Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour II
B-5557/2011

Arrêt du 19 septembre 2012

Composition

Bernard Maitre (président du collège),
David Aschmann, Vera Marantelli, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.

Parties

Compagnie Gervais Danone,
représentée par E. Blum & Co. AG,
recourante,

contre

Société des produits Nestlé S. A.,
représentée par Troller Hitz Troller & Partner,
intimée,

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

Objet

Procédure d'opposition n° 9824 IR 852'825 (fig.) /
CH 571'851 (fig.).

Faits :

A.

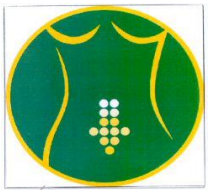
A.a L'enregistrement de la marque suisse n° 571'851 (fig.) (ci-après : la marque attaquée) a été publié dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) n° 105 du 3 juin 2008. Dite marque se présente comme suit :

Cette marque revendique la protection pour les produits suivants :

classe 1 : Préparations bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire.
classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical et clinique ; aliments et substances alimentaires pour bébés ; aliments et substances alimentaires à usage médical pour enfants et malades ; aliments et substances alimentaires pour les mères qui allaitent à usage médical ; suppléments nutritionnels et diététiques à usage médical ; préparations de vitamines, préparations à base de minéraux ; confiserie diététique à usage médical.
classe 29 : Légumes et pommes de terre (conservés, congelés, séchés ou cuits), fruits (conservés, congelés, séchés ou cuits), champignons (conservés, séchés ou cuits), viande, volaille, gibier, poisson et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à tartiner, de conserves, de plats cuisinés, surgelés ou déshydratés ; confitures ; œufs ; lait, crème, beurre, fromage et produits laitiers ; succédanés du lait ; boissons lactées où le lait prédomine ; desserts à base de lait et desserts à base de crème ; yoghourts ; lait de soja (succédané du lait), graines de soja conservés pour l'alimentation humaine ; huiles et graisses comestibles ; préparations de protéines pour l'alimentation humaine ; agents blanchissants du café et/ou du thé (succédanés de crème) ; saucisses ; charcuterie, beurre de cacahouète ; soupes, soupes concentrées, potage, bouillon-cubes, bouillon, consommés.
classe 32 : Bières ; eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées ; boissons aromatisées aux fruits et boissons à base de fruits, jus de fruits et jus de légumes, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcooliques ; sirops, extraits et

essences et autres préparations pour faire des boissons non alcooliques (à l'exception des huiles essentielles) ; boissons à base de ferments lactiques ; boissons à base de soja ; boissons à base de malt ; boissons isotoniques.

A.b Le 30 juillet 2008, Compagnie Gervais Danone (ci-après : l'opposante) a formé opposition totale à l'encontre de l'enregistrement précité devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) en se fondant sur sa marque internationale n° 852'825 (fig.) (ci-après : la marque opposante) qui se présente comme suit :



Cette marque est enregistrée pour les produits suivants :

classe 29 : Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie ; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits ; compotes, confitures, coulis de fruits, gelées ; soupes ; conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon, de la volaille et/ou du gibier ; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier ; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou nature ; "chips", mélanges de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou ; 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 en saumure, fromage blanc, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés ; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, boissons lactées comprenant des fruits ; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés ; huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles, compotes de fruits, mélanges de fruits, purées de fruits.
classe 30 : café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons à base de 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 essentiellement des pâtes alimentaires ;

plats préparés essentiellement 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 essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires) ; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.
classe 32 : eaux plates ou pétillantes (minérales ou non) ; jus de fruits ou de légumes ; boissons aux fruits ou aux légumes ; limonades, sodas, sorbets (boissons) ; préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool ; boissons non alcoolisées comprenant des ferments lactiques.

A l'appui de son opposition, Compagnie Gervais Danone a en particulier soutenu que son logo n'était ni descriptif ni générique, mais original, unique et distinctif des points de vue structurel et graphique ; il ne serait tout au plus qu'indirectement allusif. Selon elle, sa marque disposerait ainsi d'une force distinctive normale, voire d'une force distinctive accrue en raison de son important usage. Elle a en outre affirmé que les signes concordaient sur trois éléments spécifiques à l'identité structurelle et visuelle de son logo, soit : la silhouette d'un buste féminin (sans tête) stylisé au moyen d'un simple trait, associé à la présence d'une flèche descendante de grande taille sur le ventre et le tout pour un produit contenant du bifidus. Selon elle, les seules différences résident dans les couleurs et le graphisme de la flèche descendante. Celles-ci ne seraient pas suffisantes pour éliminer l'impression d'ensemble coïncidente laissée dans le souvenir du consommateur par le sens et la structure identiques des marques et leur graphisme général similaire. Elle a ainsi conclu à l'existence d'un risque d'association et de confusion, ainsi qu'à un risque de dilution de la marque opposante.

A.c L'IPI a procédé à un double échange d'écritures avant de rejeter l'opposition par décision du 22 mars 2010.

A.d Le 29 avril 2010, l'opposante a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens pour la procédure de recours et celle auprès de l'IPI, à son admission et, partant, à l'annulation de la décision attaquée, à l'admission de l'opposition formée le 30 juillet 2008 et à la radiation de la marque suisse n° 571'851 (fig.) du Registre suisse des marques pour tous les produits désignés.

A.e Par arrêt du 26 octobre 2010 (B-3064/2010), le Tribunal administratif fédéral a en particulier retenu que, en relation avec des produits alimentaires, l'élément figuratif dominant de la marque opposante – à savoir la représentation d'un torse féminin à l'intérieur duquel figure une grosse flèche dirigée vers le bas – évoquait, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, un effet bénéfique des produits en question ou un effet sur le transit intestinal. Il a ainsi constaté que cet élément ne revêtait qu'une force distinctive faible, dès lors qu'il décrivait clairement les effets des produits visés. Toutefois, le Tribunal a considéré que l'IPI n'avait, à tort, pas procédé à l'examen complet de la force distinctive de la marque opposante préalablement à l'appréciation du risque de confusion ; que, ce faisant, il n'avait pas déterminé si la marque opposante avait, comme le prétendait l'opposante, acquis une certaine notoriété en Suisse qui pourrait lui permettre de disposer d'un champ de protection accru ; et qu'ainsi donc, l'IPI ne s'était pas prononcé de manière complète sur l'opposition. Partant, le Tribunal a admis le recours au sens des considérants, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'IPI pour qu'il rende une nouvelle décision en examinant l'aire de protection à accorder à la marque opposante et que, compte tenu de la conclusion à laquelle il sera parvenu, il apprécie à nouveau le risque de confusion entre les deux signes en cause.

A.f Le 29 décembre 2010, l'opposante a remis à l'IPI un nouveau CD "contenant des preuves d'usage complémentaires de sa marque « ACTIVIA »". Elle maintint que sa marque disposait d'un champ de protection accru et que, par conséquent, il existait un risque de confusion avec la marque attaquée.

Le 14 février 2011, la défenderesse a requis que le courrier précité de l'opposante soit écarté en raison de son caractère tardif.

B.
Par décision du 7 septembre 2011, l'IPI a rejeté l'opposition.

S'agissant de la comparaison des signes, il a constaté que les deux signes présentaient une impression d'ensemble caractérisée et dominée par la présence d'un buste à l'intérieur duquel figurait une flèche dirigée vers le bas. Il a ajouté que les marques concordaient sur leur concept et présentaient une certaine proximité structurelle et stylistique. Il a ainsi admis une similarité éloignée des signes en cause.

Dans le cadre de l'examen du risque de confusion, l'IPI a relevé que les pièces versées au dossier par l'opposante pour prouver l'usage intensif du signe opposant et de la marque "ACTIVIA" étaient pour l'essentiel soit des documents internes à l'opposante, soit des documents qui ne se rapportaient pas à la marque opposante. Il a considéré que si les pièces déposées par la recourante dénotaient effectivement un certain usage de la marque verbale "ACTIVIA" en Suisse, elles n'étaient cependant pas aptes à renseigner sur la notoriété de la marque figurative opposante. Selon lui, les divers documents versés au dossier ne sont ni individuellement ni globalement en mesure de renseigner de manière suffisante sur le niveau de connaissance du signe graphique tel que déposé. Il en a ainsi conclu que l'on ne saurait reconnaître au signe opposant un caractère distinctif accru et un champ de protection élargi en raison de son usage et de son degré de notoriété. Pour l'IPI, la marque opposante dans son entier dispose d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux, en raison des couleurs revendiquées et du graphisme particulier de la flèche. Il a en revanche souligné que, comme l'avait constaté le Tribunal administratif fédéral, l'élément principal et dominant du signe litigieux, à savoir l'association d'un buste stylisé et d'une flèche en son sein dirigé vers le bas, ne revêtait qu'une force distinctive faible. Le champ de protection de la marque opposante ne saurait donc s'étendre à cet élément qualifié de faible, qui se retrouve également d'un point de vue conceptuel et graphique dans le signe attaqué. L'IPI a rappelé que les deux signes en présence concordaient sur leurs éléments principaux, soit une représentation graphique semblable d'un buste associé à une flèche descendant en son sein, lesquels étaient précisément des éléments faibles qui ne sauraient être monopolisés par l'opposante. Pour le reste, il a constaté des divergences entre les marques en présence, à savoir des revendications de couleurs spécifiques, une représentation de la flèche clairement distincte et la représentation du buste – féminin pour la marque opposante contrairement à la marque attaquée. Selon l'IPI, les divergences constatées dans la marque attaquée sont clairement à même de lui conférer une impression d'ensemble suffisamment différente de la marque opposante pour qu'un risque de confusion soit écarté.

C.

Par écritures du 6 octobre 2011, mises à la poste le même jour, Compagnie Gervais Danone (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut à :

1. la levée de la décision du 7 septembre 2011 de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle,
2. l'admission de [son] opposition du 30 juillet 2008 contre la marque suisse n° 571'851 (fig.) avec suite de frais et dépens à charge de la défenderesse et
3. la radiation partielle de la marque suisse n° 571'851 (fig.) du Registre suisse des marques pour les produits identiques et similaires à ceux de la marque opposante et recourante et ce
4. avec suite de frais et dépens additionnels à charge de la défenderesse pour la présente procédure de recours.

S'agissant de la similarité des marchandises, la recourante ne remet pas en cause les considérants de la décision du Tribunal administratif fédéral du 26 octobre 2010 (B-3064/2010) à ce sujet, pas plus que la décision attaquée qui reprend les considérants précités. Elle souligne toutefois qu'une grande partie des produits revendiqués en classes 5, 29 et 32 par la marque attaquée sont identiques aux produits de l'opposante, plus spécialement en ce qui concerne les produits laitiers des classes 29 et 32 relevant du cœur de l'activité de l'opposante. Elle estime donc que la décision attaquée, qui ne fait que mentionner cette identité des marchandises "en passant" lors de l'appréciation du risque de confusion, n'est pas admissible.

Concernant la comparaison des signes, la recourante critique la démarche de l'IPI fondée sur l'analyse des différences entre les marques en présence. Elle rappelle que ce n'est pas la différenciation entre deux marques, mais bien leur similarité qui doit être appréciée sur la base de l'impression d'ensemble que chacune des marques laisse dans la mémoire du consommateur potentiel. Selon elle, les deux signes en cause présentent une impression d'ensemble caractérisée et dominée dans les deux cas par la présence d'un buste féminin, qui est schématiquement stylisé de manière similaire et à l'intérieur duquel figure une grosse flèche dirigée vers le bas. Elle estime donc que les marques en cause coïncident dans un concept identique, ainsi surtout que dans un stylisme et une structure similaires. A son avis, ces marques laissent indiscutablement une impression générale similaire dans le souvenir du consommateur, de sorte qu'il convient d'admettre une "similitude générale qualifiée" des marques en question.

Quant au risque de confusion, si la recourante reconnaît que l'élément figuratif principal de la marque opposante est originellement faible et ne dispose que d'une force distinctive restreinte, elle souligne qu'il n'est cependant pas libre mais qu'il dispose d'une force distinctive originelle

limitée et d'un champ de protection originel réduit qui s'étend toutefois quelque peu au-delà du domaine public. Elle ajoute que, de par sa présence sur les produits "ACTIVIA" utilisés de manière extensive en Suisse dès 2006, l'élément figuratif principal de la marque opposante a augmenté sa force distinctive et son champ de protection originels de manière à disposer d'une force distinctive à tout le moins moyenne si ce n'est accrue qui s'étend au-delà du domaine public. Selon elle, l'élément principal de la marque attaquée qui revêt également une force distinctive faible concorde avec l'élément figuratif dominant de la marque opposante dans des éléments dépassant le domaine public constitué par "le motif héraldique" d'un buste féminin avec une flèche descendante. Pour le reste, la recourante soutient que les produits revendiqués constituent des produits d'usage quotidien achetés par le grand public sans grande attention. La recourante est ainsi d'avis que les marques en présence ne se distinguent pas suffisamment pour éviter que, pour des produits identiques tout au moins, le public – qui n'a pas les deux marques sous les yeux – puisse attribuer à tort la marque opposante et la marque attaquée au même producteur ou à des entreprises liées économiquement.

D.

D.a Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 9 novembre 2011 en renvoyant à la motivation de la décision attaquée.

D.b Egalement invitée à se prononcer sur le recours, la titulaire de la marque attaquée (ci-après : l'intimée) en a proposé le rejet, sous suite de frais et dépens, au terme de sa réponse du 6 décembre 2011.

L'intimée relève une contradiction entre les chiffres 2 et 3 des conclusions du recours du 6 octobre 2011 de la recourante. Elle fait valoir que la troisième conclusion aurait dû être qualifiée de requête éventuelle, de sorte qu'elle n'est pas suffisamment précise et qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette conclusion. Elle souligne en outre que cette troisième requête n'est également pas assez précise du point de vue de son contenu, dans la mesure où la recourante n'a pas mentionné quels produits de la marque attaquée devraient être radiés. Elle ajoute que les motifs du recours ne permettent pas non plus de déterminer la volonté de la recourante, dès lors que celle-ci ne s'est pas exprimée sur les produits visés par la radiation requise.

Pour le reste, l'intimée fait en substance valoir que l'élément figuratif principal de la marque opposante appartient au domaine public et ne peut pas être monopolisé. Elle est d'avis que, pour des produits alimentaires en général et pour des yaourts en particulier, l'illustration d'un torse combiné avec une flèche dirigée vers le bas indique ordinairement un effet digestif. Elle ajoute que plusieurs fabricants actifs dans le domaine de l'alimentaire (…) travaillent avec de tels symboles. En outre, la recourante n'a selon elle pas prouvé l'usage de la marque opposante sur le marché ; elle s'est uniquement fondée sur la marque "ACTIVIA", laquelle ne reprend pas le signe opposant, mais le signe suivant :

Or, l'intimée rappelle qu'une marque enregistrée peut accroître sa force distinctive uniquement lorsqu'elle est utilisée telle qu'elle a été déposée de manière durable et intensive sur le marché. Quant aux preuves d'usage déposées par la recourante, elle requiert tout d'abord que le CD produit le 29 décembre 2010 soit déclaré tardif. Pour le reste, elle estime essentiellement que soit les documents produits constituent des documents internes à l'entreprise opposante soit ils ne se rapportent pas à la marque opposante.

Enfin, l'intimée soutient que les signes en présence ne sont pas similaires et qu'il n'existe aucun risque de confusion, ni direct ni indirect.

E.

Dans sa réplique du 1er mars 2012, la recourante reprend pour l'essentiel les arguments avancés dans son recours. Elle précise les chiffres 2 et 3 de ses conclusions en indiquant pour quels produits elle demande la radiation de la marque attaquée. Elle souligne toutefois que ses conclusions étaient de toute façon recevables même sans cette précision, dès lors que la motivation de son recours permet de connaître sa volonté quant aux produits de l'intimée dont la radiation est requise. La recourante reconnaît en outre que le matériel d'usage qu'elle a produit se rapporte au signe indiqué par l'intimée. Selon elle, les différences non essentielles que présente ce signe par rapport à celui de la marque opposante ne sauraient toutefois suffire à écarter les nombreuses et diverses pièces d'usage versées pour démontrer l'accroissement de la force distinctive de l'élément figuratif principal de la marque opposante.

F.

F.a Le 28 mars 2012, l'IPI a renoncé à déposer une duplique.

F.b Egalement invitée à dupliquer, l'intimée a répondu en date du 21 mai 2012 en reprenant pour l'essentiel les arguments développés dans ses précédentes écritures.

G.
Les parties n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics, il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.

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

Droit :

1.

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

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

1.3 Dans sa réponse au recours, l'intimée relève qu'il existe une contradiction entre les conclusions du recours n° 2 et n° 3. Elle fait valoir que la troisième conclusion aurait dû être qualifiée de requête éventuelle, de sorte qu'elle n'est pas suffisamment précise et qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette conclusion. Elle souligne en outre que cette troisième requête n'est également pas assez précise du point de vue de son contenu, dans la mesure où la recourante n'a pas mentionné quels produits de la marque attaquée devraient être radiés. Elle ajoute que les motifs du recours ne permettent pas non plus de déterminer la volonté de la recourante, dès lors que celle-ci ne s'est pas exprimée sur les produits visés par la radiation requise.

Selon la doctrine et la jurisprudence, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation. L'interdiction de formalisme excessif impose ainsi de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in : Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin [éd.], Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 18 ad art. 42 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8639/2010 du 2 septembre 2011 consid. 3). In casu, contrairement à ce que prétend l'intimée, la recourante a très clairement indiqué dans son recours qu'elle ne contestait pas les considérants de la décision du Tribunal administratif fédéral du 26 octobre 2010 (B-3064/2010) relatifs à la similarité des marchandises, pas plus que ceux de la décision attaquée qui reprend les considérants précités. Dans ces conditions, la motivation du recours permet de connaître la volonté de la recourante et ainsi d'interpréter les conclusions de son recours comme suit : l'admission de l'opposition pour tous les produits revendiqués par la marque attaquée qui ont été reconnus comme similaires ou identiques à ceux de la marque opposante dans l'arrêt B-3064/2010 précité (ch. 2) et la radiation partielle de la marque attaquée du registre des marques pour tous les produits en question.

Par ailleurs, les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11, 50 et 63 al. 4 PA).

Le recours est ainsi recevable.

2.
Il sied au préalable d'examiner le grief de l'intimée selon lequel le CD concernant la documentation d'usage complémentaire produit par la recourante le 29 décembre 2010 serait tardif.

En vertu de l'art. 32 al. 1 PA, l'autorité doit apprécier tous les allégués importants qu'une partie a avancé en temps utile. L'al. 2 prévoit qu'elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. Sont également considérés comme tardifs les documents produits de manière non sollicitée (cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, n° 14 ad art. 32). Si l'autorité tient compte des allégués d'une écriture tardive, elle doit offrir la possibilité de se déterminer à la partie adverse (RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS,

Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Bâle 1996, p. 223).

En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a, dans son arrêt du 26 octobre 2010 (B-3064/2010), renvoyé l'affaire à l'IPI afin notamment qu'il examine si la marque opposante avait acquis une certaine notoriété en Suisse qui pourrait lui permettre de disposer d'un champ de protection accru. Le 29 décembre 2010, la recourante a produit auprès de l'IPI des moyens de preuve supplémentaires à ce sujet. La recourante ayant produit ces documents de manière non sollicitée, on peut admettre qu'ils sont tardifs. Cela dit, ils ont précisément pour but d'apporter des preuves complémentaires relatives à la question centrale devant être tranchée par l'IPI. Dans ces conditions, force est de reconnaître qu'ils sont pertinents et qu'ils peuvent paraître décisifs. En application de l'art. 32 al. 2 PA, l'IPI aurait ainsi dû prendre en considération le CD en question et inviter l'intimée à se déterminer sur son contenu. D'ailleurs, bien que dans sa décision, l'IPI laisse ouverte la question de savoir si les pièces complémentaires versées par la recourante ont été produites en temps utiles motif pris qu'elles ne sont pas décisives, on doit néanmoins constater qu'il a tenu compte du CD en question dans le cadre de l'examen de la force distinctive de la marque opposante. Toutefois, comme il a à juste titre considéré que son contenu n'était pas décisif (cf. consid. 8.2 ci-dessous), on doit également admettre qu'il n'a pas violé le droit d'être entendu de l'intimée en ne lui octroyant pas la possibilité de se déterminer sur ce nouveau moyen de preuve.

3.

3.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 [LPM, RS 232.11]). A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection comme marque les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'enregistrement international n° 852'825 (fig.), inscrit le 19 octobre 2004 au registre international, est antérieur à la marque suisse n° 571'851 (fig.), déposée le 30 avril 2008.

3.2 Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque sont de distinguer une marchandise particulière de marchandises identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de cette marchandise et même de son fabricant soit rendue possible (ATF 119 II 473 consid. 2c *Radion*). Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés seront induits en erreur par la ressemblance des signes et que les marchandises portant l'un ou l'autre signe seront associées au faux détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (ATF 128 III 441 consid. 3.1 *Appenzeller*, ATF 122 III 382 consid. 1 *Kamillosan*).

Que deux marques se distinguent suffisamment ou qu'on risque de les confondre ne se détermine pas en comparant abstraitement les signes. En effet, si la possibilité de confondre les signes parce qu'ils sont identiques ou similaires dans leur texte, leur forme ou leur apparence est une condition nécessaire pour admettre le risque de confusion, elle ne suffit pas. Ce qui est déterminant, c'est le danger d'une imputation inexacte que suscite l'analogie des signes, laquelle atteint le signe antérieur dans sa fonction d'individualisation. Il s'agit ainsi de prendre en considération toutes les circonstances du cas concret. De fausses imputations dépendent de circonstances dans lesquelles les destinataires prennent conscience des marques et de la façon dont ils comprennent les signes et les gardent en mémoire (ATF 122 III 382 consid. 1 *Kamillosan*, ATF 127 III 160 consid. 2a *Securitas*).

3.3 Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en compte la similarité aussi bien des signes que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Indépendamment du fait que 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, 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 (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3030/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3 et 6 *ETI/E.B.I.*).

Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles des consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent, au regard de leurs lieux de production et de distribution usuels, de la même entreprise ou seraient, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire par des entreprises liées (LUCAS DAVID, in : Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Bâle 1999, n° 8 ad art. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.1 *MBR/MR [fig.]*).

Il convient également de tenir compte de l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve.

4.

Saisi d'un premier recours contre la décision de l'IPI du 22 mars 2010 dans le cadre de la présente procédure d'opposition, le Tribunal administratif fédéral a notamment constaté, dans son arrêt du 26 octobre 2010 (B-3064/2010), que les produits pour lesquels les marques en présence sont enregistrées étaient identiques ou similaires, à l'exclusion des "préparations bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire" désignées par la marque attaquée en classe 1 et des "produits pharmaceutiques et vétérinaires", "produits hygiéniques pour la médecine", "aliments et substances diététiques à usage médical et clinique", "aliments et substances alimentaires à usage médical pour enfants et malades", "aliments et substances alimentaires pour les mères qui allaitent à usage médical", "suppléments nutritionnels et diététiques à usage médical" et "confiserie diététique à usage médical" désignés par la marque attaquée en classe 5. Le Tribunal administratif fédéral a également retenu que, en relation avec des produits alimentaires, l'élément figuratif dominant de la marque opposante – à savoir la représentation d'un torse féminin à l'intérieur duquel figure une grosse flèche dirigée vers le bas – évoquait, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, un effet bénéfique des produits en question ou un effet sur le transit intestinal. Il a ainsi constaté que cet élément ne revêtait qu'une force distinctive faible, dès lors qu'il décrivait clairement les effets des produits visés. Il a toutefois considéré que l'IPI n'avait, à tort, pas procédé à l'examen complet de la force distinctive de la marque opposante préalablement à l'appréciation du risque de confusion ; que, ce faisant, il n'avait pas déterminé si la marque opposante avait, comme le prétendait l'opposante, acquis une certaine notoriété en Suisse qui pourrait lui permettre de disposer d'un champ de protection accru ; et qu'ainsi donc,

l'IPI ne s'était pas prononcé de manière complète sur l'opposition. Partant, le Tribunal a admis le recours au sens des considérants, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'IPI pour qu'il rende une nouvelle décision en examinant l'aire de protection à accorder à la marque opposante et que, compte tenu de la conclusion à laquelle il sera parvenu, il apprécie à nouveau le risque de confusion entre les deux signes en cause.

La présente procédure a pour objet la nouvelle décision de l'IPI datée du 7 septembre 2011 relative à l'opposition entre la marque internationale n° 852'825 (fig.) et la marque suisse n° 571'851 (fig.). La question de la similarité, respectivement, de l'identité des produits des marques en présence ayant déjà été traitée dans l'arrêt du 26 octobre 2010 (B-3064/2010), point n'est besoin de la réexaminer.

5.
La similarité, respectivement, l'identité des produits devant être admise – excepté en ce qui concerne les "préparations bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire" désignées par la marque attaquée en classe 1 et les "produits pharmaceutiques et vétérinaires", "produits hygiéniques pour la médecine", "aliments et substances diététiques à usage médical et clinique", "aliments et substances alimentaires à usage médical pour enfants et malades", "aliments et substances alimentaires pour les mères qui allaitent à usage médical", "suppléments nutritionnels et diététiques à usage médical" et "confiserie diététique à usage médical" désignés par la marque attaquée en classe 5 –, il convient ainsi d'examiner si les signes en présence sont similaires.

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 le consommateur, en général, ne verra ni n'entendra les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre vu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante (ATF 121 III 377 consid. 2a *Boss* ; EUGEN MARBACH, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2e éd., Bâle 2009, n° 864).

Pour déterminer si deux marques figuratives se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet visuel et leur sens. Des marques composées uniquement d'éléments figuratifs

sont similaires lorsque l'un de ces deux critères concorde (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4841/2007 du 28 août 2008 consid. 4 *Herz* et les réf. cit. ; décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle du 20 août 2003 MA-WI 21/02 consid. 4 *Bonhomme* et les réf. cit., publiée in : sic! 2003 p. 969 ss). La reprise d'un élément figuratif ne conduit pas nécessairement à un risque de confusion, même lorsque les produits sont identiques ou similaires (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-789/2007 du 27 novembre 2007 consid. 5 et les réf. cit.). Ce qui est décisif, c'est de savoir si le signe le plus récent possède un graphisme qui lui est propre ou s'il s'agit d'une simple variante ou modification de la marque antérieure. A ce propos, il faut tenir compte du fait que des différences entre des représentations graphiques restent moins bien ancrées dans le souvenir que des différences entre des mots (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4841/2007 du 28 août 2008 consid. 4 *Herz* et les réf. cit.).

5.2 Dans la décision attaquée, l'IPI a constaté que, contrairement au signe opposant, le signe attaqué ne représente pas un buste féminin. Il a considéré que les deux signes en cause présentaient une impression d'ensemble caractérisée et dominée par la présence d'un buste à l'intérieur duquel figure une flèche dirigée vers le bas. Selon lui, les marques concordent ainsi sur leur concept et présentent une certaine proximité structurelle et stylistique. Il a donc admis une similarité éloignée des signes en présence.

La recourante conteste le point de vue de l'IPI selon lequel le signe attaqué ne représenterait pas un buste de femme. Elle soutient que, même sans représentation des seins, il est évident qu'une silhouette aux hanches larges et à la taille fine sera reconnue comme la silhouette d'une femme, celle d'un homme étant constituée de hanches et d'une taille étroites et d'épaules larges. Elle considère donc que les deux signes en cause présentent une impression d'ensemble similaire qui est caractérisée et dominée par la présence d'un buste féminin à l'intérieur duquel figure une flèche dirigée vers le bas. Elle ajoute que les marques concordent sur leur concept et présentent une grande proximité structurelle et stylistique. Selon elle, une similarité générale qualifiée ou une similarité importante doit être admise.

Quant à l'intimée, elle fait valoir que la représentation de la marque attaquée ne peut être interprétée comme la silhouette d'un corps humain qu'après un certain effort de réflexion. Au premier regard, cette

représentation pourrait, selon elle, tout aussi bien représentée un tunnel aérodynamique ("Windkanal") ou une buse ("Düse" ou "Venturidüse", soit un tube de Venturi lequel constitue un organe déprimogène prenant la forme d'un tube comportant un rétrécissement qu'on utilise pour mesurer le débit d'un fluide), alors que la marque opposante ne permet qu'une seule association, soit un buste féminin. Elle ajoute que, dans l'hypothèse où la marque attaquée serait perçue comme la silhouette d'un corps humain, elle le serait comme un torse d'homme et non comme un buste féminin. L'intimée soutient en outre que les deux flèches sont complètement différentes tant dans leur longueur, leur forme que leur effet. Sur ce dernier point, elle souligne que la marque opposante donne l'impression d'un effet statique, alors que la marque attaquée déploie un effet dynamique. Elle relève en outre que les marques en présence revendiquent des couleurs différentes. Pour l'intimée, les signes en cause ne sont donc pas similaires.

5.3 La marque opposante représente un buste schématiquement stylisé de femme, au sein duquel se trouve un flèche dirigée vers le bas. La silhouette du buste et des seins est dessinée au moyen de fines lignes jaunes. La flèche est constituée de treize gros points, quatre blancs sur les deux lignes supérieures et neuf jaunes sur la partie inférieure. Le fond de la représentation de cette marque consiste en un rond de couleur vert foncé délimité par une fine ligne jaune.

S'agissant de la marque attaquée, force est d'emblée de constater que, même si l'intimée y voit une référence à un tunnel aérodynamique ou à un tube de Venturi, un tel sens n'est guère discernable et, en tout état de cause, ne s'impose pas aux consommateurs. Ces derniers y verront en revanche également la représentation d'un buste schématiquement stylisé de femme. En effet, la silhouette du buste – stylisée au moyen de fines lignes blanches – accentue une taille fine et des hanches larges, correspondant à la représentation d'une silhouette féminine classique. A l'intérieur du buste se trouve une longue flèche de couleur bleu clair descendant en spirale. Le fond de la représentation de cette marque consiste en un rectangle de couleur bleu foncé.

La comparaison des signes fait en l'occurrence apparaître que les signes en présence ont en commun l'élément figuratif dominant, lequel consiste en un buste de femme, au sein duquel se trouve une flèche dirigée vers le bas. Il a été constaté dans l'arrêt B-3064/2010 (cf. consid. 6.5) que, en relation avec des produits alimentaires, l'élément figuratif dominant de la marque opposante évoquait, sans effort intellectuel ou imaginatif

particulier, un effet digestif bénéfique des produits en question ou un effet sur le transit intestinal. Il en va de même pour celui de la marque attaquée. Force est donc de constater que les marques en présence concordent quant à leur signification. La similarité des marques composées uniquement d'éléments figuratifs devant en principe déjà être admise lorsque leur effet visuel ou leur sens concorde, il y a lieu d'admettre que les marques en présence sont similaires au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM.

6.
Reste à examiner si, dans leur ensemble, les marques en présence risquent d'être confondues. Il s'agit à cet effet d'abord de déterminer l'attention dont font preuve les destinataires des produits (similaires ou identiques) pour lesquels les marques sont enregistrées (cf. consid. 7) et la force distinctive de la marque opposante (cf. consid. 8), avant d'examiner la question de l'existence ou non d'un risque de confusion (cf. consid. 9).

7.
S'agissant de l'attention des consommateurs, il faut, selon la doctrine et la jurisprudence, 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. Et si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on devrait faire preuve de retenue avant d'admettre le risque de confusion (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 *Nasacort/Vasocor* ; sic! 2002 163 consid. 6f *Audi* ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 110 ; MARBACH, op. cit., n^{os} 995 ss).

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 (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.1 *Activia/Activia* et les réf. cit.). Il en va de même concernant les

produits "aliments et substances alimentaires pour bébés", "préparations de vitamines" et "préparations à base de minéraux" revendiqués par la marque attaquée en classe 5.

8.
Le périmètre de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences plus modestes suffiront à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant. Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (ATF 122 III 382 consid. 2a *Kamillosan* ; arrêt du TF 4C.258/2004 du 6 octobre 2004 consid. 2.2 *Yello* ; CHERPILLOD, op.cit., p. 116). En outre, le champ de protection d'une marque est limité par la sphère du domaine public et ne s'étendra donc pas à des éléments banals ou descriptifs (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7346/2009 du 7 septembre 2010 consid. 2.5 *Murolino/Murino*) ; une seule concordance sur de tels éléments entre deux marques opposées n'est en principe pas de nature à fonder un risque de confusion. Font exception à cette règle les marques connues et celles faisant partie d'une série de marques, pour autant que, dans les deux cas de figure, l'élément appartenant au domaine public bénéficie lui aussi d'un degré élevé de notoriété (ATF 127 III 160 consid. 2d/bb *Securitas* ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3064/2010 du 26 octobre 2010 consid. 6.7). Tout comme pour le caractère de marque imposée, celui de marque connue peut être constaté sur la base de faits autorisant, selon l'expérience, des déductions relatives à la perception du signe par le public. Ils peuvent en particulier consister dans un volume d'affaires très important et réalisé lors d'une longue période avec le signe en question ou dans des efforts publicitaires intenses. Il est également possible de déterminer directement, par un sondage représentatif dans le public visé, si un mot, une figure ou une forme y est perçu comme la marque de produits ou de services particuliers (ATF 131 III 121 consid. 6).

8.1 Dans son arrêt du 26 octobre 2010 (B-3064/2010, consid. 6.5), le Tribunal administratif fédéral a d'ores et déjà relevé que l'élément figuratif dominant de la marque opposante – à savoir la représentation d'un torse féminin à l'intérieur duquel figure une grosse flèche dirigée vers le bas –

évoque, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, un effet digestif bénéfique des produits en question ou un effet sur le transit intestinal. Il a ainsi considéré que cet élément ne revêt qu'une force distinctive faible, dès lors qu'il décrit clairement les effets des produits visés. Contrairement à ce que prétend à la recourante, considéré seul, cet élément relève à ce titre du domaine public (ATF 129 III 225 consid. 5.1 *Masterpiece*).

Pour le reste, la marque opposante est dotée d'un graphisme particulier notamment quant à la représentation de la flèche et revendique en outre les couleurs jaune et vert foncé. Compte tenu de ces éléments revêtant une certaine originalité, force est de reconnaître avec l'IPI que la marque opposante dans son entier dispose d'une force distinctive normale.

8.2 La recourante fait valoir que, de par sa présence sur les produits "ACTIVIA" utilisés de manière extensive en Suisse dès 2006, l'élément figuratif principal de la marque opposante a augmenté sa force distinctive et son champ de protection originels de manière à disposer d'une force distinctive à tout le moins moyenne si ce n'est accrue qui s'étend au-delà du domaine public.

8.2.1 A l'appui de ses allégations, la recourante a produit différentes pièces au cours des deux procédures qui se sont déroulées devant l'IPI. Il s'agit des pièces suivantes : a) des photocopies d'emballages du produit "ACTIVIA" dans le monde (annexe 3 du mémoire d'opposition) ; b) des extraits de sites Internet de l'opposante en Suisse et à l'étranger (annexes 4 et 6 du mémoire d'opposition) ; c) la copie d'une étude de marché intitulée "Proof of fame Activia" comprenant deux parties, soit "market results" et "investments in the market" (annexe 5 du mémoire d'opposition) ; d) un CD contenant des spots publicitaires d'« ACTIVIA » diffusés en Autriche, en Suisse, en France, en Allemagne et en Italie (annexe 7 du mémoire d'opposition) ; e) des copies de factures émanant de (…) de mars 2006 à novembre 2007 s'agissant de spots télévisés "ACTIVIA", de copies de factures émanant de (…) de septembre à novembre 2007 concernant des campagnes publicitaires "ACTIVIA" (placement de spots-tv auprès de différentes chaînes de télévision diffusées en Suisse), de copies de factures émanant de (…) pour l'année 2007 avec un plan de diffusion des spots publicitaires, d'une copie d'une confirmation de la diffusion des spots de novembre 2007 de (…) (annexes 8 et 9 du mémoire d'opposition) ; f) un feuillet présentant l'évolution du logo de la marque opposante et de références à ses sites Internet activia et danone (annexe 10 du mémoire d'opposition) ; g) un CD produit le 29 décembre 2010 auprès de l'IPI, lequel contient

notamment : des résultats de recherche sur une base de données de produits dans lesquels quatre produits "ACTIVIA" y sont détaillés, divers documents publicitaires, des plans média relatifs aux produits "ACTIVIA" et couvrant les années 2006 à 2010 ainsi que des plans marketing relatifs aux produits "ACTIVIA".

8.2.2 Dans la décision attaquée, l'IPI a constaté que les pièces versées au dossier par l'opposante pour prouver l'usage intensif du signe opposant et de la marque "ACTIVIA" étaient pour l'essentiel soit des documents internes à l'opposante, soit des documents qui ne se rapportaient pas à la marque opposante – en ce sens qu'ils faisaient uniquement référence à la marque verbale "ACTIVIA", sans mention ni illustration du signe figuratif en cause ou sans qu'il soit possible de reconnaître dit signe. Il a ajouté que les pièces restantes ne sauraient pas non plus être satisfaisantes, dès lors qu'elles présentaient le signe soit dans une forme suffisamment divergente (principalement présence de la flèche seule et/ou en combinaison avec un globe jaune stylisé de taille conséquente) soit strictement en tant que composante du "packaging" des produits. L'IPI a considéré que si les pièces déposées par la recourante dénotaient effectivement un certain usage de la marque verbale "ACTIVIA" en Suisse, elles n'étaient cependant pas aptes à renseigner sur la notoriété de la marque figurative opposante.

Pour sa part, l'intimée estime que la recourante n'a pas prouvé l'usage de la marque opposante sur le marché ; celle-là se serait uniquement fondée sur la marque "ACTIVIA", laquelle ne reprendrait pas le signe opposant, mais le signe reproduit au point D.b ci-dessus. Or, l'intimée rappelle qu'une marque enregistrée peut accroître sa force distinctive uniquement lorsqu'elle est utilisée telle qu'elle a été déposée de manière durable et intensive sur le marché. Quant aux preuves d'usage déposées par la recourante, elle estime essentiellement que soit les documents produits constituent des documents internes à l'entreprise opposante soit ils ne se rapportent pas à la marque opposante.

Quant à la recourante, elle conteste que les documents qu'elle a produits constituent des documents internes. Elle reconnaît en revanche que le matériel d'usage en question se rapporte au signe indiqué par l'intimée. Elle estime toutefois que ce signe ne diffère pas de manière essentielle de la marque opposante telle qu'enregistrée. Selon elle, les différences non essentielles que présente ce signe par rapport à celui de la marque opposante ne sauraient suffire à écarter les nombreuses et diverses pièces d'usage versées pour démontrer l'accroissement de la force distinctive de l'élément figuratif principal de la marque opposante.

8.2.3 In casu, l'examen des pièces produites par la recourante montre que la majorité desdites pièces se rapportent soit à la marque verbale "ACTIVIA", soit à l'un des deux signes suivants ou aux deux utilisés conjointement :

(ci-après : signe n° 1)

(ci-après : signe n° 2)

8.2.3.1 Dans sa forme enregistrée, la marque opposante est une marque figurative qui représente un buste schématiquement stylisé de femme, au sein duquel se trouve une flèche dirigée vers le bas. La silhouette du buste et des seins est dessinée au moyen de fines lignes jaunes. La flèche est constituée de treize gros points, quatre blancs sur les deux lignes supérieures et neuf jaunes sur la partie inférieure. Le fond de la représentation consiste en un rond de couleur vert foncé délimité par une fine ligne jaune.

Le signe n° 1 est combiné d'éléments verbaux et d'éléments figuratifs. L'élément figuratif dominant consiste en un ventre de femme de couleur chaire à l'intérieur duquel se trouvent un gros point jaune sur une flèche dirigée vers le bas. La flèche est identique à celle de la marque opposante, à l'exception du fait que tous les points la constituant sont de couleur jaune. Ce signe, de forme arrondie, est constitué d'une bande de couleur vert foncé sur son pourtour, à l'intérieur de laquelle sont inscrits en couleur jaune les indications "täglich Activia – Wirkweise bestätigt" et "chaque jour – Efficacité prouvée".

Le signe n° 2 est combiné d'un élément verbal et d'éléments figuratifs. L'élément verbal "ACTIVIA" est situé au centre du signe et est écrit en lettres majuscules blanches de grandeur différente. Le "i" central de l'élément verbal est, d'une part, surplombé d'un gros point jaune et, d'autre part, terminé par une flèche dirigée vers le bas et constituée de points jaunes. Au-dessus de l'élément verbal se trouve une ligne de couleur jaune et, au-dessous, un trait stylisé de même couleur. Le fond du signe consiste en un rectangle de couleur vert foncé.

8.2.3.2 In casu, force est de constater que, hormis les couleurs et la flèche, le signe n° 2 est visuellement radicalement différent de celui de la marque opposante. Il contient en outre des éléments forts, en particulier l'élément verbal "ACTIVIA". Quant au signe n° 1, il sied de souligner que la représentation du buste féminin s'apparente davantage à une photographie qu'à une esquisse comme dans la marque opposante. A cela s'ajoute que, même si l'on retrouve les mêmes couleurs que dans la marque opposante, la couleur chaire du ventre prédomine largement dans le signe n° 1. En définitive, outre les couleurs et la forme arrondie, le seul élément commun à ce signe et à la marque opposante est la flèche. Dans ces conditions, on doit bien admettre que les signes n° 1 et 2, qu'ils soient utilisés seuls ou ensemble, créent un signe visuellement distinct de la marque opposante, dont l'élément principal est, rappelons-le, faiblement distinctif. Au demeurant, cet élément principal se trouve sur de nombreux produits laitiers à base de bifidus.

Par ailleurs, la recourante n'a pas apporté la preuve que le consommateur percevra la marque opposante comme une marque connue quand bien même qu'il est habitué à voir les deux signes précités. Aucune pièce au dossier ne permet en outre de renseigner de manière suffisante sur le degré de connaissance de la marque opposante. Au vu de ce qui précède, on doit ainsi constater que les preuves produites par la recourante se rapportant aux signes précités ne sauraient être retenues pour démontrer l'accroissement éventuel de la force distinctive de la marque opposante.

8.2.4 Pour le reste, on doit également reconnaître avec l'IPI que de nombreuses pièces produites par la recourante font uniquement référence à la marque "ACTIVIA", sans référence aucune à la marque opposante. De plus, un certain nombre de pièces – tels que les documents relatifs aux publicités ou aux stratégies marketing – constituent des documents internes qui ne sauraient permettre de démontrer une éventuelle force distinctive accrue du signe opposant.

8.3 Il appert de ce qui précède que la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable une notoriété particulière de la marque opposante. Partant, on ne saurait reconnaître à la marque précitée un caractère distinctif accru en raison de son usage et de son degré de notoriété.

9.
En l'espèce, les marques en présence n'ont en commun que la représentation graphique d'un buste féminin à l'intérieur duquel figure une flèche dirigée vers le bas. Or, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 8.1), cette représentation ne revêt qu'une force distinctive faible, dès lors qu'elle décrit clairement les effets des produits visés ; partant, elle appartient au domaine public.

Il est établi qu'il n'existe pas de risque de confusion juridiquement pertinent lorsque les marques à comparer concordent uniquement sur des éléments qui ne sont en soi pas dignes de protection (DAVID, op. cit., n° 29 ad art. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7489/2006 du 10 décembre 2008 consid. 5.2 *Le Gruyère Switzerland/Gruyère cuisine*). L'IPI indique dans ses directives que, pour qu'un risque de confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (directives de l'IPI 2011, p. 173). Or, comme nous venons de le voir, ces conditions ne sont pas remplies in casu. Le champ de protection – normal – de la marque opposante ne s'étendra ainsi pas aux éléments appartenant au domaine public (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3508/2008 du 9 février 2009 consid. 9.1 *KaSa K97/biocasa*). Partant, de légères différences suffiront à créer une distinction suffisante et à exclure un risque de confusion (DAVID, op. cit., n° 13 ad art. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7492/2006 du 12 juillet 2007 consid. 6 *Aromata/Aromathera*). En effet, celui qui choisit un signe faible doit assumer les conséquences de ce choix et admettre l'existence de signes qui ne se distinguent que très peu du sien (KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, Bâle 2006, p. 88).

En l'espèce, les marques en présence divergent sur de nombreux aspects, notamment leur forme, les revendications de couleurs spécifiques, la représentation graphique du buste ainsi que la représentation de la flèche. Ces différences doivent être considérées comme suffisantes et propres à éviter tout risque de confusion direct et indirect entre les signes.

10.
Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, mal fondé, le recours formé par Compagnie Gervais Danone doit être rejeté.

11.

11.1 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 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. 4'000.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 4'000.- déjà versée par la recourante.

11.2 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). 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'avocats (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). 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. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).

L'intimée a produit une note de frais en annexe à sa réponse au recours qui s'élève à Fr. 7'050.-. Elle s'était en outre réservée le droit de produire une note de frais complémentaire pour le cas notamment où un second échange d'écritures serait effectué. Or, l'intimée n'a joint aucune note de frais supplémentaire, ni en annexe à sa duplique ni après avoir été dûment avisée par ordonnance du 23 mai 2012 que l'échange d'écritures était en principe clos. En l'espèce, il convient de rappeler que la présente affaire a fait l'objet d'une première procédure de recours (B-3064/2010) devant le Tribunal administratif fédéral, à laquelle l'intimée était déjà partie. Dans la mesure où les questions qui se posent sont identiques, le travail de l'intimée s'est donc vu alléger dans le cadre de la présente procédure de recours. En outre, le mandataire de l'intimée n'a pas été confronté à des questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues, celles-ci étant au demeurant identiques à celles examinées par l'autorité inférieure. Partant, le montant retenu par le mandataire de l'intimée paraît trop élevé malgré la conduite d'un double échange d'écritures. Dès lors, en tenant compte du barème précité, il se justifie d'allouer à l'intimée une indemnité équitable, à titre de dépens, de Fr. 5'000.- (TVA comprise) et de mettre celle-ci à la charge de la recourante.

12.
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 de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 4'000.-.

3.
Un montant de Fr. 5'000.- (TVA comprise) à titre de dépens est alloué à l'intimée et mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est adressé :

– à la recourante (recommandé ; annexes : actes en retour)
– à l'intimée (recommandé)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. MA-Prüf3 sth/09824 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : La greffière :

Bernard Maitre Vanessa Thalmann

Expédition : 27 septembre 2012