



---

Cour II  
B-5467/2011

## Arrêt du 20 février 2013

---

Composition

Claude Morvant (président du collège),  
Vera Marantelli, David Aschmann, juges,  
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

---

Parties

**Falize SA,**  
représentée par Maître Michael Kikinis,  
recourante,

contre

**Breitling SA,**  
représentée par  
Maître Anne-Virginie La Spada, BMG Avocats,  
intimée,

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

---

Objet

Procédure d'opposition N° 10821  
CH 407'043 NAVITIMER / CH 594'455 Maritimer.

**Faits :****A.**

Déposée le 12 août 2009 par Falize SA (ci-après : défenderesse ou recourante) et publiée le 8 décembre 2009 sur Swissreg (<<https://www.swissreg.ch>>), la marque suisse n° 594'455 "Maritimer" (ci-après : marque attaquée) a été enregistrée notamment pour les produits suivants :

*Classe 14 : "Uhren und Zeitmessinstrumente, insbesondere automatische Uhren, Chronografen (Uhren), Chronometer (Zeitmesser), Chronoskope, elektrische Uhren, Funkuhren, Kirchenturmuhren, mechanische Uhren, Pendulen, Solaruhren, Standuhren, Stoppuhren, Taucheruhren, Taschenuhren, Pendeluhren, Wecker, Zeitmessgeräte, Zentraluhren; Ersatzteile und Bestandteile für Uhren und Zeitmessinstrumente, insbesondere Anker für Uhren, Armbänder für Uhren, Displays für Zeitanzeige, Federgehäuse für Uhren, Uhrengehäuse, Uhrenarmbänder, Uhrgläser, Uhrwerke (insbesondere mechanische, automatische, elektrische und elektronische Uhrwerke, Quarzuhrwerke), Wecker, Zeigerwerke für Uhren, Zentraluhren, Atomuhren, Bestandteile von und Zubehör zu Uhren und Zeitmessinstrumenten (soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind), Zifferblätter für Uhren; Zubehör für Uhren und Zeitmessinstrumente, insbesondere Uhrenetuis, Uhrenschmucketuis, Apparate und Instrumente zur Zeitmessung (soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind); Juwelierwaren, Schmuckwaren, insbesondere Ringe, Colliers, Ketten, Amulette (Schmuckwaren) und Pins (Schmuckwaren), Schlüsselanhänger, Schlüsselbänder (Lenyards); Edelsteine; Medaillen, Medallions; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind."*

Le 11 décembre 2009, Breitling SA (ci-après : opposante ou intimée) a formé opposition contre cet enregistrement (en ce qui concerne les produits de la classe 14) auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : autorité inférieure). L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 407'043 "NAVITIMER" (ci-après : marque opposante) déposée le 19 mars 1993 et enregistrée pour les produits suivants :

*Classe 14 : "Tous produits horlogers, montres, parties de montres, mouvements de montres, cadrans de montres, boîtes de montres."*

Dans sa réponse du 21 juin 2010, la défenderesse a conclu au rejet de l'opposition. L'opposante a répliqué le 28 juillet 2010. Dans un délai prolongé une deuxième fois au 7 février 2011, la défenderesse a fait parvenir à l'autorité inférieure une duplique datée du 4 février 2011, puis un complément à cette duplique daté du 7 février 2011.

Par décision du 29 août 2011 (reçue par la défenderesse le 31 août 2011), l'autorité inférieure a déclaré l'opposition bien fondée et a révoqué l'enregistrement de la marque attaquée en ce qui concerne la classe 14. Après avoir constaté l'identité, respectivement la similarité, des produits revendiqués par chacune des marques, elle a admis la similarité entre les signes. Malgré le fait que l'élément "timer" soit descriptif et faible en relation avec des produits de l'horlogerie, elle a considéré que la marque opposante était dotée d'un champ de protection (au moins) normal et qu'il existait un risque de confusion entre les marques "NAVITIMER" et "Maritimer" en lien avec tous les produits en cause.

## **B.**

Par mémoire du 30 septembre 2011, la défenderesse a déposé auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre cette décision en prenant les conclusions suivantes :

*"1. Der Widerspruchsentscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 29. August 2011 sei aufzuheben.*

*2. Die Eintragung der schweizerischen Marke Nr. 594455 Maritimer sei vollumfänglich (insbesondere für die in Klasse 14 beanspruchten Waren) zu bestätigen, und die Vorinstanz sei anzuweisen der schweizerischen Marke Nr. 594455 Maritimer den Schutz vollumfänglich (insbesondere für die in Klasse 14 beanspruchten Waren) zu gewähren.*

*3. Eventualiter, die Sache sei zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.*

*4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin, eventualiter zu Lasten der Vorinstanz."*

Ces conclusions sont complétées de la manière suivante ("sowie dem prozessualen Antrag") :

*"Eventualiter, es sei der Beschwerdeführerin vor einem Entscheid in der Sache nochmals Frist für eine zusätzliche Eingabe anzusetzen.*

*Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin."*

La recourante considère tout d'abord que son droit d'être entendue (en particulier son droit à une décision motivée) a été violé par l'autorité inférieure qui n'a pris en considération ni le complément à sa duplique daté du 7 février 2011 ni ses développements au sujet du caractère courant et donc faible des éléments "timer", "NAVI" et "Mari". Elle soutient

ensuite pour l'essentiel qu'une simple parenté thématique entre deux marques ne conduit pas à une similarité sur le plan sémantique et n'est donc pas déterminante dans l'examen du risque de confusion. Par ailleurs, l'élément descriptif "timer" ne doit pas être pris en considération pour décider s'il existe une similarité entre les marques, notamment sur le plan sémantique. Selon la recourante, sur les plans visuel et sonore, il n'y a pas de similarité entre les éléments "NAVI" et "Mari". Au surplus, le consommateur moyen suisse n'ayant pas de connaissances suffisantes en latin pour reconnaître le mot "*navis*" (bateau) dans l'élément "NAVI" et le mot "*mare*" (mer) dans l'élément "Mari", il ne peut pas y avoir de similarité entre les marques en cause sur le plan sémantique. La similarité entre les marques "NAVITIMER" et "Maritimer" doit dès lors être niée. La recourante, qui conteste le fait que la marque "NAVITIMER" puisse être considérée comme une marque de série, ajoute que le risque de confusion entre les marques en cause est réduit par le fait que plusieurs centaines de marques protégées en Suisse incorporent l'élément "Mari" et qu'il existe quelque 200 marques contenant l'élément "NAVI". Elle considère en outre que l'élément "timer" est faible (tant en raison de son caractère descriptif que du fait qu'il apparaît dans de nombreuses marques destinées à des produits de la classe 14) non seulement pour les produits horlogers, mais également pour les autres produits de la classe 14 en cause. Dès lors, en admettant la similarité des produits en cause, l'autorité inférieure ne devait pas traiter le risque de confusion de manière séparée pour les produits horlogers, d'une part, et pour les autres produits de la classe 14, d'autre part. La recourante conteste enfin la similarité entre les métaux précieux et les produits du domaine de l'horlogerie.

### C.

Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a répondu le 28 novembre 2011 en concluant au rejet du recours avec suite de frais et en renvoyant à la motivation de la décision attaquée.

Egalement invitée à se prononcer, l'intimée a répondu le 30 décembre 2011 en concluant au rejet du recours, au bien-fondé de l'opposition, à la révocation de l'enregistrement de la marque attaquée pour tous les produits revendiqués en classe 14 et à la condamnation de la recourante aux frais et dépens de la procédure de recours et de la procédure de première instance. Pour l'essentiel, l'intimée souligne la similarité des marques en cause (sur les plans tant visuel, sonore que sémantique) et l'identité, respectivement la similarité, des produits concernés. Mettant en avant le fait que la marque opposante a acquis une force distinctive

accrue du fait d'un usage de plusieurs décennies en lien avec l'un de ses modèles phare, elle conclut à l'existence d'un risque de confusion entre les marques en cause. Pour le reste, elle conteste les arguments soulevés par la recourante, en particulier en ce qui concerne la violation du droit d'être entendu.

**D.**

Dans sa réplique du 6 mars 2012, la recourante a confirmé les conclusions de son recours. Elle conteste les arguments développés par l'intimée dans sa réponse et reprend la motivation de son recours.

**E.**

Par courrier du 16 avril 2012, l'autorité inférieure a renoncé à présenter une duplique et renvoyé à la motivation de la décision attaquée.

Dans sa duplique du 15 mai 2012, l'intimée a pour sa part confirmé les conclusions de sa réponse et s'est prononcée sur certains points soulevés par la recourante dans sa réplique.

**F.**

Le 5 juin 2012, postérieurement à la clôture de l'échange d'écritures, la recourante a adressé au Tribunal administratif fédéral un nouveau mémoire dans lequel elle reprend les conclusions de son recours ainsi que les arguments exposés dans son recours et dans sa réplique. Elle formule par ailleurs un certain nombre de critiques relatives à la duplique déposée par l'intimée.

**G.**

Par courrier du 3 juillet 2012, l'intimée a conclu à ce que ce dernier mémoire de la recourante – dont elle estime qu'il ne contient pas d'argument nouveau – ne soit pas pris en considération. Elle renonce pour le reste à présenter de nouveaux arguments tout en confirmant les conclusions de sa duplique.

**H.**

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

**Droit :****1.**

Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. 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]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (cf. art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).

Le recours est ainsi recevable.

**2.**

La recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération, dans la décision attaquée, un certain nombre d'arguments qu'elle a développés et d'éléments qu'elle a déposés. Elle fait ainsi valoir une violation de son droit d'être entendue.

**2.1** La jurisprudence déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst., RS 101) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse apprécier la portée du prononcé et le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Ce devoir de motiver tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence et contribue à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, il suffit, en règle générale, que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C\_171/2008 du 20 juin 2008 consid. 2.1 ; voir également : ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a, 112 Ia 107 consid. 2b). L'autorité n'a pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1, 126 V 130 consid. 2b, 125 I 113 consid. 3, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b). Une telle violation peut cependant, à titre exceptionnel (cf. ATF 126 I 68 consid. 2), être considérée comme guérie lorsque la cognition de l'instance de

recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2, 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2d).

## **2.2**

**2.2.1** La recourante reproche tout d'abord à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération, dans la décision attaquée, un complément (daté du 7 février 2011) à sa duplique (datée du 4 février 2011) dans lequel elle soutient, en se référant à la doctrine et à la jurisprudence, qu'une simple parenté thématique ou sémantique ne saurait conduire à considérer les signes en cause comme similaires sur le plan sémantique.

Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure ne mentionne certes ni ce complément à la duplique ni les références doctrinales et jurisprudentielles qu'il contient. Il ne peut toutefois pas lui être reproché de violer l'art. 29 al. 2 Cst. En effet, en considérant que les marques en cause dans leur ensemble n'ont pas de sens déterminé, l'autorité inférieure se prononce de manière suffisante au sujet de la question de savoir s'il existe une similarité entre ces marques sur le plan sémantique. D'ailleurs, étant donné qu'elle fonde la similarité entre ces marques sur leur similarité visuelle et sonore, elle n'était pas tenue d'examiner leur similarité sur le plan sémantique. Au surplus, conformément à la volonté du législateur, la procédure d'opposition doit être une procédure sommaire limitée à certains griefs uniquement. Dans ces conditions, les exigences en matière de précision de la motivation peuvent être quelque peu réduites (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-8468/2010 du 6 juillet 2012 consid. 4.2 *TORRES/TORRE SARACENA*).

**2.2.2** La recourante reproche par ailleurs à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération ses développements au sujet du caractère prétendument courant et donc faible des éléments "timer", "NAVI" et "Mari".

Force est de constater que l'autorité inférieure s'est prononcée au sujet de la force distinctive de la marque opposante et a retenu le caractère faible de l'élément "timer" en lien avec des produits de l'horlogerie. Il est cependant vrai qu'elle ne s'est pas directement exprimée au sujet de la dilution des éléments "timer", "NAVI" et "Mari".

En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral dispose d'un pouvoir de cognition aussi étendu que l'autorité inférieure (arrêt du TAF B-3650/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.3 *5 am Tag, 5 par jour, 5 al giorno, 5 a day*). Par ailleurs, devant le Tribunal administratif fédéral, la recourante a eu l'occasion de reprendre et d'exposer tous ses arguments dans la procédure de recours. Dès lors, à supposer même qu'une violation du droit d'être entendue de la recourante doive être retenue, il convient de constater que ce vice a été réparé en procédure de recours, sans préjudice pour la recourante.

### **3.**

**3.1** L'art. 3 al. 1 let. c de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11) exclut de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

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

**3.3** L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en prenant en considération toutes les circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 *Kamillosan*). Il convient de tenir compte de la similarité aussi bien des signes que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa (cf. arrêt du TAF B-4260/2010 du 21 décembre

2011 consid. 5.1 *Bally/BALU [fig.]*; LUCAS DAVID, in : Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [éd.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, 2<sup>ème</sup> éd., Bâle 1999, ad art. 3 LPM n° 8).

**3.4** L'examen du risque de confusion suppose également de prendre en compte l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve lorsqu'ils entendent se procurer les produits ou services en cause et de s'interroger sur la force distinctive de la marque, celle-là étant décisive pour déterminer l'étendue de la protection de la marque opposante (cf. GALLUS JOLLER, in : Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, ad art. 3 n° 49 ss ; arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 *Torres/Torre Saracena*).

#### **4.**

Il s'agit en l'espèce de déterminer tout d'abord à quels consommateurs les produits en cause sont destinés ainsi que le degré d'attention dont ils font preuve. C'est en effet sur la base de la perception de ces consommateurs que doivent être examinées les questions de la similarité des produits (consid. 5), de la similarité des signes (consid. 6) et du risque de confusion (consid. 7) (arrêt du TAF B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 *viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]*).

**4.1** S'agissant de l'attention des consommateurs, il faut prendre en considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue avant d'admettre le risque de confusion (cf. arrêt du TAF B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 *Nasacort/Vasocor* ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 110 ; EUGEN MARBACH, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2<sup>ème</sup> éd., Bâle 2009 [ci-après : MARBACH, SIWR], n° 995 ss).

**4.2** Selon la jurisprudence, les produits de la classe 14 revendus par les marques en présence (horlogerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; métaux précieux) sont destinés au grand public (arrêts du TAF B-5779/2007 du 3 novembre 2008 consid. 4 *Lancaster*, B-3052/2009 du 16 février 2010 consid. 4 *DIAMONDS OF THE TSARS*, B-1223/2010 du 7 décembre 2010 consid. 3 *TOURBILLON [fig.]*), c'est-à-dire au consommateur moyen, qui fait preuve d'un degré d'attention ni supérieur ni inférieur à la moyenne lors de l'achat de telles marchandises (arrêts du TAF, B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 7 *Bally/BALU [fig.]*, B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 5.2 *GOLAY/Golay Spierer [fig.]*, B-201/2009 du 26 mai 2009 consid. 5 *Atlantic [fig.]/ TISSOT ATLANT*).  
T).

Il convient de relever que, dans les listes de chacune des marques, certains produits – tels que les parties de montres, les mouvements de montres, les cadrans de montres, les boîtes de montres – s'adressent avant tout au spécialiste du domaine de l'horlogerie. De tels produits ne sauraient toutefois être considérés comme des produits destinés exclusivement au spécialiste, à l'instar des médicaments soumis à ordonnance et des livres scolaires. Rien n'exclut en effet que le consommateur moyen s'y intéresse (arrêts du TAF B-6222/2009 du 30 novembre 2010 consid. 3 *LOUIS BOSTON*, B-1223/2010 du 7 décembre 2010 consid. 3 *TOURBILLON [fig.]*).

Bien que l'appréciation doive en principe se faire selon la perception du groupe de destinataires le plus faible et le plus enclin à être induit en erreur, la perception des cercles de destinataires plus spécialisés doit également être prise en considération (arrêts du TAF B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 *viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]*, B-6222/2009 du 30 novembre 2010 consid. 3 *LOUIS BOSTON*, B-3052/2009 du 16 février 2010 consid. 4 *DIAMONDS OF THE TSARS*, B-1223/2010 du 7 décembre 2010 consid. 3 *TOURBILLON [fig.]*). Il s'agit dès lors de considérer que les produits de la classe 14 en cause s'adressent au consommateur moyen – qui fait preuve d'un degré d'attention moyen – sans perdre de vue le fait que certains de ces produits s'adressent plus particulièrement au spécialiste – qui fait preuve d'un degré d'attention accru.

## 5.

Il s'agit maintenant d'examiner si, du point de vue des cercles des destinataires concernés, les produits revendus de part et d'autre sont identiques ou similaires.

**5.1** Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles de consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou seraient, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises liées. Il convient encore de comparer les produits ou les services concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui existent entre eux (cf. DAVID, op. cit., ad art. 3 LPM n<sup>os</sup> 8 et 35 ; arrêts du TAF B-1494/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.2 *Marcuard Heritage*, B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3 *MBR/MR [fig.]* et B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.2 *Activia*). Hormis les cas où le défaut d'usage a été invoqué avec succès, sont déterminants pour l'examen de l'identité ou de la similarité les produits et services figurant dans la liste de la marque antérieure (cf. arrêts du TAF B-317/2010 du 13 septembre 2010 consid. 5.2 *Lifetex/LIFETEA* et B-4260/2010 précité consid. 6.2.1 ; MARBACH, SIWR, n° 1173).

## 5.2

**5.2.1** Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a qualifié d'identiques les produits horlogers revendiqués par la marque opposante ("Tous produits horlogers, montres, parties de montres, mouvements de montres, cadrans de montres, boîtes de montres") et les produits et accessoires horlogers revendiqués par la marque attaquée ("*Uhren und Zeitmessinstrumente, insbesondere automatische Uhren, Chronografen (Uhren), Chronometer (Zeitmesser), Chronoskope, elektrische Uhren, Funkuhren, Kirchenturmuhren, mechanische Uhren, Pendulen, Solaruhren, Standuhren, Stoppuhren, Taucheruhren, Taschenuhren, Pendeluhren, Wecker, Zeitmessgeräte, Zentraluhren; Ersatzteile und Bestandteile für Uhren und Zeitmessinstrumente, insbesondere Anker für Uhren, Armbänder für Uhren, Displays für Zeitanzeige, Federgehäuse für Uhren, Uhrengehäuse, Uhrenarmbänder, Uhrgläser, Uhrwerke (insbesondere mechanische, automatische, elektrische und elektronische Uhrwerke, Quarzuhrwerke), Wecker, Zeigerwerke für Uhren, Zentraluhren, Atomuhren, Bestandteile von und Zubehör zu Uhren und Zeitmessinstrumenten (soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind), Zifferblätter für Uhren; Zubehör für Uhren und Zeitmessinstrumente, insbesondere Uhrenetuis, Uhrenschmucketuis, Apparate und Instrumente zur Zeitmessung (soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind)*").

S'agissant des autres produits revendiqués par la marque attaquée ("*Juwelierwaren, Schmuckwaren, insbesondere Ringe, Colliers, Ketten, Amulette (Schmuckwaren) und Pins (Schmuckwaren), Schlüsselanhänger, Schlüsselbänder (Lenyards) ; Edelsteine ; Medaillen, Medaillons ; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind*"), l'autorité inférieure les a qualifiés de similaires aux produits horlogers. Elle a considéré que cette similarité était évidente pour la joaillerie et la bijouterie ("*Juwelierwaren, Schmuckwaren*") et reconnue par la jurisprudence (arrêt de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] du 12 avril 2006 MA-WI 10-11/03, sic! 2006, p. 413, *Cabinotiers*) pour les autres produits malgré la différence de nature (produits bruts / produits finis) de certains d'entre eux.

**5.2.2** La recourante ne conteste pas l'identité entre les produits horlogers revendiqués par la marque opposante et les produits et accessoires horlogers revendiqués par sa marque. S'agissant des autres produits, elle fait en revanche valoir que l'autorité inférieure a retenu à tort une similarité entre les produits horlogers revendiqués par la marque opposante et les métaux précieux et leurs alliages ("*Edelmetalle und deren Legierungen*") revendiqués par la marque attaquée. Elle soutient que la jurisprudence citée par l'autorité inférieure ne dit rien de pertinent à ce propos et ajoute que l'autorité inférieure n'échappe pas à la contradiction dans la mesure où elle a elle-même admis (décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle [IPI] du 2 mai 2005 n° 6058 consid. V.4-V.5 *Sinn/Die fünf Sinne und der septe Sinn*) que les métaux précieux et leurs alliages étaient des produits bruts qui ne pouvaient pas être considérés comme similaires à des produits horlogers.

### 5.3

**5.3.1** Selon la doctrine et la jurisprudence, il n'y a en règle générale pas de similarité entre des matières premières et des produits finis (MARBACH, SIWR, n° 845 ; JOLLER, op. cit., ad art. 3 n° 268 ; arrêt du TAF B-3622/2010 du 1<sup>er</sup> décembre 2010 consid. 3.2.1 *Wurzelbrot/Wurzel-Rusti*). Ce principe n'est toutefois pas appliqué de manière stricte par la jurisprudence qui a notamment admis la similarité entre des farines et des pains (arrêt de la CREPI du 3 décembre 2003 MA-WI 31/02, sic! 2004, p. 504, consid. 2 *Baguettine [fig.]/Baghetti*) et entre des farines, de la levure et de la poudre pour faire lever, d'une part, et du pain, d'autre part (arrêt de la CREPI du 16 août 2004 MA-WI 39/03, sic! 2004, p. 863,

consid. 10 *Harry [fig.]/Harry's Bar Roma [fig.]*, mais qui a, plus récemment, nié la similarité entre du sucre, du sel et des épices (classe 30), d'une part, et du pain (classe 30), d'autre part (arrêt du TAF B-3622/2010 du 1<sup>er</sup> décembre 2010 consid. 3.2.2 *Wurzelbrot/Wurzel-Rusti*).

En ce qui concerne les produits de la classe 14, il a été jugé que des pierres précieuses et des bijoux étaient similaires à des montres, notamment en raison du fait que des pierres précieuses étaient utilisées pour orner des montres (arrêt de la CREPI du 4 mars 2005 MA-WI 02/04, sic! 2005, p. 478, consid. 5 *Mystere/Mystery*; MARBACH, SIWR, n° 845 [note 1074 *in fine*, qui critique cet arrêt]), et que des métaux précieux et leurs alliages étaient similaires à des articles de bijouterie et d'horlogerie (arrêt de la CREPI du 12 avril 2006 MA-WI 10-11/03, sic! 2006, p. 413, consid. 7 *Cabinotiers*).

**5.3.2** Dans cette dernière décision *Cabinotiers*, la CREPI relève que, "ces produits bruts [métaux précieux et leurs alliages] n'étant pour le public commercialisés pratiquement que sous forme soit de matière première en bourse sans autres spécifications que leur terme générique, soit sous forme de produits finis, il y a lieu de confirmer une ancienne décision de la Commission de recours (sic! 1997, 61) qui a qualifié ces produits de similaires avec ceux de la bijouterie et d'instruments chronométriques [*sic*]" (arrêt de la CREPI du 12 avril 2006 MA-WI 10-11/03, sic! 2006, p. 413, consid. 7 *Cabinotiers*).

Dans cette ancienne décision citée (arrêt de la CREPI du 14 octobre 1996 MA-WI 22/95, sic! 1997, p. 61 *Odeon/Nickelodeon*), la CREPI a, au final, effectivement admis une similarité entre des métaux précieux et leurs alliages ("*Edelmetalle und deren Legierungen*"), d'une part, et des "montres et parties de montres", d'autre part. Or, comme le relève à juste titre la recourante, le raisonnement de la CREPI s'est concentré uniquement sur l'examen de la similarité entre des montres et des bijoux (arrêt de la CREPI du 14 octobre 1996 MA-WI 22/95, sic! 1997, p. 61, consid. 8, *Odeon/Nickelodeon*), sans évoquer à aucun moment la question de la similarité entre des métaux précieux et leurs alliages, d'une part, et des "montres et parties de montres", d'autre part.

Force est dès lors de constater que la jurisprudence sur laquelle s'est fondée l'autorité inférieure pour affirmer la similarité entre des métaux précieux et leurs alliages, d'une part, et des produits horlogers, d'autre part, n'apparaît guère convaincante.

**5.3.3** Les métaux précieux et leurs alliages peuvent certes être utilisés dans la fabrication de produits horlogers. Il existe toutefois des différences fondamentales entre ces deux groupes de produits. Tout d'abord, les métaux précieux et leurs alliages sont des produits bruts alors que les produits horlogers sont des produits finis. Ces deux groupes de produits s'adressent à des cercles distincts de consommateurs (l'industrie, avant tout, pour les métaux précieux [voir : <<http://www.edelmetalle.org>> > Allgemeines > Anwendungen, consulté le 14.01.2013] et le consommateur final, principalement, pour les produits horlogers) et sont écoulés par des canaux de distribution différents. En effet, les orfèvres et les horlogers se procurent leur matière première soit auprès d'entreprises spécialisées soit auprès de la Banque nationale et ne la revendent pas telle quelle au grand public, mais seulement après l'avoir travaillée. Les métaux précieux et leurs alliages n'ont donc pas le même but général que les produits horlogers ; leur production ne nécessite par ailleurs pas les mêmes technologies (dans le même sens : décision de l'IPI du 2 mai 2005 n° 6058 consid. V.4-V.5 *Sinn/Die fünf Sinne und der septe Sinn*). Peu importe enfin le fait que les produits en cause figurent dans la même classe 14 de la classification de Nice car, de jurisprudence constante, dite classification n'a guère de signification pour juger de la similarité entre des produits ou services (arrêt du TAF B-758/2007 du 26 juillet 2007 consid. 5.3 *G-mode/GMODE*). Les métaux précieux et leurs alliages ne doivent dès lors pas être considérés comme similaires aux produits horlogers.

En revanche, à l'instar de l'autorité inférieure (ce point n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante), il s'agit de considérer que les pierres précieuses sont similaires aux produits horlogers. Les pierres précieuses ne sont certes pas produites de la même manière que les produits horlogers. Elles sont toutefois susceptibles, comme les produits horlogers, d'être considérées – en tant que telles – comme des bijoux et d'avoir ainsi le même but général, d'être écoulées par les mêmes canaux de distribution (bijouteries) et de s'adresser au même cercle formé des consommateurs finaux (au sujet de la similarité entre des montres et des bijoux, voir : arrêt de la CREPI du 14 octobre 1996 MA-WI 22/95, sic! 1997, p. 61, consid. 8 *Odeon/Nickelodeon*).

De même, les produits fabriqués en métaux précieux ("*daraus [aus Edelmetallen und deren Legierungen] hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind*") doivent être considérés comme similaires aux produits horlogers.

**5.4** Par conséquent, dans la liste des produits revendiqués par la marque attaquée, seuls les métaux précieux et leur alliages ("*Edelmetalle und deren Legierungen*") en tant que tels ne doivent pas être considérés comme similaires (ou identiques) aux produits revendiqués par la marque opposante.

Le recours doit ainsi être admis sur ce point et la décision attaquée partiellement annulée en ce sens que l'opposition contre la marque attaquée est rejetée en ce qui concerne les métaux précieux et leurs alliages.

## **6.**

Vu l'identité, respectivement la similarité, entre les autres produits revendiqués en classe 14, il convient de déterminer si les signes "NAVITIMER" et "Maritimer" sont ou non similaires.

**6.1** La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 *Appenzeller*). Dès lors que le consommateur ne perçoit en général pas les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre perçu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire imprécise (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a *Boss* ; MARBACH, SIWR, n° 867). Cette impression d'ensemble sera principalement influencée par les éléments dominants d'une marque ; il s'agit en général des éléments les plus distinctifs (cf. arrêt du TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 *lawfinder/LexFind.ch [fig.]*). Cependant, les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent pas être purement et simplement exclus de l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi, influencer l'impression d'ensemble d'une marque (cf. arrêt du TAF B-38/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 *IKB/ICB [fig.]*, *IKB/ICB* et *IKB/ICB BANKING GROUP*). Il convient, dès lors, de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer le signe (cf. arrêt du TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 *FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN* ; MARBACH, SIWR n° 866 ; JOLLER, op. cit., ad art. 3 n<sup>os</sup> 122 s.).

Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les éléments verbaux de deux marques, se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation

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

**6.2** En l'espèce, la marque opposante "NAVITIMER" et la marque attaquée "Maritimer" sont toutes les deux des marques verbales de 4 syllabes formées de 9 lettres, dont 7 sont identiques et placées dans le même ordre. Si la troisième lettre de chacune de ces marques ("V", respectivement "r") est clairement différente, la première lettre des marques ("N", respectivement "M") est relativement similaire, tant sur le plan visuel que sur le plan sonore. Les marques étant plutôt longues, ces deux seules différences ont tendance à s'effacer derrière les points communs.

**6.2.1** Vu notamment que leurs 6 dernières lettres sont identiques, les marques "NAVITIMER" et "Maritimer" doivent être considérées comme similaires sur le plan visuel.

**6.2.2** Sur le plan sonore, l'identité parfaite – et clairement perceptible – de la suite des voyelles des marques en cause (A-I-I-E) suffit à faire passer à l'arrière-plan le fait que la suite des consonnes de ces marques commence de manière différente ("N-V-T-M-R", respectivement "M-R-T-M-R"). En effet, à l'oral, la différence entre les lettres "N" et "M" est peu marquée et, vu qu'elle apparaît dans une syllabe intermédiaire, la différence entre les lettres "V" et "r" a tendance à s'estomper. Les marques sont dès lors également similaires sur le plan sonore.

**6.2.3** Enfin, sur le plan sémantique, force est de constater que les marques en cause n'existent pas en tant que telles dans le vocabulaire des langues nationales ou encore de l'anglais. Cela ne les empêche toutefois pas d'avoir une signification.

Le mot anglais "*timer*" – qui signifie "minuteur" ou "sablier" en français (Le Robert & Collins, 8<sup>e</sup> éd., Glasgow/Paris 2006) et "*Timer*", "*Eieruhr*", "*Zeitmesser*" ou "*Zeitschalter*" en allemand (PONS Basiswörterbuch Schule Englisch, Stuttgart 2006) – peut être reconnu dans la deuxième partie de chacune des marques. Par ailleurs, l'élément "NAVI" apparaît dans la marque opposante "NAVITIMER". Du fait que la quasi-totalité des mots français ("navigation", "naviguer", etc. [Le Petit Robert 2012, Paris 2011]), allemands ("*Navigation*", "*navigieren*", etc. [Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 25<sup>e</sup> éd., Mannheim 2009]) ou italiens ("*navigare*", "*navigazione*", etc. [Lo Zingarelli, 12<sup>e</sup> éd., Bologne 2004]) qui commencent par les lettres "navi" touchent ce domaine, l'élément "NAVI" est susceptible de faire allusion à la navigation. Quant à l'élément "Mar", "Mari", "Maritim" ou encore "Maritime", qui ressort de la marque attaquée "Maritimer", il se rapporte à la mer, tant en français ("maritime"), en allemand ("*maritim*") qu'en italien ("*marittimo*").

La présence, dans chacune des marques en cause, du mot "*timer*", d'une part, ainsi que d'un élément pouvant être rattaché soit à la navigation soit à la mer, d'autre part, ne fait que renforcer la similarité entre ces marques et n'est en tout cas pas propre à écarter la similarité constatée sur les plans visuel et sonore. Il existe en effet depuis des millénaires un lien entre la navigation et la mer. Ce lien est susceptible de conduire les consommateurs de produits de la classe 14 à associer les deux éléments "NAVI" et "Mari", même si la navigation ne se pratique aujourd'hui plus uniquement sur l'eau, mais également sur terre, dans l'air ou dans l'espace. Peu importe également que l'abréviation "*Nav*" soit utilisée en allemand pour désigner un système de navigation ("*Navigationssystem*"), notamment GPS, car de tels systèmes ne sont pas destinés uniquement aux automobiles, mais à tout type de navigation.

Enfin, la recourante soutient, en se référant à la doctrine et à la jurisprudence, qu'une simple parenté thématique ou sémantique entre deux signes ne saurait conduire à leur similarité sur le plan sémantique. Il convient de relever à ce sujet que les deux arrêts cités par la recourante (arrêt du TAF B-1085/2008 du 13 novembre 2008 consid. 6.2 *RED BULL/STIERBRÄU und BULL/STIERBRÄU* ; arrêt de la CREPI du 5 juillet 2006 MA-WI 39/05, sic! 2006, p. 761, consid. 9 *McDonald's ; Fish Mac/McLake*) se réfèrent à des cas dans lesquels les signes se distinguent nettement sur les plans visuel et sonore. Or, en l'espèce, les marques "NAVITIMER" et "Maritimer" sont clairement similaires sur ces deux plans (cf. consid. 6.2 ss). Dès lors, à supposer même que les liens qui existent entre ces marques au niveau sémantique n'aillent pas au-

delà d'une simple parenté thématique, il n'y a aucune raison de remettre en question leur similarité sur les plans visuel et sonore.

**6.3** Les marques "NAVITIMER" et "Maritimer" doivent dès lors être considérées comme similaires.

## **7.**

Vu l'identité, respectivement la similarité, entre les produits revendiqués en classe 14 – à l'exception des métaux précieux et leurs alliages ("*Edelmetalle und deren Legierungen*") – et la similarité entre les signes "NAVITIMER" et "Maritimer", il convient de déterminer s'il existe un risque de confusion entre ces deux signes.

Cette question doit être résolue en tenant compte tant du degré d'attention dont font preuve les destinataires des produits pour lesquels les marques sont enregistrées (consid. 4) que de l'étendue du champ de protection de la marque opposante (consid. 7.1).

### **7.1**

**7.1.1** Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Elle est plus restreinte pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences plus modestes suffiront alors à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans le langage courant (cf. arrêt du TF 4A\_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 *R RSW Rama Swiss Watch (fig.)/RAM Swiss Watch AG*). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un travail patient pour s'établir sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires, car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (cf. ATF 122 III 382 consid. 2a *Kamillosan* ; arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 *Sky/SkySIM*).

Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de déterminer la signification de chacun de ses éléments et d'examiner ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginaire particulier, comme une dénomination générique. Des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu'une désignation

est descriptive (voir notamment : arrêt du TAF B-1700/2009 du 11 novembre 2009 consid. 6.1 *OSCILLOCOCCINUM/Anticoccinum*).

Même si un signe présente, dans l'abstrait, une certaine originalité, sa force distinctive peut être atténuée en raison de l'usage très fréquent dont il fait l'objet. Le simple fait que de nombreuses marques enregistrées contiennent un élément ne conduit toutefois pas à la dilution de la force distinctive de cet élément. Un élément ne peut en effet être qualifié de dilué que s'il est prouvé que les consommateurs le perçoivent comme banal (MARBACH, SIWR, n° 982). La dilution de la force distinctive ne peut dès lors être admise que si le public est habitué à l'usage fréquent de signes similaires pour des produits ou services identiques ou similaires, de sorte que seules les marques effectivement utilisées peuvent être prises en considération. La coexistence de marques dans le registre ne reflète en effet pas nécessairement la situation réelle, dans la mesure où il n'est pas certain que ces marques soient utilisées en Suisse (arrêts du TAF B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 5.3 *SKY/skylife [fig.]*; B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6.2.2 *SKY/SkySIM*; B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 5.2 *Seven [fig.]/SEVEN FOR ALL MANKIND*). La dilution d'une marque résulte de l'utilisation importante de nombreuses autres marques similaires; l'utilisation d'une seule autre marque similaire n'est pas suffisante (arrêt du TAF B-8055/2008 du 8 septembre 2010 consid. 2.5 *RED BULL/DANCING BULL*).

La protection offerte par la LPM ne s'étend pas aux éléments de marques appartenant au domaine public en tant que tels. Dans le cadre de l'examen du risque de confusion, de tels éléments ne sauraient toutefois être ignorés. Ils doivent en effet être pris en considération dans l'examen de l'impression générale qui se dégage de la marque car, même s'ils sont – considérés isolément – dénués de force distinctive, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la force distinctive de la marque dans son ensemble (arrêt du TAF B-7346/2009 du 27 septembre 2010 consid. 2.5 *Murolino/Murino*).

**7.1.2** Il est en l'occurrence possible de reconnaître les éléments "NAVI" et "TIMER" (ou "TIME") dans la marque opposante "NAVITIMER" (cf. consid. 6.2.3). Il s'agit dès lors d'examiner, dans un premier temps, la force distinctive de ces éléments pris isolément (consid. 7.1.2.1) puis, dans un second temps, la force distinctive de la marque "NAVITIMER" considérée dans son ensemble (consid. 7.1.2.2).

**7.1.2.1** En tant que tel, l'élément "NAVI" est susceptible de renvoyer au domaine de la navigation (cf. consid. 6.2.3). Il existe bien entendu des liens entre l'horlogerie et la navigation puisque la navigation nécessite l'utilisation d'instruments de mesure du temps. Le rapport entre l'élément "NAVI" et les produits de l'horlogerie (classe 14) n'est néanmoins pas suffisamment évident pour que le Tribunal qualifie de faible l'élément "NAVI". Par ailleurs, en lien avec les autres produits de la classe 14 concernés en l'espèce (bijouterie ; pierres précieuses), cet élément n'a aucun caractère descriptif. Enfin, devant l'autorité inférieure, la recourante a certes énuméré sept marques enregistrées pour des produits de la classe 14 qui débutent par l'élément "NAVI". Or, selon la jurisprudence et la doctrine, le simple fait que de nombreuses marques enregistrées contiennent un élément ne conduit pas à la dilution de cet élément. L'élément "NAVI" ne saurait dès lors être qualifié de faible.

Quant au mot anglais "*timer*", même si le consommateur de produits de la classe 14 n'est pas en mesure de déterminer son sens exact (cf. consid. 6.2.3), il y reconnaît au moins le mot appartenant au vocabulaire de base anglais "*time*" et le comprend sans problème ("temps", "*Zeit*" ou "*tempo*"). En relation avec des produits de l'horlogerie (classe 14), les éléments "TIME" ou "TIMER" sont par conséquent descriptifs, appartiennent au domaine public et doivent être considérés comme faibles. Tel n'est en revanche pas le cas en relation avec les autres produits de la classe 14 concernés en l'espèce (bijouterie ; pierres précieuses). Devant l'autorité inférieure, la recourante a certes énuméré dix-sept marques enregistrées pour des produits de la classe 14 contenant l'élément "TIMER". Or, même si elle a en outre fourni (mais uniquement pour cinq de ces marques) le résultat de recherches sur *Google* destinées à démontrer que ces marques faisaient l'objet d'une utilisation, elle n'a pas prouvé la dilution de la force distinctive de l'élément "TIMER". Il ne ressort en effet en aucun cas de ces données que l'élément "TIMER" est perçu comme banal par les consommateurs de produits de la classe 14.

**7.1.2.2** Considérée dans son ensemble, la marque "NAVITIMER" ne laisse pas apparaître de manière absolument claire les éléments "NAVI" et "TIMER". Aucune marque visuelle (un espace ["NAVI TIMER"], un trait d'union ["NAVI-TIMER"] ou des majuscules ["NaviTimer" ou "NaviTIMER"]) ne les met en effet en évidence. Par ailleurs, si le consommateur germanophone – qui a tendance à prononcer "NAFITAÏMEUR" la marque opposante – est plus enclin à reconnaître les éléments "NAVI" et "TIMER", le consommateur francophone – qui a

tendance à prononcer "NAVITIMÈRE" la marque opposante – les perçoit moins clairement. En effet, s'il associe les deux premières syllabes du signe – l'élément "NAVI" – au domaine de la navigation, le consommateur francophone voit plus facilement le mot français "mer" que le mot anglais "*timer*" dans la seconde partie de la marque "NAVITIMER". En outre, et à supposer qu'il isole les deux éléments "NAVI" et "TIMER", le consommateur reconnaîtra certes, en lien avec des produits de l'horlogerie, un caractère descriptif à l'élément "TIMER". Ce n'est en revanche qu'au prix d'un certain effort de réflexion, après avoir notamment rattaché l'élément "NAVI" au domaine de la navigation, qu'il pourra comprendre le signe "NAVITIMER" comme descriptif de caractéristiques ou de la destination de produits de l'horlogerie (par exemple : "montre ayant des fonctions destinées à faciliter la navigation" ou "montre conçue pour naviguer"). Il convient dès lors de considérer que le caractère éventuellement descriptif de la marque "NAVITIMER" n'est pas perceptible de manière suffisamment directe pour en affaiblir la force distinctive en relation avec des produits de l'horlogerie. Aucun caractère descriptif ne peut par ailleurs être reconnu à cette marque en lien avec les autres produits de la classe 14 concernés en l'espèce (bijouterie ; pierres précieuses). Un périmètre de protection normal doit ainsi être reconnu à la marque opposante, qui fait preuve d'un certain degré de fantaisie.

**7.2** La comparaison des marques "NAVITIMER" et "Maritimer" met en évidence une construction quasiment identique. Les quatre lettres initiales ("NAVI", respectivement "Mari") forment des éléments très similaires du fait de la présence tant des mêmes voyelles comme deuxième et quatrième lettre que de consonnes semblables ("N", respectivement "M") comme lettre initiale. Cette similarité est renforcée par fait que les deux éléments "NAVI" et "Mari" sont susceptibles de renvoyer à des domaines étroitement liés (navigation et mer). Les deux marques se terminent par ailleurs par les cinq mêmes lettres "timer" (voire six mêmes lettres "itimer").

Vu le périmètre de protection normal qui doit être reconnu à la marque opposante, l'identité, respectivement la similarité, des produits en cause et la grande similarité entre les marques "NAVITIMER" et "Maritimer", notamment au niveau de leur construction, il existe entre ces marques un risque de confusion que même le degré d'attention accru dont sont susceptibles de faire preuve certains cercles spécialisés de consommateurs des produits concernés ne parvient pas à écarter.

Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si la marque opposante est une marque connue à laquelle un périmètre de protection élargi peut être reconnu.

## **8.**

Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée partiellement annulée en ce sens que l'opposition contre la marque attaquée est rejetée en ce qui concerne les métaux précieux et leurs alliages ("*Edelmetalle und deren Legierungen*"), mais déclarée bien fondée en ce qui concerne les autres produits revendiqués en classe 14.

## **9.**

**9.1** Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe ; si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (cf. 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 1<sup>ère</sup> phrase 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 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.– (cf. ATF 133 III 490 consid. 3.3).

**9.2** En l'espèce, le montant des frais de procédure de recours est arrêté à Fr. 4'000.–. Compte tenu du fait qu'elle obtient très partiellement gain de cause, c'est un montant réduit d'un dixième et fixé à Fr. 3'600.– qui est mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 4'000.– déjà versée par la recourante le 24 octobre 2011. Le solde de Fr. 400.– est restitué à la recourante. Un montant de Fr. 400.– est mis à la charge de l'intimée qui succombe pour un dixième.

**9.3** Quant à la taxe d'opposition de Fr. 800.–, elle a été mise à la charge de la recourante par l'autorité inférieure (ch. 4 du dispositif de la décision

attaquée). Il convient dès lors de réduire à Fr. 720.– la part de cette taxe d'opposition supportée par la recourante et de mettre à la charge de l'intimée le solde de Fr. 80.–.

## **10.**

**10.1** L'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 FITAF). Les dépens sont fixés sur la base du décompte produit ou, à ce défaut, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus ; ces tarifs s'entendent hors TVA (art. 10 al. 2 FITAF).

**10.2** La recourante a produit une note d'honoraires de Fr. 5'562.– suite à son recours (Fr. 5'000.– d'honoraires, auxquels s'ajoutent un forfait de 3 % pour les frais, ainsi que la TVA), de Fr. 3'337.20 suite à sa réplique (Fr. 3'000.– d'honoraires, auxquels s'ajoutent un forfait de 3 % pour les frais, ainsi que la TVA) et de Fr. 1'779.85 suite à son mémoire du 5 juin 2012 (Fr. 1'600.– d'honoraires, auxquels s'ajoutent un forfait de 3 % pour les frais, ainsi que la TVA), pour un total de Fr. 10'679.05. Il y a lieu d'admettre que, si la présente procédure a présenté une certaine complexité, le mandataire de la recourante n'a pas été confronté à des questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues. Il se justifie donc de réduire les honoraires demandés par le mandataire de la recourante à un montant de Fr. 7'000.–, dont il s'agit de mettre le dixième, soit Fr. 700.– (TVA comprise) à la charge de l'intimée à titre de dépens.

L'intimée a quant à elle produit une note d'honoraires de Fr. 5'000.– suite à sa réponse et de Fr. 3'000.– suite à sa duplique, pour un total de Fr. 8'000.–. Il se justifie de réduire les honoraires demandés par le mandataire de l'intimée à un montant de Fr. 7'000.–, dont il s'agit de mettre les neuf dixièmes, soit Fr. 6'300.– (TVA comprise) à la charge de la recourante à titre de dépens.

Après compensation, un montant de Fr. 5'600.– (TVA comprise) est alloué à l'intimée à titre de dépens, à la charge de la recourante.

**10.3** Enfin, l'autorité inférieure ayant alloué à l'intimée une indemnité de dépens de Fr. 2'000.– à la charge de la recourante (ch. 4 du dispositif de la décision attaquée), il convient de réduire ce montant à Fr. 1'800.–, c'est-à-dire d'un dixième, et d'octroyer à la recourante une indemnité de dépens de Fr. 200.– à la charge de l'intimée. Après compensation, un montant de Fr. 1'600.– est donc alloué à l'intimée à titre de dépens, à la charge de la recourante, pour la procédure devant l'autorité inférieure.

**11.**

Le présent arrêt est définitif (cf. art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

(dispositif sur la page suivante)

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

**1.**

Le recours est partiellement admis.

**2.**

Les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée sont modifiés comme suit :

"1. L'opposition n° 10821 contre la marque suisse n° 594 455 - Maritimer est déclarée partiellement bien fondée, à savoir à l'encontre des produits suivants revendiqués en classe 14 : « *Uhren und Zeitmessinstrumente, insbesondere automatische Uhren, Chronografen (Uhren), Chronometer (Zeitmesser), Chronoskope, elektrische Uhren, Funkuhren, Kirchenturmuhren, mechanische Uhren, Pendulen, Solaruhren, Standuhren, Stoppuhren, Taucheruhren, Taschenuhren, Pendeluhren, Wecker, Zeitmessgeräte, Zentraluhren; Ersatzteile und Bestandteile für Uhren und Zeitmessinstrumente, insbesondere Anker für Uhren, Armbänder für Uhren, Displays für Zeitanzeige, Federgehäuse für Uhren, Uhrengehäuse, Uhrenarmbänder, Uhrgläser, Uhrwerke (insbesondere mechanische, automatische, elektrische und elektronische Uhrwerke, Quarzuhrwerke), Wecker, Zeigerwerke für Uhren, Zentraluhren, Atomuhren, Bestandteile von und Zubehör zu Uhren und Zeitmessinstrumenten (soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind), Zifferblätter für Uhren; Zubehör für Uhren und Zeitmessinstrumente, insbesondere Uhrenetuis, Uhrenschmucketuis, Apparate und Instrumente zur Zeitmessung (soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind); Juwelierwaren, Schmuckwaren, insbesondere Ringe, Colliers, Ketten, Amulette (Schmuckwaren) und Pins (Schmuckwaren), Schlüsselanhänger, Schlüsselbänder (Lenyards); Edelsteine; Medaillen, Medallions; aus Edelmetallen und deren Legierungen hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind* ».

2. La classe 14 de la marque suisse n° 594 455 - Maritimer est révoquée, sauf en ce qui concerne les produits suivants : « *Edelmetalle und deren Legierungen* »."

**3.**

Les frais de procédure sont arrêtés à Fr. 4'000.– et répartis comme suit :

– un montant de Fr. 3'600.– est mis à la charge de la recourante ;

– un montant de Fr. 400.– est mis à la charge de l'intimée.

**4.**

Le montant de Fr. 3'600.– mis à la charge de la recourante à titre de frais de procédure est compensé par l'avance de frais de Fr. 4'000.– déjà versée et le solde de Fr. 400.– lui est restitué.

**5.**

Un montant de Fr. 5'600.– (TVA comprise) est alloué à l'intimée à titre de dépens, à la charge de la recourante.

**6.**

Le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée est modifié comme suit :

"4. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante d'une somme de Fr. 720.– à titre de remboursement de la taxe d'opposition et d'une somme de Fr. 1'600.– à titre de dépens, soit un montant total de Fr. 2'320.–."

**7.**

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour et formulaire "Adresse de paiement") ;
- à l'intimée (recommandé ; annexes : pièces en retour et facture avec bulletin de versement) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. procédure d'opposition n° 10821 ; recommandé ; annexe : dossier en retour).

Le président du collège :

Le greffier :

Claude Morvant

Pierre-Emmanuel Ruedin

Expédition : 28 février 2013