



Cour II
B-580/2010
{T 1/2}

Arrêt du 22 avril 2010

Composition

Bernard Maitre (président du collège), Vera Marantelli,
David Aschmann, juges,
Olivier Veluz, greffier.

Parties

Roger & Gallet (société par actions simplifiée),
représentée par Griffes Consulting SA,
recourante,

contre

Matthias **Scheller**,
représenté par Maître Jürg Simon,
intimé,

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

Objet

Procédures d'opposition n^{os} 10'090 et 10'091 IR 435'798
JEAN MARIE FARINA (fig.) et IR 200'278 JEAN MARIE
FARINA ROGER & GALLET (fig.) / CH 576'065 Johann
Maria Farina zur Madonna Köln Royal Echt
Kölnischwasser (fig.).

Faits :**A.**

L'enregistrement de la marque suisse n° 576'065



(marque attaquée), déposée par Matthias Scheller, a été publiée dans Swissreg le 2 septembre 2008. Le prénommé revendiquait la protection de sa marque pour les produits suivants de la classe 3 : *Seifen ; Parfümeriewaren, insbesondere Kölnisch Wasser ; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege ; alle vorgenannte Waren deutscher Herkunft.*

Le 12 novembre 2008, Roger & Gallet (société par actions simplifiée) (ci-après : Roger & Gallet), société de droit français, a formé opposition totale contre cet enregistrement auprès de l'Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Cette opposition se fondait sur l'enregistrement international n° 435'708



(marque opposante 1 ; procédure d'opposition n° 10'090), protégé en Suisse avec revendication des couleurs rouge, grenat, or, noire, rouge carmin, bleue et jaune pour les produits suivants de la classe 3 : *produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices ; tous ces produits sont de provenance parisienne ;* et sur l'enregistrement international n° 200'728



(marque opposante 2 ; procédure d'opposition n° 10'091) protégé en Suisse avec revendication des couleurs or, rouge, bleue, jaune, noire et blanche pour les produits suivants de la classe 3 : *produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices*.

Dans sa réponse du 26 janvier 2009, Matthias Scheller a conclu au rejet des oppositions, invoquant, notamment, le défaut d'usage des marques opposantes.

Invitée à répliquer, Roger & Gallet a maintenu ses oppositions dans ses écritures du 24 février 2009 et a produit des moyens de preuve tendant à rendre vraisemblable l'usage des marques opposantes.

Dans sa duplique du 11 mai 2009, Matthias Scheller a maintenu ses conclusions.

B.

Par décision du 18 décembre 2009, l'Institut fédéral a rejeté, avec suite de frais et de dépens, les oppositions formées par Roger & Gallet contre l'enregistrement de la marque attaquée. Il a en bref considéré que les pièces produites par ladite société ne permettaient pas de rendre vraisemblable l'usage des marques opposantes.

C.

Par écritures du 1^{er} février 2010, mises à la poste le même jour, Roger & Gallet (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation, au renvoi de la cause auprès de l'Institut fédéral "pour qu'il se prononce au fond sur les motifs relatifs d'opposition" et, alternativement, à l'admission des oppositions formées contre l'enregistrement de la marque attaquée. La recourante soutient en bref que la décision attaquée viole le droit fédéral et repose sur une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Les preuves d'usage, qu'elle complète, permettraient, selon elle, de rendre vraisemblable l'usage des marques opposantes durant la période de référence. La recourante ajoute qu'il existe un indéniable risque de confusion entre les marques opposées, de sorte que les oppositions devraient être admises.

D.

Dans ses écritures du 26 mars 2010, l'Institut fédéral propose le rejet du recours, renonce à présenter des remarques et des observations et renvoie aux motifs de sa décision.

E.

Dans sa réponse du 26 mars 2010, Matthias Scheller (ci-après : l'intimé) conclut au rejet du recours sous suite de frais et de dépens. Le prénommé soutient que les preuves d'usage ne permettent pas de rendre vraisemblable l'usage des marques opposantes en relation avec les produits enregistrés durant la période de contrôle. De plus, la forme utilisée divergerait fortement des marques enregistrées. L'intimé relève par ailleurs que les marques opposantes ont été utilisées par des tiers et soutient qu'il n'est pas vraisemblable que cet usage ait été accompli avec le consentement de la recourante. L'intimé conteste l'existence d'un danger de confusion entre les marques opposées et allègue enfin que les oppositions sont constitutives d'un abus de droit dans la mesure où la recourante aurait tacitement admis la validité d'une marque allemande identique à celle attaquée.

F.

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

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]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11, 22a al. 1 let. b, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).

1.2 En procédure contentieuse, l'objet du litige est défini par trois éléments : l'objet du recours, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés (cf. THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG,

Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, ad art. 65 n. 5 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2^e éd., Zurich 1998, n. 403 ss). Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d ; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, *op. cit.*, ad art. 51 n. 2 et ad art. 72 n. 6). Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (arrêt du TF K 76/00 du 17 octobre 2000 consid. 1).

En l'espèce, l'Institut fédéral a jugé que l'usage des marques opposantes n'avait pas été rendu vraisemblable. Il a donc rejeté les oppositions formées par la recourante contre l'enregistrement de la marque attaquée sans examiner l'existence de motifs relatifs d'exclusion. Il s'ensuit que l'objet de la présente procédure de recours consiste à déterminer si c'est à tort ou à raison que l'Institut fédéral n'a pas retenu comme vraisemblable l'usage des marques opposantes. La conclusion alternative de la recourante portant sur le fond de l'affaire, à savoir l'admission des oppositions en raison de l'existence de motifs relatifs d'exclusion touchant la marque attaquée, doit en conséquence être déclarée irrecevable.

1.3 Le recours est donc recevable dans la mesure où il a trait aux conclusions principales de la recourante tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'Institut fédéral.

2.

Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 LPM) et confère au titulaire le droit exclusif d'en faire usage pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM).

Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM dans sa première réponse à l'opposition, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM et 22 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM, RS 232.111]). La vraisemblance doit se rapporter à une période de cinq ans rétroactivement à compter de la date à laquelle le défendeur a invoqué, dans sa première détermination, le défaut d'usage de la marque opposante (sic! 2008 36 consid. 4 *Kinder*).

En l'espèce, l'autorité inférieure a jugé que le défaut d'usage des marques opposantes a été invoqué à temps par l'intimé dans sa première réponse à l'opposition du 26 janvier 2009, que le délai de carence prévu à l'art. 12 al. 1 LPM était alors échu pour chacune d'elles ; la période à prendre en considération courait ainsi du 26 janvier 2004 au 26 janvier 2009. Cette appréciation n'est pas contestée par les parties.

L'Institut fédéral a également considéré que la vraisemblance de l'usage des marques opposantes n'avait pas été apportée par la recourante. Dite autorité a estimé que les documents présentés par la recourante ne permettaient pas de déterminer le caractère sérieux et récent de l'usage en Suisse des marques opposantes et que les signes utilisés divergeaient nettement des marques enregistrées.

La recourante, qui produit de nouvelles preuves d'usage à l'appui de son recours, conteste cette appréciation. Elle estime que les moyens de preuve permettent de rendre vraisemblable l'usage sérieux des marques opposantes durant la période de référence sur le territoire suisse et que la forme utilisée ne diverge que très légèrement des marques telles qu'elles figurent au registre.

L'intimé soutient quant à lui que les preuves d'usage produites par la recourante ne sont pas aptes à rendre vraisemblable l'usage des marques opposantes durant la période de référence. La marque utilisée divergerait de plus clairement des marques enregistrées. Il ajoute que les marques opposantes n'ont pas été utilisées par la recourante et qu'il n'est pas vraisemblable qu'elles aient été utilisées par des tiers avec son consentement.

3.

La marque doit être utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM) dans sa forme enregistrée ou dans une forme qui ne diverge pas essentiellement de celle figurant au registre (art. 11 al. 2 LPM). L'usage doit être sérieux et doit se rapporter, en principe, au territoire suisse. Un usage local de la marque suffit toutefois à lui conférer une protection (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 6 et les réf. cit. *Targin*). A titre exceptionnel et à certaines conditions, l'usage de la marque en Allemagne vaut usage en Suisse (art. 5 par. 1 de la Convention du 13 avril 1892 entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques [RS 0.232.149.136] ; cf. également sur ce point : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 6 *Targin*) ; la recourante ne se prévaut toutefois pas de cette exception.

3.1 La marque doit être utilisée dans sa fonction distinctive des produits ou des services pour lesquels elle est protégée (CHRISTOPH WILLI, in : Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, art. 11 n. marg. 14). Il n'est par conséquent pas nécessaire qu'elle soit apposée sur le produit ou sur son emballage (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 5 *Exit* ; voir également : ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Zurich 2005, p. 27). La marque peut donc également exercer sa fonction distinctive si elle figure sur des prospectus, des listes de prix ou des factures.

3.2 L'usage d'une marque est sérieux lorsque son titulaire a l'intention de l'utiliser dans un but commercial réel. Il doit manifester l'intention de satisfaire à toute demande dans la mesure où elle ne dépasse pas les attentes les plus optimistes. Le titulaire doit en outre prospecter le marché et pouvoir démontrer une activité minimale sur ce dernier durant une période prolongée (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5342/2007 du 29 février 2008 consid. 5.2 et 7.11 et les réf. cit. *Whale*). Il n'est pas nécessaire que le titulaire de la marque fabrique de nouveaux produits. La seule activité de vente suffit (PHILIPPE GILLIÉRON, L'usage à titre de marque en droit suisse, in : sic! 2005 Sonderheft 101, p. 107). La vente sur le marché de l'occasion et de collection constitue un usage valable de la marque (sic! 1998 586 consid. 1.4 *Bugatti*).

Le degré de sérieux est relatif. Pour déterminer objectivement le sérieux de l'usage, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas particulier, soit les produits ou les services concernés, le chiffre d'affaire usuel, ainsi que l'étendue et la durée de l'usage (MEIER, op. cit., p. 50 ss). Alors qu'un usage occasionnel suffit lorsqu'il s'agit de produits rares et précieux, un usage régulier doit être exigé pour les produits de consommation courante (GILLIÉRON, op. cit., p. 107 et les réf. ; cf. également : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5342/2007 du 29 février 2008 consid. 7.11 *Whale*).

4.

L'opposant ne doit pas démontrer l'usage de sa marque, mais doit uniquement le rendre vraisemblable (art. 32 LPM). Le juge doit non seulement considérer l'usage comme possible, mais également comme probable en se basant sur une appréciation objective des preuves d'usage. Il ne doit pas être persuadé que la marque est utilisée ; il suffit que la véracité des faits allégués soit plus élevée que leur inexactitude (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5732/2009 du 31 mars 2010 consid. 5 et les réf. cit. *Longines*).

Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable l'usage d'une marque peuvent consister en des pièces justificatives (factures, bulletins de livraison) et des documents (exemples d'étiquette, échantillons, emballages, catalogues, prospectus). Les preuves d'usage doivent se rapporter à la période de référence et doivent, par conséquent, être datées. Les preuves non-datées sont toutefois admissibles lorsqu'elles peuvent être mises en relation avec d'autres preuves datées (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 4 *Exit*).

5.

La recourante a produit dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure des documents tendant à rendre vraisemblable l'usage des marques opposantes et a joint de nouveaux moyens de preuve à son recours. Il sied de préciser à cet égard que l'on peut objectivement attendre de l'opposant, compte tenu de son devoir de collaboration, qu'il produise les documents nécessaires pour rendre vraisemblable l'usage de sa marque dans le cadre de la procédure devant l'Institut fédéral. Des nova peuvent toutefois être pris en considération dans la procédure de recours dans la mesure où ils servent à éliminer des ambiguïtés et à préciser les faits relatifs à l'usage (sic! 2005 759

consid. 4 *Proline*). Il s'agit dès lors d'examiner si l'ensemble de ces moyens de preuve illustrent une utilisation en Suisse des marques opposantes durant la période de référence. Dans l'affirmative, il restera à établir si cet usage est suffisamment sérieux et à déterminer l'auteur de cet usage.

5.1

5.1.1 Dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, la recourante a produit un extrait d'une brochure vraisemblablement de nature publicitaire que l'autorité inférieure a retenu comme étant "Roger & Gallet, l'art de la toilette de 1862 à nos jours". Ce document illustre certes des produits cosmétiques "Jean Marie Farina", plus particulièrement des flacons d'Eau de Cologne. Les dates apposées à côté des produits illustrés sont toutefois antérieures à la période de référence. L'extrait en lui-même ne mentionne par ailleurs aucune date d'édition. Il n'existe de plus aucun indice quant à sa diffusion sur le territoire suisse. Ce document n'est donc pas apte à rendre vraisemblable l'usage en Suisse des marques opposantes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5342/2007 du 29 février 2008 consid. 7.2 *Whale*).

Des extraits de l'encyclopédie en ligne "Wikipedia" ainsi que des factures ont également été produits devant l'autorité inférieure. Ces documents ne contiennent aucune représentation des marques opposantes et ne permettent, par conséquent, pas de rendre vraisemblable leur usage sur le territoire suisse durant la période de référence en relation avec des produits cosmétiques (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 8.1 *Targin*). Seules les factures pourraient cependant être aptes à démontrer l'intensité de l'usage commercial sur le territoire suisse des marques opposantes durant la période de référence, pour autant qu'elles puissent être mises en relation avec d'autres preuves d'usage.

La recourante a enfin joint devant l'autorité inférieure des extraits de sites de vente sur Internet datés du 10 novembre 2008, dont l'un appartient à un distributeur international, notoirement connu, implanté dans de nombreuses villes suisses (par exemple : à Zurich, Bâle, Berne, Lausanne, Genève, Fribourg, Sion et Neuchâtel). Des produits de parfumerie "Jean Marie Farina" y sont illustrés. On ne peut certes pas d'emblée exclure que l'une ou l'autre marque opposante figure sur

les produits illustrés. Cependant, les images sont trop petites pour que le Tribunal puisse examiner si la forme utilisée correspond aux marques enregistrées. Ces extraits permettent donc uniquement de déterminer l'intensité de l'usage commercial des marques opposantes durant la période de référence, pour autant qu'ils puissent être mis en relation avec d'autres preuves d'usage où les marques opposantes seront visibles.

5.1.2 La recourante a notamment joint à son recours de nouvelles factures (pièce 4 jointe au recours) ainsi que des listes intitulées "codes produits" (pièce 6 jointe au recours). Ces documents ne contiennent aucune représentation des marques opposantes, de sorte qu'ils ne permettent pas de rendre vraisemblable leur usage (cf. supra consid. 6.1.1).

En annexe 8 à son recours, la recourante a joint un extrait de son site Internet. Ce document n'est pas daté et aucun indice ne permet de déterminer si le site était accessible durant la période de référence. Il ne peut être retenu comme preuve d'usage. De plus, conformément à la jurisprudence, il ne pourrait pas être retenu comme preuve de la vraisemblance d'un usage sérieux des marques opposantes, dès lors qu'aucun indice ne permet de constater si le site en question a été consulté par des consommateurs suisses et que des achats y ont été effectués (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 8.1 et les réf. cit. *Targin*).

La recourante a produit une attestation datée du 28 janvier 2010 signée de l'administrateur délégué et du directeur d'YSL Beauté SA (pièce 5 jointe au recours). Ces derniers allèguent que leur société est le distributeur agréé en Suisse des produits de la recourante et que, au cours des années 2004 à 2009, elle a commercialisé dans divers magasins sis en Suisse des produits cosmétiques marqués du signe figurant ci-dessous (cf. annexes 3 et 4 de la pièce 5 jointe au recours). Ce signe se trouve également sur les échantillons de produits joints au recours (pièce 7 jointes au recours) ; à noter qu'une étiquette d'une pharmacie genevoise figure sur ces produits. On trouve enfin le signe reproduit ci-dessous sur les produits illustrés dans le catalogue 2009 (annexe 4 de la pièce 5 jointe au recours) et dans les encarts publicitaires publiés dans les éditions francophone et germanophone de "Beauté Information" et dans "L'Illustré" en avril et en septembre 2008 (pièce 8 jointe au recours).



Il appert de ces dernières preuves d'usage que les marques opposantes n'ont pas été utilisées dans leur forme enregistrée. Il sied dès lors d'examiner si l'utilisation du signe reproduit ci-dessus peut être assimilée à l'usage des marques opposantes (cf. art. 11 al. 2 LPM).

5.2 Dans la décision attaquée, l'Institut fédéral a jugé que les étiquettes figurant sur les produits présentés bénéficiaient d'une impression d'ensemble nettement divergente, non seulement par leur design mais également en raison d'un agencement des éléments distinctifs manquant d'unité, faisant penser à des signes distincts.

La recourante, qui conteste cette appréciation, soutient que les éléments distinctifs des marques opposantes sont les éléments verbaux "Jean Marie Farina" et "Roger & Gallet" ainsi que trois écussons. Dès lors que ces éléments caractéristiques formant le noyau dur des marques opposantes sont systématiquement repris, la forme utilisée ne divergerait pas essentiellement des marques enregistrées.

L'intimé estime pour sa part que la forme utilisée diverge fortement des marques enregistrées. La représentation graphique de l'élément verbal "Roger & Gallet" aurait été nettement altérée et serait fortement distinctive.

5.2.1 En principe, la marque doit être utilisée dans la forme inscrite au registre (message du Conseil fédéral du 21 novembre 1990 concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance [FF 1991 I 1], p. 24 ; GILLIÉRON, op. cit.,

p. 109). Le caractère dynamique du marché et son évolution exigent toutefois que le titulaire d'une marque adapte cette dernière (MEIER, op. cit., p. 60). C'est la raison pour laquelle l'art. 11 al. 2 LPM précise que l'usage d'une forme de la marque ne doit pas diverger essentiellement de la marque enregistrée.

Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut examiner si le caractère distinctif de la marque est affecté dans son identité pour apprécier l'importance des modifications apportées à la marque enregistrée. Les divergences ne sont pas essentielles lorsque le public assimile la marque utilisée à la marque enregistrée, bien qu'il puisse percevoir de minimes différences (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 8.2.2 et les réf. cit. *Targin*). Ainsi, l'omission d'éléments secondaires ou la modernisation de l'écriture ne sont pas assimilées à des modifications substantielles (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7439/2007 du 6 juillet 2007 consid. 4.1 *Kinder* ; sic! 2004 106 consid. 5 *Seiko Rivoli* ; LUCAS DAVID, in : Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Bâle 1999, art. 11 n. marg. 14).

S'agissant des marques figuratives et combinées, la forme utilisée différera souvent de celle inscrite au registre. De telles marques doivent en effet évoluer, suivre les goûts et les attentes des consommateurs afin de ne pas perdre leur attrait. Selon la doctrine et la jurisprudence, il convient ainsi de tolérer la suppression d'éléments secondaires, par exemple des éléments graphiques à caractère ornemental. Selon le Tribunal fédéral, l'emploi de l'élément verbal d'une marque combinée ne suffit pas systématiquement à maintenir les droits sur cette marque ; il convient d'examiner les circonstances de chaque cas (ATF 130 III 267 consid. *Tripp Trapp* ; voir également : MEIER, op. cit., p. 72 s.).

Les marques inscrites avec une revendication de couleurs doivent être utilisées avec ces couleurs à moins que la couleur ne joue qu'un rôle secondaire pour le caractère distinctif de la marque. S'agissant enfin des marques sans revendication de couleur, l'utilisation de couleurs permet de maintenir l'usage de la marque, à moins que l'impression d'ensemble produite s'en trouve modifiée (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-648/2008 du 27 janvier 2009 consid. 6.1 et les réf. cit. *Hirsch* et B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 8.2.2 et 8.2.3 *Targin*).

5.2.2 En l'espèce, la marque opposante 1 est, dans sa forme enregistrée, une marque combinée composée d'éléments graphiques et verbaux avec revendication des couleurs rouge, grenat, or, noire, rouge carmin, bleue et jaune. L'élément graphique principal est formé d'un carré foncé traversé par une bande plus claire dont le centre est bombé. Au centre de cette bande plus claire est disposé l'élément verbal "Jean Marie Farina". Au dessus de cet élément figurent trois écussons. Les éléments verbaux "extra-vieille", "Roger & Gallet" et "Paris" se trouvent sous l'expression centrale "Jean Marie Farina". Une signature "Jean Marie Farina" est en outre disposée en biais entre les éléments verbaux "Jean Marie Farina" et "extra-vieille". Les éléments "Jean Marie Farina" et "Roger & Gallet" sont écrits en plus grands caractères ; le "r" final de "Roger" et le "g" de "Gallet" sont enfin mis en évidence. Il ressort de ce qui précède que la marque opposante 1 présente une unité ; dans son ensemble, elle suggère une étiquette dont les éléments verbaux caractéristiques sont "Jean Marie Farina" et "Roger & Gallet".

Dans sa forme enregistrée, la marque opposante 2 est une marque combinée formée d'éléments graphiques et verbaux. Elle revendique les couleurs or, rouge, bleue, jaune, noire et blanche. L'élément graphique se compose d'un rectangle dont le périmètre est délimité par des lignes parallèles formant ainsi son cadre. L'élément verbal "Jean-Marie Farina", sous forme d'une signature très légèrement inclinée sur la gauche, se trouve au centre du rectangle ; cet élément s'étend sur les trois quarts environ de la largeur du rectangle. Au-dessus de cet élément figurent trois écussons sous lesquels est écrit "Eau de Cologne" en arc de cercle et en petits caractères. Sous "Jean-Marie Farina" figure l'élément verbal "Roger & Gallet" en caractères gras ; les initiales "R" et "G" sont mises en évidence. L'élément "extra-vieille" est écrit en petit caractère à l'intérieur de l'une des boucles terminant la signature. Enfin, l'élément verbal "Paris" se trouve à l'angle inférieur gauche de la marque ; "France" est placé à son angle inférieur droit. A l'instar de la marque opposante 1, l'impression d'ensemble de la marque opposante 2 suggère une étiquette dont les éléments verbaux caractéristiques sont "Jean Marie Farina" et "Roger & Gallet".

Dans leur forme utilisée, les marques opposantes ne se présentent plus sous forme d'étiquette. Un ruban bordeaux ou blanc à bord et à motifs floraux dorés se trouve dans la partie supérieure des

emballages et des flacons des produits présentés et reproduits. Un imposant disque bicolore blanc et or est placé au centre de ce ruban. L'élément verbal "Roger & Gallet" est inscrit en arc de cercle convexe dans la partie supérieure blanche du disque ; dans sa partie inférieure dorée figurent deux écussons ainsi que l'élément verbal "Paris". Une pastille rouge carmin contenant les lettres "R" et "G" dorées et entrelacées est disposée au centre du disque. Sous cet élément, figurent trois écussons dorés et l'élément verbal "Jean Marie Farina" sous forme d'une signature en caractères blancs ou dorés. Sur certains flacons d'Eau de Cologne et leur emballage (voir : annexe 3 de la pièce 5 jointe au recours), l'indication "Eau de Cologne" figure sous les trois écussons ; la signature "Jean Marie Farina" en petits caractères légèrement inclinés sur la gauche se trouve sous cette indication.

5.2.3 Les marques opposantes 1 et 2 ont été enregistrées respectivement en 1978 et en 1957 pour des produits cosmétiques, soit des produits appartenant au secteur de la mode. Ce marché étant particulièrement dynamique et sensible à l'évolution des styles, les titulaires de marques adaptent leurs signes distinctifs aux nouvelles conditions du marché (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1755/2007 du 14 février 2008 consid. 7.2 *No Name*). Cependant, même en tenant compte des conditions propres du marché de la mode et de ses conséquences sur les marques ainsi que de l'ancienneté des marques opposantes, on doit bien constater que le signe utilisé durant la période de référence est sensiblement distinct des marques opposantes enregistrées. L'unité créée par le carré ou le rectangle formant des étiquettes dans les marques enregistrées a disparu du signe utilisé. Dans ce dernier, les éléments "Jean Marie Farina" et "Roger & Gallet" sont en effet clairement séparés, faisant penser, comme l'a relevé avec raison l'Institut fédéral, à deux signes distincts. Par ailleurs, alors qu'il occupait une place centrale et dominante dans les marques enregistrées, l'élément "Jean Marie Farina" passe pour un élément secondaire dans le signe utilisé à la différence de "Roger & Gallet" qui retient l'attention. Les lettres utilisées pour l'élément "Roger & Gallet" sont plus grandes et davantage en évidence que les caractères filiformes de "Jean Marie Farina". De surcroît, l'élément graphique associé à "Roger & Gallet" attire manifestement l'attention du consommateur, eu égard à sa taille et à la combinaison des couleurs utilisées. La prééminence de "Roger & Gallet" et de son élément graphique occulte ainsi l'élément verbal "Jean Marie Farina"

qui ne passe plus que pour un simple signe distinctif d'une ligne de produits "Roger & Gallet". D'ailleurs, l'élément "Jean Marie Farina" est quasiment invisible lorsqu'il est apposé sur un flacon transparent à contenu jaune doré comme de l'Eau de Cologne par exemple, voire même occulté par l'indication "Eau de Cologne".

Il appert de ce qui précède que le consommateur moyen destinataire des produits en cause ne peut assimiler le signe utilisé aux marques opposantes figurant au registre. Le signe utilisé diverge donc essentiellement des marques enregistrées, en ce sens que, bien que les éléments qui le constituent sont repris dans le signe utilisé, le coeur distinctif des marques opposantes, à savoir "Jean Marie Farina" et "Roger & Gallet", est clairement et fortement transformé. L'utilisation de ce signe ne peut donc être assimilée à l'usage des marques opposantes (cf. art. 11 al. 2 LPM) (voir dans le même sens : ATF 130 III 267 consid. 2.4 *Tripp Trapp*). Dans ces conditions, dites marques ne sont pas protégées (a contrario : art. 11 al. 1 LPM). Partant, le recours formé par Roger & Gallet doit être rejeté pour ce motif déjà. En conséquence, la question de savoir si les preuves d'usage versées par la recourante dans le cadre de l'ensemble de la présente procédure rendent vraisemblable un usage commercial sérieux en Suisse des marques opposantes durant la période de référence peut rester ouverte. Il en va de même de celle de déterminer s'il est vraisemblable que les marques opposantes ont été utilisées par la recourante ou par des tiers avec son consentement.

6.

6.1 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 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF).

Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de la marque attaquée. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves

concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3).

Au regard de ce qui précède, 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.- versée par la recourante le 23 février 2010.

6.2 L'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et 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'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF).

En l'espèce, l'intimé n'a pas produit de note d'honoraires. Une indemnité de Fr. 3'000.- (TVA comprise) lui est ainsi équitablement allouée à titre de dépens et mise à la charge de la recourante (art. 14 al. 2 FITAF).

7.

Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi 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 dans la mesure où il est recevable.

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. 3'000.- (TVA comprise) est alloué à l'intimé à titre de dépens et mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé ; annexe : actes en retour)
- à l'intimé (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. d'opposition nos 10'090 et 10'091 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège :

Le greffier :

Bernard Maitre

Olivier Veluz

Expédition : 29 avril 2010