



Cour II
B-3064/2010
{T 1/2}

Arrêt du 26 octobre 2010

Composition

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

Parties

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

contre

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

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

Objet

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

Faits :**A.**

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



Cette marque revendique la protection pour les produits suivants :

classe 1 : Préparations bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire.

classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical et clinique ; aliments et substances alimentaires pour bébés ; aliments et substances alimentaires à usage médical pour enfants et malades ; aliments et substances alimentaires pour les mères qui allaitent à usage médical ; suppléments nutritionnels et diététiques à usage médical ; préparations de vitamines, préparations à base de minéraux ; confiserie diététique à usage médical.

classe 29 : Légumes et pommes de terre (conservés, congelés, séchés ou cuits), fruits (conservés, congelés, séchés ou cuits), champignons (conservés, séchés ou cuits), viande, volaille, gibier, poisson et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à tartiner, de conserves, de plats cuisinés, surgelés ou déshydratés ; confitures ; oeufs ; lait, crème, beurre, fromage et produits laitiers ; succédanés du lait ; boissons lactées où le lait prédomine ; desserts à base de lait et desserts à base de crème ; yoghourts ; lait de soja (succédané du lait), graines de soja conservés pour l'alimentation humaine ; huiles et graisses comestibles ; préparations de protéines pour l'alimentation humaine ; agents blanchissants du café et/ou du thé (succédanés de crème) ; saucisses ; charcuterie, beurre de cacahouète ; soupes, soupes concentrées, potage, bouillon-cubes, bouillon, consommés.

classe 32 : Bières ; eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux traitées,

eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées ; boissons aromatisées aux fruits et boissons à base de fruits, jus de fruits et jus de légumes, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcooliques ; sirops, extraits et essences et autres préparations pour faire des boissons non alcooliques (à l'exception des huiles essentielles) ; boissons à base de ferments lactiques ; boissons à base de soja ; boissons à base de malt ; boissons isotoniques.

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



Cette marque est enregistrée pour les produits suivants :

classe 29 : Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie ; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits ; compotes, confitures, coulis de fruits, gelées ; soupes ; conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon, de la volaille et/ou du gibier ; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier ; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou nature ; "chips", mélanges de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou ; mini-charcuterie pour apéritif ; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus ; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés ; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, boissons lactées comprenant des fruits ; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés ; huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles, compotes de fruits, mélanges de fruits, purées de fruits.

classe 30 : café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca ;

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

classe 32 : eaux plates ou pétillantes (minérales ou non) ; jus de fruits ou de légumes ; boissons aux fruits ou aux légumes ; limonades, sodas, sorbets (boissons) ; préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool ; boissons non alcoolisées comprenant des ferments lactiques.

A l'appui de son opposition, Compagnie Gervais Danone a fait valoir que les produits visés en classes 29 et 32 étaient identiques et que les produits désignés en classes 1 et 5 par la marque attaquée étaient similaires au libellé de produits visés par la marque opposante. Elle a ensuite soutenu que son logo n'était ni descriptif ni générique, mais original, unique et distinctif des points de vue structurel et graphique ; il ne serait tout au plus qu'indirectement allusif. Selon elle, sa marque disposerait ainsi d'une force distinctive normale, voire d'une force distinctive accrue en raison de son important usage. Elle a enfin affirmé que les signes concordaient sur trois éléments spécifiques à l'identité structurelle et visuelle de son logo, soit : la silhouette d'un buste féminin (sans tête) stylisé au moyen d'un simple trait, associé à la présence d'une flèche descendante de grande taille sur le ventre et le tout pour un produit contenant du bifidus. Selon elle, les seules différences résident dans les couleurs et le graphisme de la flèche descendante. Celles-ci ne seraient pas suffisantes pour éliminer l'impression d'ensemble coïncidente laissée dans le souvenir du consommateur par le sens et la structure identiques des marques et leur graphisme général similaire. Elle a ainsi conclu à l'existence d'un risque d'association et de confusion, ainsi qu'à un risque de dilution de la marque opposante.

A.c La Société des Produits Nestlé SA, titulaire de la marque attaquée, a répondu le 13 février 2009 en proposant le rejet de l'opposition. Elle a souligné que le signe de la marque opposante indiquait de manière évidente un effet digestif des produits alimentaires, qu'il n'était pas monopolisable et qu'il était utilisé par d'autres fabricants de produits alimentaires ; la marque opposante serait donc faible et disposerait d'un champ de protection restreint, de sorte que les nombreuses différences "faciles à retenir" (formes de l'arrière-plan, conception des flèches, emplacement des éléments, etc.) entre les signes suffissent à exclure leur similarité et, donc, un risque de confusion. Elle a au surplus ajouté que l'opposition devrait de toute façon déjà être rejetée pour les produits des classes 1 et 5 au motif qu'ils ne sont pas similaires.

A.d Par réplique du 6 mai 2009, l'opposante a repris pour l'essentiel la motivation développée dans son opposition. Elle a ajouté que, sans effort de réflexion, il ne ressortait pas de la représentation figurative complexe de sa marque que celle-ci décrivait le bienfait sur le transit. S'agissant de la comparaison des signes, elle a souligné que les quelques différences d'ordre secondaire énumérées par la défenderesse ne suffisaient pas à compenser la ressemblance générale des marques, étant considéré que c'est l'impression d'ensemble qui compte.

A.e La défenderesse a dupliqué en date du 13 juillet 2009 en reprenant pour l'essentiel la motivation développée dans sa réponse.

B.

Par décision du 22 mars 2010, l'IPI a rejeté l'opposition. S'agissant de la comparaison des produits, il a admis la similarité, respectivement l'identité, pour l'ensemble des produits de la défenderesse, à l'exclusion des «préparations bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire» en classe 1 et des «produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine» en classe 5. Quant à la comparaison des signes, l'IPI a souligné que le signe de la marque opposante pris dans son entier disposait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux. Il a toutefois ajouté que les éléments principaux de la marque opposante, à savoir l'illustration d'un buste et d'une flèche, étaient banals et peu distinctifs pour des produits alimentaires, que leur sens était directement

identifiable et que la combinaison de ces deux éléments laissait imaginer un effet digestif des produits alimentaires. Il est ainsi d'avis que le champ de protection de la marque opposante ne saurait s'étendre à ces éléments qualifiés de faibles tant par leur aspect graphique que de par leur sens. Il a dès lors considéré que, les signes en présence ne concordant que sur leurs éléments principaux, un risque de confusion devait être exclu.

C.

Par mémoire de recours du 29 avril 2010, mis à la poste le même jour, Compagnie Gervais Danone (ci-après : recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens pour la procédure de recours et celle auprès de l'IPI, à son admission et, partant, à l'annulation de la décision attaquée, à l'admission de l'opposition formée le 30 juillet 2008 et à la radiation de la marque suisse n° 571'851 (fig.) du Registre suisse des marques pour tous les produits désignés.

La recourante reprend pour l'essentiel les arguments avancés dans ses précédentes écritures. S'agissant de la comparaison des produits, elle conteste l'appréciation faite par l'IPI, dans la mesure où il a exclu de la similarité ou de l'identité les produits suivants : «préparations bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire» en classe 1 et «produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine» en classe 5. Selon elle, tous les produits désignés par la marque attaquée sont identiques ou similaires à ceux visés par la marque opposante.

D.

D.a Invitée à se prononcer sur le recours, la titulaire de la marque attaquée (ci-après : intimée) en a proposé le rejet, sous suite de frais et dépens, dans sa réponse du 18 juin 2010 en reprenant pour l'essentiel les arguments déjà développés devant l'IPI. Elle a en outre apporté des précisions s'agissant de la comparaison des produits, de la force distinctive de la marque opposante et de l'absence de risque de confusion.

D.b Egalement invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 21 juin 2010 en renvoyant à la motivation de la décision attaquée.

E.

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

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

Droit :

1.

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 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11, 22a al. 1 let. a, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.

2.

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

3.

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

4.

Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en compte la similarité aussi bien des signes que des produits pour lesquels ils sont enregistrés. Indépendamment du fait que ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa, la pratique constante admet que, lorsqu'une similarité entre les signes ou les produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les produits, respectivement les signes. Dans ces cas, un risque de confusion est a priori exclu. Il convient également de tenir compte de l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-201/2009 du 26 mai 2009 consid. 3 *Atlantic/TISSOT ATLAN-T*).

5.

Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles des consommateurs concernés peuvent être amenés à penser, en présence de marques similaires et au regard de leurs lieux de production et de distribution usuels, qu'ils proviennent de la même entreprise ou qu'ils seraient du moins produits ou offerts par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique (LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2^e éd., Bâle 1999, MSchG, n^{os} 8 et 35 ad art. 3). Sont des indices pour des produits similaires les mêmes lieux de production, le même savoir-faire spécifique, des canaux de distribution semblables, les cercles de consommateurs semblables, un but d'utilisation semblable, la substituabilité des produits, un champ d'application technologique semblable de même que le rapport entre accessoire et produit principal. Constituent, en revanche, des indices contre la similarité des produits des canaux de distribution séparés pour une même catégorie d'acheteurs ainsi que le rapport entre produit auxiliaire et produit principal. Il convient encore de comparer les produits concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui existent entre eux. Tous ces éléments sont habituellement retenus comme indices par la doctrine et la jurisprudence mais aucun n'est en soi déterminant et suffisant et chaque cas doit être examiné séparément. Enfin, l'appartenance des produits revendiqués à la même classe internationale selon l'accord de Nice ne suffit pas pour les déclarer similaires mais constitue néanmoins un indice à prendre en compte

(arrêt du TAF B-137/2009 du 30 septembre 2009 consid. 4 et les arrêts cités ; EUGEN MARBACH, *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, vol. III, *Kennzeichenrecht*, 2^e éd., Bâle 2009, nos 817 ss).

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

5.1 En l'espèce, il n'est à juste titre pas contesté que les produits revendiqués en classes 29, 30 et 32 par la marque opposante sont identiques ou similaires à ceux des classes 29 et 32 de la marque attaquée. Est en revanche contestée la similarité ou non des produits désignés en classes 1 et 5 de la marque attaquée avec les produits revendiqués par la marque opposante.

5.2 La marque attaquée revendique la protection pour les produits suivants en classe 1 : «préparations bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire».

5.2.1 L'IPI a considéré que, s'il est vrai que des ferments lactiques sont des préparations bactériologiques, ils ne peuvent toutefois pas être considérés comme similaires aux produits revendiqués par l'opposante, dès lors qu'ils consistent en des composants, qu'ils n'ont pas les mêmes buts ni les mêmes destinataires que des boissons non alcoolisées comprenant des ferments lactiques et qu'ils sont vendus dans des magasins différents.

Pour sa part, la recourante souligne qu'il s'agit de «préparations bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire», lesquelles englobent en conséquence les préparations bactériologiques à usage

alimentaire, tels des ferments lactiques. Si elle reconnaît que ces préparations bactériologiques sont destinées à l'industrie alimentaire et non au consommateur privé, elle estime toutefois qu'elles constituent des produits similaires aux boissons, yaourts et autres produits contenant des ferments lactiques, tels que désignés en classes 29 et 30 de la marque opposante. Selon elle, les producteurs de produits alimentaires pourraient penser à tort que, présentés sous des marques similaires, des préparations bactériologiques et des boissons, yaourts ou autres produits laitiers contenant des ferments lactiques proviennent du même producteur ou d'entreprises liées sous le contrôle d'un titulaire commun.

Quant à l'intimée, elle relève que les marques en présence revendiquent toutes deux des ferments lactiques (Milchfermente) : pour la marque opposante, il s'agit de produits finis, alors que pour la marque attaquée, il s'agit de préparations bactériologiques (autres qu'à usage médical ou vétérinaire). Elle souligne que les ferments lactiques pour l'alimentation humaine ne se trouvent pas dans la liste alphabétique de la Classification de Nice. Elle ajoute que, d'après les remarques générales contenues dans dite classification, de tels ferments lactiques doivent être classés en classe 29, dans la mesure où il s'agit d'enzymes pour l'alimentation humaine. Ainsi selon elle, même si l'on doit comprendre la formulation «préparations bactériologiques» revendiqués par la marque attaquée comme ferment lactique, il ne s'agit toutefois pas de ferments lactiques pour l'alimentation humaine.

5.2.2 Il sied de constater que les «préparations bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire» désignées par la marque attaquée en classe 1 constituent des composants qui ne sont pas commercialisables tels quels, alors que les produits de l'opposante sont des produits finis ; ils ne sont donc pas substituables et non pas les mêmes buts d'utilisation. De plus, dites préparations s'adressent à l'industrie et non aux consommateurs privés moyens. A cela s'ajoute que les préparations bactériologiques précitées n'appartiennent pas à la même classe de la Classification de Nice que les produits revendiqués par la marque opposante. Il convient ainsi d'admettre que les éléments susmentionnés constituent des indices suffisants pour exclure l'identité, respectivement la similarité, des produits en

question. C'est ainsi à juste titre que l'IPI a nié leur identité, respectivement, leur similarité.

5.3 La marque attaquée revendique la protection des produits suivants de la classe 5 : «Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical et clinique ; aliments et substances alimentaires pour bébés ; aliments et substances alimentaires à usage médical pour enfants et malades ; aliments et substances alimentaires pour les mères qui allaitent à usage médical ; suppléments nutritionnels et diététiques à usage médical ; préparations de vitamines, préparations à base de minéraux ; confiserie diététique à usage médical».

5.3.1 L'IPI a considéré que les produits «aliments et substances diététiques à usage médical et clinique ; aliments et substances alimentaires pour bébés ; aliments et substances alimentaires à usage médical pour enfants et malades ; aliments et substances alimentaires pour les mères qui allaitent à usage médical ; suppléments nutritionnels et diététiques à usage médical ; préparations de vitamines, préparations à base de minéraux ; confiserie diététique à usage médical» étaient similaires aux produits revendiqués par la marque opposante. Selon lui, il existe entre ces produits et ceux de l'opposante une proximité évidente quant à leur nature et à leur utilisation, créant un risque que les consommateurs, en présence de marques similaires, les attribuent à la même entreprise ou à des entreprises liées sur le plan économique. Il ajoute qu'ils bénéficient du même savoir-faire et des mêmes canaux de distributions, qu'ils proviennent du même type d'entreprise et qu'ils partagent les mêmes rayons de magasins. En revanche, l'IPI a nié la similarité aux «produits pharmaceutiques et vétérinaires» et aux «produits hygiéniques pour la médecine» en raison d'une différence claire de nature, de but et de cercles de destinataires.

La recourante estime, quant à elle, que tous les produits désignés en classe 5 sont similaires aux produits revendiqués par la marque opposante. Elle ne comprend pas pourquoi l'IPI a nié la similarité des «produits pharmaceutiques et vétérinaires» et des «produits hygiéniques pour la médecine» avec les produits de l'intimée, alors même qu'il l'a admise pour les «aliments et substances diététiques à usage médical et clinique» qui utilisent pourtant en partie les mêmes

canaux de production. Elle ajoute que, tous les produits pharmaceutiques n'étant pas vendus que sur ordonnance et n'étant pas destinés à des malades, ils peuvent, tout comme les produits alimentaires, également être destinés en partie au même cercle de consommateurs. Ce dernier pourrait ainsi penser que tous ces produits proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

L'intimée rappelle que seule la marque attaquée revendique des aliments et substances diététiques. Selon elle, le fait que l'autorité inférieure a considéré que les «aliments et substances diététiques à usage médical et clinique» étaient similaires aux produits revendiqués par la marque opposante ne signifie pas qu'il faille en tenir compte pour l'examen de la similarité des autres produits désignés par la marque attaquée en classe 5. Elle ajoute que les «produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine» ne peuvent pas être similaires à des produits alimentaires en raison de leurs canaux de distribution différents et du fait que leur production nécessite des connaissances spécialisées.

5.3.2 Les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 5 peuvent être répartis dans trois groupes.

Un groupe est composé des produits «aliments et substances alimentaires pour bébés», «préparations de vitamines» et «préparations à base de minéraux». Ces produits s'adressent aux mêmes cercles de consommateurs, ont les mêmes canaux de distribution et partagent souvent les mêmes rayons de magasins, de sorte qu'ils peuvent être considérés comme similaires aux produits de la marque opposante.

Dans le second groupe, sont contenus les produits alimentaires/diététiques à usage médical, à savoir les «aliments et substances diététiques à usage médical et clinique», les «aliments et substances alimentaires à usage médical pour enfants et malades», les «aliments et substances alimentaires pour les mères qui allaitent à usage médical», les «suppléments nutritionnels et diététiques à usage médical» et la «confiserie diététique à usage médical». Ces produits constituent des préparations alimentaires destinés à être consommés essentiellement dans un cadre médical. Ils n'ont pas la même nature

ni le même but que des produits alimentaires usuels et ne sont pas substituables. De plus, ils n'ont pas les mêmes canaux de distribution. Ces produits alimentaires/diététiques à usage médical ne peuvent en conséquence pas être considérés comme similaires aux produits revendiqués par l'opposante.

Enfin, le troisième groupe est formé des «produits pharmaceutiques et vétérinaires» et des «produits hygiéniques pour la médecine». Ces produits n'ont pas les mêmes buts d'utilisation ni la même nature que des produits alimentaires, ils n'ont pas les mêmes canaux de distribution et, en principe, pas les mêmes lieux de production et ils ne bénéficient pas du même savoir-faire. Il s'ensuit que ces produits ne peuvent pas non plus être considérés comme similaires aux produits revendiqués par la marque opposante.

5.4 Il appert de ce qui précède que les produits «aliments et substances alimentaires pour bébés», «préparations de vitamines» et «préparations à base de minéraux» désignés en classe 5 de la marque attaquée doivent être considérés comme similaires aux produits de la marque opposante. En revanche et contrairement à ce que prétend la recourante, les autres produits de la classe 5 ainsi que les produits de la classe 1 de la marque attaquée ne peuvent pas être considérés comme similaires aux produits de l'opposante.

6.

Il convient ensuite d'examiner la similarité entre les signes, étant établi de jurisprudence constante que c'est l'impression générale qui est déterminante car c'est elle qui reste dans l'esprit des personnes concernées (ATF 128 III 441 consid. 3.1 *Appenzeller*).

6.1 L'IPI considère que le signe de la marque opposante dispose d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en raison des couleurs revendiquées et du graphisme particulier de la flèche. Il estime en revanche que les éléments principaux, à savoir l'illustration d'un buste et d'une flèche, sont banals et peu distinctifs pour des produits alimentaires. Il souligne que leur sens est directement identifiable et établit un lien clair avec les produits. Il ajoute que la combinaison de ces deux éléments laisse imaginer un effet digestif des produits alimentaires. Il en déduit que le champ de protection de la

marque opposante ne saurait s'étendre à ces éléments qualifiés de faibles tant de par leur aspect graphique que de par leur sens.

De l'avis de la recourante, l'illustration de sa marque est une création propre complexe et distinctive allant bien au-delà de la protection du simple concept abstrait de buste ou ventre féminin avec système digestif. Selon elle, la représentation d'une flèche dans un buste féminin, ou dans une silhouette féminine, n'est pas une symbolique banale. Elle relève que cette représentation n'est pas largement diffusée sur le marché et qu'il s'agit, au contraire, d'un élément original créé par Danone qui bénéficie d'une exclusivité à son égard. Elle soutient en outre que dite représentation dispose indirectement d'une force distinctive accrue en raison de la notoriété en Suisse et à l'étranger de sa marque ACTIVIA et de l'usage intensif de cette marque ACTIVIA en Suisse pour divers produits sur lesquels figure également la marque figurative litigieuse.

Quant à l'intimée, elle estime que, pour des produits alimentaires en général et pour des yaourts en particulier, l'illustration d'un torse combiné avec une flèche dirigée vers le bas indique ordinairement un effet digestif. Elle ajoute que plusieurs fabricants actifs dans le domaine de l'alimentaire (...) travaillent avec de tels symboles. Selon elle, la recourante n'a pas prouvé l'usage de la marque opposante sur le marché ; elle s'est uniquement fondée sur une autre marque ACTIVIA, de sorte qu'elle ne peut pas invoquer une force distinctive accrue de la marque opposante. Elle considère donc que, le motif de la marque opposante étant très répandu et descriptif, le signe dans son ensemble dispose d'une force distinctive faible.

6.2 La comparaison des signes suppose en premier lieu de s'interroger sur l'étendue de protection de la marque opposante, celle-ci étant indispensable pour estimer le risque de confusion (arrêt du TAF B-1427/2007 du 28 février 2008 consid. 6.1 *Kremlyovskaya/Kremlyevka* ; directives de l'IPI du 1^{er} janvier 2010 en matière de marques, p. 169 [ci-après : les directives IPI 2010]). Dans ses directives, l'IPI souligne avec raison que, quand bien même l'opposition ne peut se fonder que sur des motifs relatifs d'exclusion au sens de l'art. 3 al. 1 LPM, cela n'exclut pas de déterminer, dans le cadre de l'examen du risque de confusion, le contenu distinctif et ainsi le champ de protection d'une marque. L'enregistrement d'une marque

ne dit en effet rien sur son caractère distinctif. Cela est dû au fait que les cas limites au regard des motifs absolus selon l'art. 2 let. a LPM doivent être enregistrés, un réexamen par les tribunaux civils étant réservé en cas de litige (directives IPI 2010, p. 169). C'est dire qu'il faut tenir compte, au moment d'examiner une opposition, des éventuels changements du caractère distinctif de la marque opposante au regard de la notoriété acquise ou du changement de la langue depuis son enregistrement. Ainsi donc, l'autorité inférieure ne peut pas admettre tacitement la validité de la marque, mais doit au contraire examiner préalablement le caractère distinctif et, dans ce contexte, également si elle s'est imposée dans le commerce comme marque (arrêt du TAF B-1698/2007 du 26 février 2008 consid. 5 *MOSKOVSKAYA/moskovskaya*).

6.3 Le périmètre de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences plus modestes suffiront à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant. Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (ATF 122 III 382 consid. 2a *Kamillosan* ; arrêt du TF 4C.258/2004 du 6 octobre 2004 consid. 2.2 *Yello* ; IVAN CHERPILLOD, *Le droit suisse des marques*, Lausanne 2007, p. 116). Ainsi, celui qui choisit un signe faible, qui équivaut par exemple à une indication de qualité, doit assumer les conséquences de ce choix et admettre l'existence de signes ne se distinguant que très peu du sien (*KAMEN TROLLER*, *Précis du droit suisse des biens immatériels*, Bâle 2006, p. 88).

6.4 Un signe est banal lorsqu'il est constitué par exemple de figures géométriques simples (carré, rectangle, triangle, cercle, point, cube, pyramide, sphère [DAVID, op. cit., n° 45 ad art. 2 ; sic! 2007 736 consid. 4 *Karomuster farbig/Karomuster* et les réf. cit.]), de lettres de l'alphabet (voir cependant : sic! 2006 475 consid. 9-11 *X/X-Pressure*), de chiffres, de couleurs de base, de signes de ponctuation ou de signes mathématiques. La combinaison de tels éléments dans un

signe peut toutefois conférer à ce dernier un caractère distinctif (sic! 2004 853 consid. 4 *Formes répétitives [3D]* ; CHERPILLOD, op. cit., p. 72). Demeure toutefois réservée l'hypothèse où cette combinaison aurait un caractère descriptif.

Sont descriptifs les signes qui représentent d'une façon ou d'une autre la marchandise concernée. On peut distinguer entre les désignations génériques, à savoir les indications désignant le genre de produit ou de service, et les désignations descriptives, à savoir les indications sur les caractéristiques des produits ou des services. Les indications relatives aux caractéristiques du produit ou du service sont descriptives, lorsqu'elles portent, par exemple, sur son aspect, sa matière, sa composition, sa destination, sa fonction ou ses effets, le cercle de ses destinataires, sa provenance géographique, son lieu de vente, son prix, sa quantité ou encore sa qualité. Sont en outre descriptifs les indications portant sur une composante particulière du produit, les indications de nature publicitaire ou les slogans qui décrivent directement la qualité d'une marchandise ou d'un service (arrêt du TAF B-7485/2006 du 4 février 2008 consid. 7.1 *Booster/Turbo Booster* et les réf. cit.). Un élément de la marque n'exerce toutefois un effet descriptif que si cette acception se comprend facilement pour le consommateur moyen sans effort d'imagination (ATF 114 II 371 consid. 2 *Alta tensione*, ATF 108 II 216 consid. 2 *Less*). 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.

6.5 En l'espèce, la force distinctive de la marque opposante se détermine en particulier d'après le caractère distinctif de son élément figuratif dominant, à savoir la représentation d'un torse féminin à l'intérieur duquel figure une grosse flèche dirigée vers le bas. A cet élément s'ajoutent, bien qu'ils soient moins susceptibles de demeurer dans le souvenir du consommateur moyen, la forme arrondie de la marque, sa couleur vert foncé ainsi que la couleur jaune tant du pourtour de la marque elle-même que de la représentation précitée. En relation avec des produits alimentaires, l'élément figuratif dominant de la marque opposante évoque, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, un effet digestif bénéfique des produits en question ou un effet sur le transit intestinal. Force est ainsi d'admettre que cet élément

ne revêt qu'une force distinctive faible, dès lors qu'il décrit clairement les effets des produits visés.

6.6 Il n'existe pas de risque de confusion juridiquement pertinent lorsque les marques à comparer concordent uniquement sur des éléments qui ne sont en soi pas dignes de protection (DAVID, op. cit., n° 29 ad art. 3 ; arrêt du TAF B-7489/2006 du 10 décembre 2008 in sic! 2009 260 consid. 5.2 *Le Gruyère Switzerland/Gruyère cuisine*) et même pour une marque forte, la protection ne s'étend pas aux éléments du domaine public (décisions de la CREPI du 11 août 2005 in sic! 2005 805 consid. 4 *Alba Moda/The Alba* et du 11 mai 1999 in sic! 1999 420 consid. 2c *Compaq/CompactFlash*). Ainsi, même si une marque formée d'une combinaison d'éléments bénéficie d'une étendue de protection élargie grâce à sa notoriété, la reprise d'un élément qui doit rester à la libre disposition des concurrents ne suffit, en règle générale, pas pour créer un risque de confusion ; les marques doivent bien davantage présenter d'autres similitudes (décision de la CREPI du 12 décembre 2006 in sic! 2007 537 consid. 12 *Swissair/swiss*). Dans ce contexte, la CREPI n'a par exemple pas reconnu de risque de confusion entre les marques «ever-plast» et «evercare» (sic! 2002 679) ou «Natural White» et «Natural White TP.» (sic! 1999 275). En outre, dans une affaire opposant les signes figuratifs «Swatch» et «B watch», elle a nié l'existence d'un risque de confusion en relevant que même en admettant, par hypothèse, que la marque «Swatch» était une marque forte bénéficiant ainsi d'un champ de protection plus large, celui-ci ne saurait écarter les dissemblances visuelles, phonétiques et sémantiques entre les signes (sic! 2004 686).

A l'inverse, la CREPI a admis dans certains cas un risque de confusion en se fondant sur des éléments faibles concordants de marques verbales, lorsque la différence entre les autres éléments n'atteignait pas un certain degré (décision du 8 décembre 2006 in sic! 2007 448 consid. 9 *Actimel/Actismile* avec en particulier les réf. aux décisions *Elle due/Elle* [sic! 2000 802] et *Nicopatch/Nicoflash* [sic! 1997 294] ; voir également les décisions *Eurosport/Eurospot* [sic! 2006 411], *Prevista/Previsa* [sic! 2004 780] et *Baguettine/Baghetti* [sic! 2004 504]).

6.7 L'IPI indique dans ses directives que pour qu'un risque de confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine

public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (directives IPI 2010, p. 169 et les réf. aux arrêts du TAF B-7439/2006 in sic! 2008 36 *Kinder/Kinder Party* et B-7491/2006 in sic! 2007 745 *Yeni raki Tekel/Yeni Efe*).

Un signe initialement doté d'une force distinctive réduite peut s'imposer auprès du public (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc *Securitas* ; arrêt du TAF précité B-3512/2008 consid. 5.1.1 *Z/Z-Brand* ; décisions de la CREPI du 7 avril 1998 in sic! 1998 403 consid. 4 *Elle/Naturelle collection* et du 19 décembre 1997 in sic! 1998 197 consid. 2c *Torres, Las Torres/Baron de la Torre* ; CHRISTOPH WILLI, *Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts*, Zurich 2002, MSchG, n° 115 ad art. 3 ; DAVID, op. cit., n° 29 ad art. 3 ; DAVID ASCHMANN, *Die Rechtsprechung der Rekurskommission für geistiges Eigentum im Jahre 2006* in sic! 2007 763, p. 767). Un signe s'est imposé dans le commerce à titre de marque dès le moment où une part importante des destinataires du produit ou service concerné le perçoivent comme une référence à une entreprise déterminée. Il n'est pas nécessaire qu'ils connaissent le nom de cette entreprise mais le signe doit être assimilé à une marque dans toute la Suisse (ATF 131 III 121 consid. 6 *Smarties*, 128 III 441 consid. 1.2 *Appenzeller* ; DAVID, op. cit., n° 39 ad art. 2). Un signe générique ou descriptif s'étant imposé en tant que marque constitue en principe un signe dont la sphère de protection est normale (CHERPILLOD, op. cit., p. 117 ; décision de la CREPI du 6 juin 2005 in sic! 2005 749 consid. 7 *Zurich Private Bank/First Zurich Private Bank*). Le caractère de marque imposée peut être constaté sur la base de faits autorisant, selon l'expérience, des déductions relatives à la perception du signe par le public. Ils peuvent en particulier consister dans un volume d'affaires très important et réalisé lors d'une longue période avec le signe en question, ou dans des efforts publicitaires intenses. Il est également possible de déterminer directement, par un sondage représentatif dans le public visé, si un mot, une figure ou une forme y est perçu comme la marque de produits ou de services particuliers (ATF 131 III 121 consid. 6 *Smarties*).

6.8 Ainsi, bien que n'étant guère imaginatif pour des produits cosmétiques, le signe «Kamillosan» a été considéré comme étant devenu fort au fil des ans, bénéficiant de ce fait d'un périmètre de protection accru ; un risque de confusion a été reconnu avec les marques «Kamillan» et «Kamillon» (ATF 122 III 382). De même, relevant que l'élément «Securi» était descriptif pour des produits et services offerts dans la branche de la sécurité et que l'on ne pouvait déduire de la notoriété acquise par «Securitas» une notoriété pour l'élément «Securi», le Tribunal fédéral a relevé qu'il ne fallait toutefois pas en déduire que ce dernier élément doit demeurer libre pour d'autres entreprises de la branche sans égard aux autres éléments du signe distinctif en cause. Admettant que la marque «Securitas», qui s'était imposée dans les affaires, n'était pas mentalement scindée en deux éléments «Securi» et «tas» par les destinataires mais qu'elle était comprise comme un tout, il a toutefois indiqué que cela ne signifiait pas que les trois premières syllabes ne revêtaient dans ce contexte aucune signification. Le signe «Securitas» était notoire en Suisse pour les services de sécurité et de surveillance et toute marque commençant par un élément «Securi» serait dans ce domaine comprise comme une référence au groupe des demanderessees ; un risque de confusion devait être reconnu notamment entre les marques «Securitas» et «Securicall» (ATF 127 III 160). Le Tribunal administratif fédéral a pour sa part considéré que l'élément «kinder», en soi descriptif des consommateurs des produits visés, avait fait l'objet d'une publicité intensive depuis de nombreuses années et était reconnu par les consommateurs en rapport avec ces produits comme une marque et un renvoi à une entreprise déterminée. En outre, cette marque était devenue un signe fort de sorte que son périmètre de protection s'en trouvait accru ; un risque de confusion a été admis avec la marque figurative «kinder Party» (arrêt du TAF B-7439/2006 du 6 juillet 2007 in sic! 2008 36).

A cet égard, lorsqu'il relève dans ses directives 2010 que les marques connues bénéficient d'un caractère distinctif accru, l'IPI ajoute toutefois que le concept «imposé dans le commerce» utilisé par le Tribunal fédéral est problématique car il peut être confondu avec le concept de «marque imposée» au sens de l'art. 2 let. a LPM (p. 169, note de bas de page n° 201).

6.9 Dans le cadre de la procédure d'opposition auprès de l'IPI, la recourante a produit diverses pièces à l'appui de son allégation selon laquelle la marque opposante disposait d'un champ de protection accru en raison de la notoriété de la marque ACTIVIA en Suisse et à l'étranger et de son usage intensif en Suisse pour divers produits sur lesquels figurent également la marque figurative opposante. Il s'agissait d'un document intitulé «Proof of fame Activia» – comprenant deux parties, à savoir une partie «market results» et une autre «investments in the market» –, d'un CD contenant des spots publicitaires d'«Activia» diffusés en Autriche, en Suisse, en France, en Allemagne et en Italie, de copies de factures émanant de (...) de mars 2006 à novembre 2007 s'agissant de spots télévisés «Activia», de copies de factures émanant de (...) de septembre à novembre 2007 concernant des campagnes publicitaires «Activia» (placement de spots-tv auprès de différentes chaînes de télévision diffusées en Suisse), de copies de facture émanant de (...) pour l'année 2007 avec un plan de diffusion des spots publicitaires, d'une copie d'une confirmation de la diffusion des spots de novembre 2007 de (...), d'un feuillet présentant l'évolution du logo de la marque opposante et de références à ses sites Internet activia et danone.

6.10 Il a été relevé ci-dessus (consid. 6.2) que l'appréciation du champ de protection de la marque opposante constitue une condition préalable à l'examen du risque de confusion entre deux signes. Ceci se justifie d'autant plus que, comme en attestent les exemples cités, une marque originellement faible ou dotée d'une force distinctive restreinte peut, avec le temps, acquérir une certaine renommée auprès des consommateurs visés, l'élément appartenant au domaine public pouvant participer au champ de protection élargi. Or, en l'espèce, dans la décision attaquée, l'IPI n'a pas examiné si, comme le prétendait la recourante dans son mémoire d'opposition et sa réplique, la marque opposante disposait d'un champ de protection accru en raison de son usage sur le produit «Activia», pour lequel la recourante indiquait avoir réalisé d'importants investissements financiers en communication publicitaire et en marketing afin de se démarquer de ses concurrents et d'asseoir la notoriété de son produit Activia et des différents éléments qui caractérisent le décor de ce produit. Pourtant, comme l'indique lui-même l'IPI dans ses directives, un risque de confusion peut exister en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public lorsque des conditions spécifiques sont remplies ; la

marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (supra consid. 6.7).

Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Dans la présente affaire, il convient de constater que l'IPI n'a, à tort, pas procédé à l'examen complet de la force distinctive de la marque opposante préalablement à l'appréciation du risque de confusion. Ce faisant, il n'a pas déterminé si la marque opposante avait, comme le prétendait la recourante, acquis une certaine notoriété en Suisse qui pourrait lui permettre de disposer d'un champ de protection accru. Ainsi, l'IPI ne s'est pas matériellement prononcé de manière complète sur l'opposition. A cet égard, il sied de relever qu'invité à se prononcer sur le recours, ce dernier s'est limité à renvoyer à la motivation de sa décision, malgré les arguments développés par la recourante. Partant, il se justifie de renvoyer l'affaire à l'IPI afin qu'il rende une nouvelle décision en examinant en premier lieu l'aire de protection à accorder à la marque opposante et qu'il apprécie à nouveau, dans un second temps et compte tenu de la conclusion à laquelle il sera parvenu, le risque de confusion entre les deux signes en cause. Dans le cas contraire, les parties perdraient le bénéfice d'une part de leurs droits en première instance (arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7.3 *Torres/Torre Saracena*).

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis au sens des considérants et la décision de l'IPI du 22 mars 2010 annulée. L'affaire est renvoyée à l'IPI afin qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

8.

8.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et

déboutées (art. 63 al. 2 PA). 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).

En l'espèce, la recourante obtient partiellement gain de cause, en ce sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. L'intimée obtient également partiellement gain de cause pour ce qui concerne la similarité des produits. Dans ces circonstances, il se justifie de répartir les frais de procédure, lesquels doivent être fixés à Fr. 3'000.-, par moitié entre la recourante et l'intimée. Un montant de Fr. 1'500.- est ainsi imputé sur l'avance de frais de Fr. 4'000.- versée par la recourante le 12 mai 2010. Le solde de Fr. 2'500.- lui est restitué. L'intimée est invitée à s'acquitter d'un montant de Fr. 1'500.- au moyen du bulletin de versement joint en annexe dans les trente jours dès la notification du présent arrêt.

8.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, les dépens alloués aux parties, réduits dans la même mesure, sont compensés.

9.

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 admis au sens des considérants ; partant, la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 22 mars 2010 est annulée et la cause est renvoyée à ce dernier pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'000.-, sont mis à la charge des parties à raison de Fr. 1'500.- chacune. Le montant dû par la recourante est imputé sur l'avance de frais de Fr. 4'000.- déjà versée par cette dernière. Le solde de Fr. 2'500.- lui est restitué. L'intimée est invitée à verser la somme de Fr. 1'500.- sur le compte postal du Tribunal dans les trente jours dès la notification du présent arrêt au moyen du bulletin de versement joint en annexe.

3.

Les dépens sont compensés.

4.

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé ; annexes : actes en retour et formulaire "Adresse de paiement")
- à l'intimée (Recommandé ; annexes : actes en retour et bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. W9824-sth/bs ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège :

La greffière :

Bernard Maitre

Vanessa Thalmann

Expédition : 3 novembre 2010