



Cour II
B-8105/2007
{T 0/2}

Arrêt du 17 novembre 2008

Composition

Claude Morvant (président du collège),
Francesco Brentani, Hans Urech, juges,
Nadia Mangiullo, greffière.

Parties

B-8105/2007 et B-8186/2007

X._____,
représentée par E. Blum & Co. AG,
recourante,

contre

Y._____,
représentée par Ruoss Vögele Partner,
intimée,

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

Objet

Procédure d'opposition n° 9001 IR 725'041 ACTIVIA /
CH 556'296 Activia (fig.) et
Procédure d'opposition n° 9002 IR 725'041 ACTIVIA /
CH 556'293 Activia.

Faits :**A.**

Les enregistrements des marques suisses n° 556'293 «Activia» et n° 556'296 «Activia» (fig.)



ont été publiés dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) n° 60 du 27 mars 2007. Ces deux marques revendiquent la protection pour les produits des classes 9, 16, 25, 35 et 41 suivants :

Cl. 9 : Magnetdatenträger (Compact Disc, Schallplatten, Musikkassetten und DVD).

Cl. 16 : Zeitschriften.

Cl. 25 : Kleidung und Kopfbedeckung.

Cl. 35 : Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken.

Cl. 41 : Organisation und Durchführung von Messen und Ausstellungen und Kongressen zu kulturellen und Unterrichtszwecken; Unterhaltung, kulturelle Aktivität.

B.

Le 27 juin 2007, X. _____ (ci-après : l'opposante) a formé deux oppositions totales à l'encontre des enregistrements précités devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : IPI), en se fondant sur sa marque internationale n° 725'041 «ACTIVIA» enregistrée pour les produits des classes 29, 30 et 32 suivants :

Cl. 29 : Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson, du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totalement ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou nature; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages frais en saumure, fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.

Cl. 30 : Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires; plats préparés totalement ou partiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

Cl. 32 : Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non alcoolisées composées minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritairement de ferments lactiques; boissons composées majoritairement de ferments lactiques.

L'opposante fit valoir que les marques attaquées «Activia» (fig.) et «Activia» étaient, pour la première, fortement similaire ou quasiment identique et, pour la seconde, identique à la marque opposante qui était connue et disposait d'un pouvoir distinctif accru. Elle soutint que les produits et services à comparer étaient liés dans leur usage, ce qui parlait en faveur de leur similarité. Vu l'identité des signes, le caractère distinctif accru de la marque opposante et le fait que cette dernière s'inscrivait dans une série d'autres marques, l'opposante conclut à l'existence d'un risque de confusion et d'associations entre les signes.

C.

Par décisions du 5 juillet 2007, l'IPI a invité Y._____ (ci-après : la défenderesse), titulaire des marques attaquées, à présenter une réponse aux oppositions dans les 30 jours à dater de la notification desdites décisions en l'avertissant que, sans réponse de sa part, la procédure serait continuée d'office. Ces décisions ayant été retournées à l'IPI par la Poste suisse avec la mention «parti sans laisser d'adresse», ce dernier fit procéder à la publication de leur dispositif dans la Feuille fédérale. Par décisions du 28 septembre 2007, l'IPI a constaté que la défenderesse n'avait pas présenté de réponse aux oppositions dans le délai imparti et a prononcé la clôture des procédures d'instruction.

D.

Par décisions séparées du 31 octobre 2007, l'IPI a rejeté les deux oppositions. Il conclut en premier lieu à l'absence de similarité entre les produits et services à comparer. S'agissant des signes, il considéra ensuite que la marque attaquée «Activia» (fig.) était similaire à la marque opposante, respectivement que la marque attaquée «Activia» lui était fortement similaire voire quasi-identique. Relevant que la marque opposante bénéficiait a priori d'un champ de protection normal vu son sens indéterminé, l'IPI considéra toutefois qu'il ressortait des documents produits par l'opposante que cette marque était connue en relation avec certains produits laitiers, notamment les yogourts et certains produits proches et dérivés, et qu'il serait ainsi possible de considérer qu'elle disposerait d'un champ de protection accru en

rapport avec ces produits. Il ajouta que cette constatation ne permettait cependant pas de passer outre le principe de spécialité en observant que les produits et services des marques attaquées étaient à ce point éloignés des yogourts et fromages que l'aire de protection éventuellement accrue en rapport avec ces produits ne permettait pas de compenser l'absence de similarité entre les produits et services. Partant, vu cette absence de similarité entre les produits et services, un risque de confusion devait être exclu. L'IPI notifia le dispositif de ses décisions à la défenderesse par voie de publication dans la Feuille fédérale.

E.

Par mémoires séparés du 28 novembre 2007, X. _____ (ci-après : la recourante) a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à leur annulation, à l'admission des oppositions et à la radiation des marques attaquées, sous suite de frais et dépens. Elle soutient de prime abord que la marque opposante est largement connue et bénéficie d'un pouvoir distinctif accru et que la recourante est titulaire d'une série d'autres enregistrements. La recourante conclut ensuite à l'identité des signes sur les plans phonétique et sémantique et à leur similarité au plan visuel en relevant que l'IPI n'en tient pas compte dans son appréciation du risque de confusion. S'agissant de la comparaison des produits et des services, elle soutient que l'IPI fait abstraction du fait que les produits et services sont présentés sous des marques identiques, ou tout du moins identiques du point de vue phonétique et conceptuel, et qu'il ne précise pas en quoi les indices énumérés sont ou ne sont pas retenus en l'espèce. Relevant que la marque opposante est connue en Suisse, à tout le moins pour les produits laitiers pro-biotiques, la recourante considère que les produits visés par la marque opposante sont similaires aux produits et services revendiqués par les marques attaquées, en tant qu'ils présentent une certaine complémentarité dans leur usage. Soutenant que l'identité phonétique et sémantique des signes doit compenser une certaine différence entre les produits et services, la recourante conclut à l'existence d'un risque de confusion direct ou à tout le moins indirect.

F.

Par décision incidente du 4 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a procédé à la jonction des causes et a désigné le collège des juges appelé à statuer sur le fond de la cause.

L'exemplaire de la décision incidente précitée notifiée à Y._____ (ci-après : l'intimée) à l'adresse figurant au registre suisse des marques a été retourné au Tribunal administratif fédéral par la Poste suisse le 6 décembre 2007 avec la mention «Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée». Suite à un examen de l'index central des raisons de commerce (zefix), le Tribunal administratif fédéral a constaté que l'intimée avait changé d'adresse et que celle figurant au registre suisse des marques n'était plus actuelle. Par courrier recommandé du 7 décembre 2007, il a adressé une nouvelle fois sa décision incidente du 4 décembre 2007 à l'intimée, à sa nouvelle adresse.

G.

Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 18 janvier 2008 en renonçant à présenter des observations et en renvoyant à la motivation de ses décisions.

Egalement invitée à se prononcer sur le recours, l'intimée en a proposé le rejet, sous suite de frais et dépens, dans sa réponse du 18 février 2008. Elle allègue qu'elle avait simplement déménagé, que la nouvelle adresse n'avait pas encore été portée au registre des marques et que la réexpédition du courrier ne fonctionnait pas, de sorte qu'elle n'avait pas eu connaissance du délai pour répondre aux oppositions. L'intimée poursuit en invoquant un défaut d'usage de la marque opposante en tant que cette dernière serait utilisée sous une forme divergeant de celle enregistrée. Elle soutient ensuite que, jusqu'à ce que la marque opposante composée d'éléments descriptifs et fréquents comme «activ» et «ia» ne s'impose sur le marché et que son champ de protection s'en trouve accru, il faudrait plus que ce que présente la recourante. Elle exclut enfin tout risque de confusion vu l'absence de similarité entre les produits et les services.

H.

Par réplique du 31 mars 2008, la recourante fait valoir que l'intimée a fait preuve de négligence en ne faisant pas modifier son adresse au registre des marques, qu'elle doit assumer les conséquences de ne pas avoir pu prendre position au stade de la procédure d'opposition et que le défaut d'usage invoqué dans la procédure de recours doit être considéré comme tardif. Observant toutefois que l'usage de la marque opposante et la forme dans laquelle il a eu lieu ont leur importance dans le cadre de l'appréciation de la notoriété de la marque opposante, elle soutient que cette dernière a été utilisée dans une

forme ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée. Elle note enfin que la marque opposante dispose dans son ensemble d'un caractère distinctif normal et que, si tant est qu'elle ait présenté une faiblesse initiale, ce qu'elle conteste, elle a acquis une certaine notoriété auprès des milieux intéressés et est devenue un signe fort par un usage intensif en Suisse depuis 2006.

I.

Dans sa duplique du 8 mai 2008, l'IPI relève que si l'intimée veut invoquer le défaut d'usage de la marque opposante, elle doit le faire dans sa réponse à l'opposition et une invocation ultérieure, en particulier dans la procédure de recours, n'est pas valable.

Par duplique du 9 juin 2008, l'intimée relève qu'elle a omis, par inadvertance, de communiquer sa nouvelle adresse à l'IPI. Elle rejette tout grief fondé sur un acte de négligence et fait valoir que le défaut d'usage a été allégué à temps.

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

Droit :

1.

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

1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En l'espèce, les décisions attaquées revêtent la qualité de décisions sur opposition au sens de l'art. 5 al. 2 PA qui émanent d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur les recours.

1.2 La recourante, qui a pris part aux procédures devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par ces décisions et a un intérêt

digne de protection à leur annulation ou à leur modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).

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

1.4 En l'espèce, il y a lieu de réunir en une seule procédure et de trancher dans un seul arrêt les deux recours qui présentent une étroite unité dans le contenu de leur état de fait et dans lesquels se posent les mêmes questions de droit, une telle solution répondant à l'économie de procédure et étant dans l'intérêt de toutes les parties (ATF 131 V 461 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1476/2006 du 26 avril 2007 consid. 1.3).

2.

A teneur de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM, RS 232.11), sont notamment exclus de la protection comme marque les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. b) et les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. c). Il n'est in casu pas contesté que l'enregistrement international «ACTIVIA», inscrit au registre international le 13 octobre 1999 et bénéficiant d'une priorité selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04) au 23 avril 1999, est antérieur aux marques suisses «Activia» (fig.) et «Activia» déposées le 3 août 2006.

3.

Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Dans sa première réponse, le défendeur doit, le cas échéant, faire valoir le défaut d'usage de la marque de l'opposant au sens de l'art. 12 al. 1 LPM (art. 22 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection

des marques [OPM, RS 232.111]). Le défendeur doit soulever le défaut d'usage dans la réponse à l'opposition. S'il l'invoque ultérieurement dans la procédure, il n'en sera pas tenu compte (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7431/2006 du 3 mai 2007 in sic! 2008 47 consid. 5 EA/EA ; LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2^e éd., Bâle 1999, MSchG, n° 6 ad art. 32). En l'espèce, l'intimée invoque un défaut d'usage de la marque opposante pour la première fois au stade de la procédure de recours. Il convient dès lors d'examiner si ce grief a été formulé à temps ou s'il doit au contraire être considéré comme tardif.

3.1 L'intimée relève qu'elle a déménagé à deux reprises et que, si elle a immédiatement communiqué ses changements d'adresse à l'Office du registre du commerce, elle a toutefois omis, par inadvertance, de communiquer sa nouvelle adresse à l'IPI. Elle ajoute que le contrat de réexpédition du courrier n'a pas fonctionné, raison pour laquelle elle n'a pas eu connaissance du délai pour prendre position devant l'IPI et qu'elle a omis de le faire «contre son gré». Elle a selon elle agi avec le soin voulu du fait qu'elle a immédiatement passé un ordre de transfert de courrier et fait enregistrer sa nouvelle adresse au registre du commerce, accessible par tous. L'intimée ajoute qu'il s'agit d'ailleurs simplement d'une obligation de communiquer tout changement relatif à l'IPI dans des délais raisonnables et que cela ne constitue pas un manquement à une obligation légale explicite, en ajoutant que l'IPI a lui-même besoin de plusieurs semaines voire mois pour enregistrer les changements demandés et que de nombreuses inscriptions dans le registre ne sont pas toujours actualisées. L'intimée rejette ainsi toute négligence et conclut que le défaut d'usage a été allégué à temps.

3.2 Comme en atteste le registre du commerce, l'intimée, sise initialement à A._____, a ensuite déménagé à deux reprises, soit une première fois à B._____ et une seconde fois à C._____.

L'IPI tient le registre des marques (art. 37 LPM). Chacun peut consulter le registre, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits (art. 39 al. 1 LPM). L'art. 40 OPM, relatif au contenu du registre, prévoit que l'enregistrement de la marque comprend notamment le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse du titulaire (al. 1 let. c). Sont en outre inscrits au registre avec la date de publication les modifications des indications

enregistrées (al. 3 let. h). Dans ses Directives en matière de marques 2008, l'IPI souligne qu'il tient le registre des marques en vue de garantir la sécurité juridique. Pour que cette dernière soit garantie, les indications doivent être conformes à la réalité et les tiers doivent être en mesure de se renseigner sur les marques enregistrées (p. 37).

Dans un arrêt en matière de brevets, le Tribunal de céans a eu l'occasion de relever, s'agissant du registre suisse des brevets, que le requérant doit être tenu pour responsable des indications qu'il communique à l'IPI et ce dernier doit pouvoir s'y fier (B-6938/2007 du 7 mai 2008 consid. 4.2.2).

3.3 L'examen du registre suisse des marques (www.swissreg.ch) montre en l'espèce que, jusqu'au 8 janvier 2008, l'adresse de l'intimée était toujours celle de A._____, ce qui laisse apparaître que l'intimée n'a même pas fait adapter son adresse suite à son premier déménagement. C'est ainsi à juste titre que l'IPI a notifié ses décisions du 5 juillet 2007 invitant l'intimée à présenter une réponse aux oppositions à l'adresse figurant au registre des marques dans la mesure où, à cette date, aucun changement ne lui avait été communiqué. C'est également conformément à ses Directives (p. 188) qu'il a fait procéder à la publication dans la Feuille fédérale du 7 août 2007 (FF 2007 5694 et 5695) du dispositif de ces décisions qui lui ont été retournées par la Poste suisse, la date de notification correspondant dans ce cas à la date de publication. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il convient de conclure que cette dernière a fait preuve de négligence en omettant d'informer l'IPI de ses changements d'adresse successifs. Peu importe sur ce point qu'elle ait fait modifier son adresse au registre du commerce ou qu'un problème soit survenu dans le transfert du courrier dans la mesure où elle est seule responsable des données fournies à l'IPI qui sont destinées à figurer au registre des marques et qu'il lui incombe de s'assurer du fait qu'elles soient conformes à la réalité. Ce n'est ainsi que par sa seule négligence qu'elle n'a pas été en mesure de prendre position dans le cadre de la procédure d'opposition et d'invoquer à ce stade le défaut d'usage de la marque opposante. Partant, ce grief soulevé pour la première fois dans la présente procédure de recours est manifestement tardif. Il est ainsi irrecevable et il n'y a pas lieu d'entrer ici en matière sur cette question.

4.

Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en considération la similarité aussi bien des signes que des produits pour lesquels ils sont enregistrés. Indépendamment du fait que ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa, la pratique constante admet que, lorsqu'une similarité entre les signes ou les produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les produits, respectivement les signes. Dans ces cas, un risque de confusion est a priori exclu. Il convient également de tenir compte de l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7485/2006 du 4 février 2008 consid. 5 et 5.1 *Booster/Turbo booster*).

4.1 L'examen du libellé des produits revendiqués par la marque opposante dans les classes 29, 30 et 32 fait in casu apparaître qu'il s'agit de biens alimentaires de consommation courante et d'utilisation quotidienne que le consommateur moyen achète avec une attention moindre (ATF 119 II 473 consid. 2c *Radion/Radomat* ; DAVID, op. cit., n° 14 ad art. 3). Il en va de même concernant les produits revendiqués par les marques attaquées en classes 9, 16 et 25, soit «Magnetdatenträger», «Zeitschriften» et «Kleidung und Kopfbedeckung» qui font partie des articles d'usage quotidien (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3118/2007 du 1^{er} novembre 2007 consid. 5 *Swing/Swing relaxx* ; décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] du 31 août 2006 in sic! 2007 41 consid. 4 *Okay/Okay*). Quant aux services de la classe 41 visés par les marques attaquées, soit «Organisation und Durchführung von Messen und Ausstellungen und Kongressen zu kulturellen und Unterrichtszwecken; Unterhaltung, kulturelle Aktivität», il convient de considérer qu'ils s'adressent aux exposants, soit essentiellement des entreprises, des fédérations ou des associations et qu'ils ont pour but d'en rassembler un certain nombre d'un secteur déterminé afin de promouvoir leurs activités et faciliter les échanges commerciaux (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7394/2006 du 18 octobre 2007 consid. 3.1 *Gipfeltreffen*). La situation n'apparaît pas différente pour les services de la classe 35, soit «Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken». En effet, il s'agit en l'occurrence de services qui contribuent à offrir des marchandises ou des services, soit des services intermédiaires qui ne s'adressent pas directement au

consommateur final (pour les services de la classe 35, voir par analogie la décision de la CREPI du 11 août 2006 in sic! 2007 39 *Sud Express/Expressfashion*).

4.2 Il y a similarité des produits lorsque les cercles des consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus sous des marques identiques ou similaires proviennent, au regard de leurs lieux de production et de distribution usuels, de la même entreprise ou seraient, du moins, produits sous le contrôle du titulaire par des entreprises liées (DAVID, op. cit., n° 8 et 35 ad art. 3). Sont des indices pour des produits similaires les mêmes lieux de production, le même savoir faire spécifique (know-how), 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. Constituent, en revanche, des indices contre la similarité des produits des canaux de distribution séparés pour une même catégorie d'acheteurs ainsi que le rapport entre produit auxiliaire et produit principal. Il convient encore de comparer les produits 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 et chaque cas doit être examiné séparément. Enfin, l'appartenance des produits revendiqués à la même classe internationale selon l'accord de Nice ne suffit pas pour les déclarer similaires mais constitue néanmoins un indice à prendre en compte (arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B-7485/2006 consid. 6 *Booster/Turbo booster* ; EUGEN MARBACH, Gleichartigkeit - ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen? in : Revue de droit suisse [RDS] 120 [2001] p. 264 ss [ci-après : MARBACH Gleichartigkeit] ; EUGEN MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III, Kennzeichenrecht, Bâle 1996, p. 109 s. [ci-après : MARBACH SIWR]).

Une similarité peut également exister entre des produits et des services. Il est alors essentiel de déterminer si les services sont logiquement ou du moins usuellement liés à l'offre des produits et si l'utilisateur les perçoit comme un ensemble de prestations formant un tout au plan économique. Cette similarité sera admise lorsque le public concerné peut déduire, sur la base de leur signification économique et de leur destination ou encore de leur lieu de production habituel, que

les produits et les services proviennent de la même entreprise (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7502/2006 du 7 août 2007 consid. 4.1 et 4.2 *Chanel/Haute Coiffure Chanel* ; MARBACH SIWR, op. cit., p. 110 ; MARBACH Gleichartigkeit, op. cit., p. 267 s.).

Il convient de garder à l'esprit que seuls sont pertinents les produits et services qui sont offerts à titre professionnel par le titulaire de la marque. Les produits ou services auxiliaires qui servent simplement d'appui au produit principal ne doivent pas être pris en considération (DAVID, op. cit., n° 37 ad art. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7437/2006 du 5 octobre 2007 consid. 9 *Old Navy/Old Navy*). Enfin, une marque n'est en principe protégée que pour les produits et/ou les services pour lesquels elle est enregistrée (principe de spécialité). La marque de haute renommée constitue une exception à ce principe mais l'on ne peut s'en prévaloir en procédure d'opposition (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7503/2006 du 11 mai 2007 consid. 3.5 *Absolut* et B-7437/2006 consid. 8 *Old Navy/Old Navy* ; DAVID, op. cit., n° 52 ad art. 3).

4.2.1 L'IPI conclut à l'absence de similarité entre les produits et services à comparer en relevant qu'aucun des indices en faveur de la similarité ne permet de conclure que le consommateur pourrait penser que les produits et services proviennent de la même entreprise. Il s'agit en revanche selon lui de mentionner les critères en défaveur de la similarité, notamment les destinataires et les canaux de distribution différents, la nature complètement différente des produits et l'absence de lien logique entre l'offre de produits et de services. Ajoutant que la marque opposante a une signification indéterminée et qu'elle dispose ainsi a priori d'un champ de protection normal, l'IPI relève toutefois qu'il ressort des documents produits par la recourante que cette marque est connue en rapport avec certains produits laitiers, notamment les yogourts et certains produits proches et dérivés, et qu'il serait ainsi possible de considérer, sur la base de ces documents, qu'elle dispose d'un champ de protection accru en rapport avec ces produits. L'IPI considère cependant que cette constatation ne permet pas de passer outre au principe de spécialité, en soutenant que les produits et services des marques attaquées sont à ce point éloignés des yogourts et fromages que l'aire de protection éventuellement accrue en rapport avec ces produits ne permet pas de compenser l'absence de similarité entre les produits et les services. Vu cette absence de similarité, il exclut tout risque de confusion.

La recourante relève que l'IPI a d'abord comparé les produits et services puis les signes de manière indépendante avant d'analyser le risque de confusion et qualifie cette manière de procéder d'arbitraire et d'inexacte en alléguant que cela dégrade l'identité ou la similarité des marques à un simple élément subsidiaire aux produits et services en cause et que l'IPI contrevient au libellé de l'art. 3 al. 1 let. b et c LPM. Arguant du fait que la marque opposante est connue en Suisse, à tout le moins pour les produits laitiers pro-biotiques, la recourante soutient que le public pourrait admettre que les journaux (cl. 9) et supports de données magnétiques (cl. 16) se rapportent aux produits pro-biotiques ou constituent une nouvelle ligne de produits de la recourante ou d'entreprises liées en tant que soutien et complément logique à son produit phare «ACTIVIA». Ces produits seraient complémentaires et donc similaires aux produits visés par la marque opposante, notamment les produits laitiers pro-biotiques. Il en irait de même des vêtements et couvre-chefs (cl. 25) qui servent aussi régulièrement de faire-valoir ou de support publicitaire à d'autres produits ou activités. La recourante allègue ensuite que le consommateur pourrait voir une complémentarité logique ou une convergence entre les services visés par les marques litigieuses en classes 35 et 41 et les produits revendiqués par la marque opposante en soutenant que le consommateur pourrait penser que les foires et expositions «Activia» sont consacrées aux produits pro-biotiques «ACTIVIA» ou que ces manifestations sont une nouvelle ligne de services de la recourante ou d'entreprises liées en tant que nouveau secteur d'activité comme support publicitaire, commercial ou éducatif autour de ses produits «ACTIVIA». Ce serait d'autant plus vraisemblable que les produits pro-biotiques appartiennent au créneau des produits alimentaires participant à la bonne forme et que des manifestations autour du «manger sain» et de la bonne forme sont à la mode. Selon elle, si les produits pro-biotiques s'adressent au public en général, les personnes d'un certain âge ou les seniors soucieux de leur bonne santé sont particulièrement interpellés par ce type de produits. Elle ajoute que les acquéreurs des produits et services à comparer appartiennent au même cercle de consommateurs, soit le grand public soucieux de son fitness et en particulier le public d'un certain âge. En cela, la convergence ou la complémentarité existant dans l'usage des produits pro-biotiques de la marque opposante et des foires et séminaires proposés par les marques attaquées consacrés au fitness des seniors et à la santé par l'alimentation constitue clairement une indication de leur similarité. La recourante ne voit enfin aucune entorse au principe

de spécialité même si les produits et services sont enregistrés dans des classes différentes.

4.2.2 En l'espèce, force est en premier lieu de constater que les produits alimentaires revendiqués en classes 29, 30 et 32 par la marque opposante et les «supports de données magnétiques», «revues», «vêtements» et «chapellerie» visés par les marques attaquées en classes 9, 16 et 25 ne relèvent pas du même domaine économique et ne répondent pas aux mêmes besoins, qu'ils n'ont pas un lieu de production semblable ni n'exigent le même savoir-faire, qu'ils ne peuvent être considérés comme des accessoires l'un de l'autre et qu'ils ne sont enfin pas distribués dans les mêmes points de vente. Il y a dès lors lieu de conclure à l'absence de similarité entre ces produits. Il n'existe ensuite aucun lien étroit et logique qui pourrait parler en faveur d'une similarité entre les produits alimentaires en cause et les services revendiqués en classes 35 et 41 par les marques litigieuses que l'on peut traduire par «organisation de foires à but commercial ou publicitaire», respectivement «organisation et exécution de foires, d'expositions et de congrès à but culturel et éducatif ; services de divertissement, activité culturelle». Ces services ne constituent pas un complément naturel ou une suite logique de l'offre des produits alimentaires. Ainsi, le consommateur ne les percevra pas comme une prestation formant un tout cohérent sur le plan économique. Il convient en outre de relever que la similitude entre les produits et services est jugée uniquement sur la base des enregistrements respectifs des marques en question (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5325/2007 du 12 novembre 2007 in *sic!* 2008 357 consid. 3 *Adwista/ad-vista*) et qu'en l'espèce, cette liste ne fait à aucun endroit mention de foires spécialisées dans un domaine ou s'adressant à un public particulier.

Point n'est besoin d'examiner si, comme l'a conclu l'IPI, la marque opposante est connue en relation avec certains produits laitiers. En effet, même un champ de protection accru en relation avec les produits en question ne saurait suppléer à l'absence de similarité entre les produits et services en comparaison dans la mesure où ces produits laitiers sont de toute manière trop éloignés des produits et services visés par les marques attaquées tant dans leur nature, leur fabrication ou encore leur destination. Au demeurant, il convient de rappeler que la haute force distinctive d'une marque opposante ne permet pas de compenser l'absence de similarité entre les produits

et les services (arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B-7437/2006 consid. 9 *Old Navy/Old Navy* ; CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, MSchG, n° 126 ad art. 3).

4.3 Faute de similarité entre les produits et services à comparer, un risque de confusion tant direct qu'indirect doit être exclu sans qu'il soit besoin d'examiner la similarité des signes (arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B-7503/2006 consid. 6 *Absolut* ; MARBACH Gleichartigkeit, op. cit., p. 259).

5.

Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral, qu'elles ne reposent pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits et qu'elles ne sont pas inopportunes. Partant, les recours doivent être rejetés.

6.

Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement 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, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de la marque attaquée. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 5'000.- et mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 6'500.- versée par la recourante le 11 décembre 2007. Le solde de Fr. 1'500.- lui est restitué.

L'intimée, qui obtient 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 FITAF). En l'espèce, l'intimée n'ayant pas présenté de note de dépens, une indemnité de Fr. 2'500.- (TVA comprise) lui est allouée à titre de dépens et mise à la charge de la recourante (art. 14 al. 2 FITAF).

7.

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.

Il est procédé à la jonction des causes.

2.

Les recours sont rejetés.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 5'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 6'500.-. Le solde de Fr. 1'500.- est restitué à la recourante.

4.

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

5.

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à l'intimée (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Procédures d'opposition n°9001 et 9002 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le Président du collège :

La Greffière :

Claude Morvant

Nadia Mangiullo

Expédition : 18 novembre 2008