé la dilution de la force distinctive de l'élément "WINSTON" ; il ne ressort en effet en aucun cas de ces données que l'élément "WINSTON" est perçu comme banal par les consommateurs de produits de la classe 34 (dans le même sens : arrêt du TAF B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 7.1.2.1 "NAVITIMER/Maritimer").

6.6

6.6.1 Dans l'arrêt B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.2.1 "WINSTON/WICKSON" et "WINSTON/Wilton", le Tribunal a rappelé sa jurisprudence établie dans l'arrêt B-6046/2008 du 3 novembre 2010 "R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]". Cette affaire concernait pratiquement les mêmes produits pour fumeurs (classe 34) et mettait en jeu deux signes qui peuvent être compris comme des noms propres et dont seule la partie centrale est véritablement à même de les distinguer ("R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]"). Le Tribunal avait jugé qu'il y avait un risque de confusion entre les signes en cause, notamment en raison de l'identité quasiment parfaite entre les produits revendiqués en classe 34 et du fait que les similitudes sur les plans visuel et sonore entre les éléments "Rothmans" et "Roseman" ne pouvaient pas être compensées sur le plan sémantique (arrêt du TAF

B-6046/2008 précité consid. 5 et 7.1-7.3). Or, dans cette affaire, seul un périmètre de protection normal avait été reconnu à la marque opposante "R Rothmans (fig.)" (arrêt du TAF B-6046/2008 précité consid. 7.2 ; voir aussi : arrêt du TAF B-7367/2010 du 9 décembre 2011 consid. 7.2 "HÖFER FAMILIY-OFFICE [fig.]"/"HOFER").

6.6.2 En l'espèce, vu la similarité des signes sur les plans visuel et sonore (consid. 5.3) et, surtout, le périmètre de protection accru dont jouit la marque opposante "WINSTON" (consid. 6.5), un risque de confusion direct doit être admis entre la marque "WINSTON" et la marque "Wilson", tant en ce qui concerne les produits identiques (cigarettes) que les autres produits de la classe 34 revendus par la marque attaquée "Wilson" qui ne sont que similaires aux cigarettes revendiquées par la marque opposante "WINSTON" (consid. 3.3 ; arrêt du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.2.2 "WINSTON/WICKSON" et "WINSTON/Wilton").

7.

Il ressort de ce qui précède que, en vertu de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, l'enregistrement de la marque attaquée "Wilson" doit être révoqué dans sa totalité, à savoir pour tous les produits revendus en classe 34. C'est ainsi à juste titre que l'autorité inférieure a admis les oppositions formées à l'encontre de cette marque.

Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.

8.

8.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque attaquée, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette marque. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée

selon les valeurs empiriques, soit entre 50'000 francs et 100'000 francs (ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]").

8.2 En l'espèce, il se justifie dès lors de fixer les frais de procédure à 4'000 francs et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe. Ce montant est compensé par l'avance de frais d'un même montant versée au cours de l'instruction.

9.

9.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause et qui est représentée par un mandataire a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus ; ces tarifs s'entendent hors TVA (art. 10 al. 2 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).

9.2

9.2.1 En l'espèce, l'intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée, a droit à des dépens. Du fait qu'aucun décompte n'a été produit, il convient de fixer l'indemnité sur la base du dossier. Etant donné que les procédures ne comportaient pas de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues, le montant des dépens alloués à l'intimée, à la charge de la recourante, doit être fixé à 2'500 francs (non soumis à la TVA).

Ce montant n'est pas soumis à la TVA, car cet impôt n'est perçu que sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse et par conséquent pas dans le cas d'espèce, dans lequel les services du mandataire ont été fournis en faveur de l'intimée, dont le siège se situe à l'étranger (art. 1 al. 1 et 2, art. 8 al. 1 et art. 18 al. 1 de la loi

fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [loi sur la TVA, LTVA, RS 641.20], en relation avec l'art. 9 al. 1 let. c FITAF ; arrêt du TAF B-418/2012 du 18 avril 2013 consid. 7.2 "DERMACYTE").

9.2.2 La recourante, qui succombe, n'a quant à elle pas droit à des dépens.

10.

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.

2.

Les frais des procédures, arrêtés à 4'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais d'un même montant versée durant l'instruction.

3.

Des dépens, d'un montant total de 2'500 francs (non assujetti à la TVA), sont alloués à l'intimée et mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour)
- à l'intimée (annexes : pièces en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège :

Le greffier :

Pietro Angeli-Busi

Yann Grandjean

Expédition : 17 octobre 2016