Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour II
B-5188/2010

Arrêt du 27 mai 2011

Composition

Bernard Maitre (président du collège),
Hans Urech, Claude Morvant, juges,
Olivier Veluz, greffier.

Parties

MG International SA,
représentée par Wild Schnyder SA,
recourante,

contre

M&G Limited,
représentée par Kirker & Cie SA, Conseils en Marques,
intimée,

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

Objet

Procédure d'opposition n° 10'580 IR n° 951'452 M&G (fig.) /
CH n° 585'717 MG INTERNATIONAL.

Faits :

A.
L'enregistrement de la marque suisse nº 585'717

MG INTERNATIONAL

(ci-après : la marque attaquée), déposée par Millenium Group SA, a été publié dans Swissreg le 22 avril 2009. Dite société revendiquait la protection de sa marque pour les services suivants de la classe 36 : Versicherungswesen ; Finanzwesen ; Geldgeschäfte. Elle la revendiquait également pour des produits de la classe 35 et des services de la classe 45.

Le 17 juillet 2009, M&G Limited a formé opposition partielle contre cet enregistrement auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Cette opposition visait les services de la classe 36 revendiqués par la marque attaquée. Elle se fondait sur la marque internationale antérieure nº 951'452.

(ci-après : la marque opposante), protégée pour les services suivants de la classe 36 : *services d'assurances vie ; gestion financière ; services de caisses de retraite ; investissements financiers ; placement de fonds ; services de comptes chèques ; services fiduciaires ; services de courtiers et d'agents en obligations et autres valeurs mobilières*.

B.
Millenium Group SA a modifié sa raison sociale le 12 mai 2009. La nouvelle raison sociale, MG International SA, a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) nº 95 du 19 mai 2009.

La modification de la raison sociale de la titulaire de la marque attaquée a été portée au registre des marques le 24 août 2009 et a été publiée dans Swissreg le 28 août 2009.

C.
Par écritures du 26 octobre 2009, MG International SA a conclu, avec suite de frais et de dépens, au rejet de l'opposition partielle formée par M&G Limited.

D.
Par décision du 30 juin 2010, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a admis, avec suite de frais et de dépens, l'opposition partielle formée par M&G Limited contre l'enregistrement de la marque attaquée. Dite autorité a en bref considéré que les marques opposées étaient enregistrées pour des services identiques et similaires. Estimant que la marque opposante bénéficiait d'un champ de protection normal, l'Institut fédéral a admis qu'il existait un risque de confusion entre les marques opposées.

E.
Par écritures du 14 juillet 2010, mises à la poste le 16 juillet 2010, MG International SA (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 et à ce que la protection soit accordée à la marque "MG INTERNATIONAL". Pour motifs, la recourante soutient en bref que les marques sont distinctes sous les angles sonores, visuels et sémantiques. Les marques opposées auraient ainsi une impression d'ensemble distincte. Dans ces conditions, l'existence d'un danger de confusion devrait être écartée.

F.
Dans ses écritures du 6 septembre 2010, l'Institut fédéral propose le rejet du recours, renonce à présenter des remarques et des observations et renvoie aux motifs de sa décision.

G.
Dans sa réponse du 5 octobre 2010, M&G Limited (ci-après : l'intimée) conclut au rejet du recours, avec suite de frais et de dépens. A l'appui de ses conclusions, l'intimée renvoie pour l'essentiel aux considérants de la décision attaquée.

H.
Les parties n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics, il

est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.

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 PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).

2.
A teneur de l'art. 3 al. 1 de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11), sont exclus de la protection les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques (let. a), les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. b) et 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 (let. c).

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

III 441 consid. 3.1 *Appenzeller*, ATF 122 III 382 consid. 1 *Kamillosan*).

Que deux marques se distinguent suffisamment ou qu'on risque de les confondre ne se détermine pas en comparant abstraitement les signes. Il s'agit au contraire de prendre en considération toutes les circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 *Kamillosan*).

2.2. Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en compte la similarité aussi bien des signes que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Indépendamment du fait que ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa, la pratique constante admet que lorsqu'une similarité entre les signes ou les produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les produits, respectivement les signes. Dans ces cas, un risque de confusion est a priori exclu (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3030/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3 et 6 *ETI/E.B.I.*).

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

Il s'agit également d'examiner l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve. A cet égard, il faut, selon la doctrine et la jurisprudence, prendre en considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Et si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière

lors de l'achat, on devrait faire preuve de retenue avant d'admettre le risque de confusion (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 *Nasacort/Vasocor* ; sic! 2002 163 consid. 6f *Audi* ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 110 ; EUGEN MARBACH, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2e éd., Bâle 2009, nos 995 ss).

2.3. La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (ATF 128 III 441 consid. 3.1 *Appenzeller*). Dès lors que le consommateur, en général, ne verra ni n'entendra les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre vu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante (ATF 121 III 377 consid. 2a *Boss* ; MARBACH, op. cit., no 864).

Pour déterminer si deux marques verbales 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 (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 (MARBACH, op. cit., no 875 ; DAVID, op. cit. no 17 ad art. 3). 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 lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc *Securitas*, ATF 122 III 382 consid. 5a *Kamillosan*).

S'agissant des marques combinées d'éléments verbaux et graphiques, il convient de prendre en considération chacun des éléments selon sa force distinctive respective. L'impression d'ensemble d'une marque combinée est caractérisée par les éléments verbaux lorsque les éléments graphiques ne sont pas particulièrement originaux et que ceux-ci ne sont pas en mesure de conférer à la marque une image facile à retenir (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4159/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2.4 et les réf. *Efe [fig.]/Eve*).

Enfin, 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 (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-38/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 *IKB/ICB [fig.]*, *IKB/ICB* et *IKB/ICB BANKING GROUP*).

2.4. L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également de s'interroger sur l'étendue de protection de la marque opposante (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 *Torres/Torre Saracena*). L'aire 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 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 (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 *Sky/SkySIM* ; ATF 122 III 382 consid. 2a *Kamillosan*).

3.
En l'espèce, l'Institut fédéral a estimé dans sa décision que les services de la classe 36 de la marque attaquée "MG INTERNATIONAL" étaient identiques et similaires aux services pour lesquelles la marque opposante "M&G (fig.)" est protégée. Au terme d'une comparaison des marques précitées, il a considéré qu'elles étaient similaires sous les angles phonétiques et visuels, les éléments "&" et "international" ne permettant pas de les distinguer eu égard à leur faible caractère distinctif ; le critère sémantique ne serait quant à lui pas pertinent, les marques opposées ayant une signification indéterminée. L'autorité inférieure a dès lors admis l'existence d'un risque de confusion, tant direct qu'indirect.

La recourante conteste cette décision. Elle fait valoir que les marques opposées ne sont pas similaires de sorte que l'existence d'un danger de confusion doit être exclue.

Il s'agit dès lors d'examiner si les marques opposées sont destinées à des produits ou des services identiques ou similaires (consid. 4), si elles

sont elles-mêmes similaires (consid. 5) et s'il en résulte un risque de confusion (consid. 5).

4.
La marque opposante est protégée pour les services suivants de la classe 36 : *services d'assurances vie ; gestion financière ; services de caisses de retraite ; investissements financiers ; placement de fonds ; services de comptes chèques ; services fiduciaires ; services de courtiers et d'agents en obligations et autres valeurs mobilières*. La marque attaquée est quant à elle enregistrée en lien avec des produits de la classe 35 et des services des classes 36 et 45. L'opposition formée par l'intimée ne vise que les services de la classe 36 pour lesquels la marque attaquée est enregistrée, à savoir les *Versicherungswesen ; Finanzwesen ; Geldeschäfte*. En conséquence, l'enregistrement de ladite marque pour les produits de la classe 35 et les services de la classe 45 n'est pas contesté.

Dans la décision querellée, l'Institut fédéral a considéré que les services de la classe 36 des marques opposées étaient pour une part identiques et pour le reste similaires. Cette appréciation n'est pas remise en cause par la recourante.

5.
Les marques en présence sont, d'une part, "M&G (fig.)" (marque opposante) et, d'autre part, "MG INTERNATIONAL" (marque attaquée).

Dans la décision attaquée, l'Institut fédéral a retenu que les marques précitées étaient similaires sous les angles visuels et auditifs. Les éléments "&" et "international", d'importance faible, ne seraient pas à même de distinguer les marques "M&G (fig.)" et "MG INTERNATIONAL". Le critère sémantique ne serait quant à lui pas déterminant.

La recourante soutient que les marques en présence ne sont pas deux acronymes, mais, pour la marque opposante, un signe combiné dont l'élément verbal est formé des lettres "M" et "G" et du symbole "&" et, pour la marque attaquée, une pure marque verbale formée de deux termes dont un acronyme. Sous l'angle phonétique, les marques opposées seraient ainsi complètement distinctes. Sous l'angle visuel, la recourante fait valoir que la marque opposante est clairement dominée par le symbole "&". Quant à l'aspect sémantique, elle allègue que lesdits signes ont un contenu différent.

L'intimée fait pour sa part valoir que les marques en présence sont dominées par les lettres "M" et "G" et qu'elles présentent de fait des similitudes aussi bien dans leur impression d'ensemble que sous les angles visuels et phonétiques. La présence du terme "international" n'aurait aucune incidence sur le contenu sémantique, eu égard à son caractère générique. Par ailleurs, le symbole "&" n'aurait pas de caractère distinctif et ne serait donc lui aussi pas de nature à influencer l'impression d'ensemble de la marque.

5.1. La marque opposante est une marque combinée sans revendication de couleur formée d'un élément verbal "M&G" et d'un élément graphique. Les lettres "M" et "G" sont écrites en caractères standards ; le symbole "&" (une esperluette) qui les sépare est représenté dans un ton plus clair et de manière stylisée comme s'il avait été tracé au pinceau. Cette esperluette est placée entre les lettres "M" et "G" et les chevauche très partiellement. La marque attaquée est pour sa part une pure marque verbale formée de l'acronyme "MG" et du terme "INTERNATIONAL".

Il s'agit donc de procéder à l'examen de la similarité des marques en présence sous les angles visuels, phonétiques et sémantiques.

5.1.1. D'un point de vue visuel d'abord, les marques en présence ont en commun les lettres "M" et "G". Elles se distinguent toutefois sur plusieurs points. En raison de la présence du terme "international", qui ne saurait être écarté lors de l'examen de la similarité des marques bien qu'il s'agisse d'un élément faible (cf. ci-dessus consid. 4), la marque attaquée bénéficie d'une impression d'ensemble visuelle clairement plus longue. Elle est de surcroît dépourvue d'un élément graphique, contrairement à la marque opposante. Cet élément est à l'évidence banal et dépourvu de caractère distinctif autonome, de sorte que l'impression d'ensemble de la marque opposante est dominée par son élément verbal "M&G". Néanmoins, l'élément graphique met en évidence le symbole "&". En raison des contrastes utilisés et de la position du symbole qui recouvre très partiellement les lettres qui l'entourent, l'esperluette jouit d'une importance visuelle qui ne saurait être négligée dans l'impression d'ensemble de la marque opposante. Or, ce symbole ne se retrouve pas dans la marque attaquée, ce qui la distingue de la marque opposante.

Il ressort de ce qui précède que les marques en cause sont distinctes sous l'angle visuel.

5.1.2. D'un point de vue auditif, la marque opposante compte trois syllabes et sera prononcée "èm-/é-/jé" ("[ɛm-/e-/ʒe]") en français ou, en allemand, "èm-/ount-/gué" ("[ɛm-/ʊnt-/geː]"). Les voyelles prononcées sont ainsi "è-/é-/é" ("[ɛ]-/[e]-/[e]"), respectivement "è-/ou-/é" ("[ɛ]-/[ʊ]-/[eː]") ; et les consonnes "m-/j" ("[m]-/[ʒ]") et "m-/n-/t-/g" ("[m]-/[n]-/[t]/-[g]").

La marque attaquée est quant à elle plus longue, puisqu'elle comporte sept syllabes. Elle sera prononcée "èm-/jé – [in]-/ter-/na-/sio-/nal" ("[ɛm-/ʒe -- ɛ-/tɛʀ-/na-/sjɔ-/nal]") en français ou "èm-/gué – in-/ter-/na-/tsio-/nal" ("[ɛm-/geː -- ɪn-/tɐ-/na-/tsjoˑ-/naːl]") en allemand.

En français, le début de la marque attaquée présente des similitudes avec la marque opposante. Les premières consonnes sont communes (m [m] et j [ʒ]), de même que les voyelles nécessaires à leur prononciation, à savoir "è [ɛ]" et "é [e]" : "è̲m-é̲-jé̲" "[ɛ̲m-/e̲-/ʒe̲]" pour la marque opposante et "è̲m-jé̲ "[ɛ̲m-/ʒe̲]" pour la marque attaquée. Il est vrai que la marque attaquée est sensiblement plus longue, avec ses sept syllabes. Toutefois, comme nous l'avons vu ci-dessus, le début des mots suscite en règle générale davantage l'attention que leur fin. Tel est le cas en l'espèce, d'autant plus que "MG" et "international" sont deux termes séparés l'un de l'autre. C'est dire que, sous l'angle phonétique et en langue française, les marques en présence sont similaires.

Il en va différemment de l'allemand. En effet, l'esperluette (und) se prononce "ount" ("[ʊnt]"). Ainsi donc, la syllabe centrale de la marque opposante ("-/ount-/" "[-/ʊnt-/]") ne se retrouve pas dans la marque attaquée. Dans ces conditions, les deux syllabes initiales de la marque attaquée sont clairement distinctes des syllabes de la marque opposante. Cette différence phonétique est encore accentuée par la longueur de la marque attaquée. Il apparaît ainsi qu'en langue allemande, les marques en présence ne sont pas similaires.

Il ressort de ce qui précède qu'il faut reconnaître une similarité phonétique des marques en présence en langue française uniquement. Chacune des langues nationales étant toutefois d'importance équivalente (voir en ce sens : ATF 131 III 495 consid. 5 *Felsenkeller* ; ATF 127 III 160 consid. 2b/aa *Securitas*), il suffit qu'il existe des similitudes dans l'une des langues pour que la similarité des marques opposées soit admise. Il y a donc lieu de retenir que lesdites marques sont similaires sous l'angle phonétique.

5.1.3. Il sied enfin de comparer les marques en présence sous l'angle sémantique.

Un acronyme qui n'est pas notoire a, dans son ensemble, un contenu sémantique indéterminé, même s'il est possible de deviner la signification de lettres individuelles (DAVID ASCHMANN, in : Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz, Berne 2009, nº 123 ad art. 2 let. a).

En l'espèce, les acronymes qui constituent les marques en présence ne sont pas notoires. A propos de la marque opposante d'abord, l'acronyme "M&G" ne peut vraisemblablement avoir que deux significations, dont une seule dans le domaine commercial et financier, à savoir "Municipal & General Investments Ltd" (www.acronymfinder.com). Bien qu'il s'agisse du nom "intégral" de l'intimée (www.mandg.fr/fr/AProposDeMandG/index.jsp), rien au dossier ne permet d'affirmer que cet acronyme est connu du cercle des destinataires suisses des services en cause. Quant à l'autre signification proposée par le site www.acronyfinder.com (mapping & geodesy), on peut sans autre affirmer qu'il est certain que le consommateur ne pourra pas la déduire sans difficulté. L'autorité inférieure a donc considéré à bon droit que la marque opposante n'avait pas de signification particulière.

La marque attaquée est pour sa part constituée de l'acronyme "MG" et du terme "international". "MG" peut avoir, selon le site www.acronymfinder.com, 76 significations, dont onze dans le domaine commercial et financier. C'est dire que, pour les destinataires des services pour lesquels la marque est enregistrée, cet acronyme n'a pas de signification facilement compréhensible. Les consommateurs pourraient éventuellement reconnaître dans cet acronyme l'abréviation du milligramme ou du magnésium. C'est toutefois sans rapport avec les services pour lesquels la marque attaquée est enregistrée. Il sied également de prendre en considération le terme "international". Celui-ci a une signification claire, tant pour le consommateur francophone que germanophone. Il confère ainsi au moins partiellement un sens à la marque attaquée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-38/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.3.2 *IKB/ICB [fig.]*, *IKB/ICB* et *IKB/ICB BANKING GROUP*).

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les marques en présence se distinguent sur le plan sémantique.

5.2. Il ressort de l'examen de la similarité des marques "M&G (fig.)" et "MG INTERNATIONAL" que ces dernières sont distinctes sous les angles visuels et sémantiques. En revanche, elles présentent, quelques similitudes sous l'angle phonétique. Comme nous l'avons vu ci-dessus, la similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes ne manifestent sur la base de l'un des critères visuels, phonétiques et sémantiques (cf. consid. 2.3). Force est donc de conclure que les marques en présence sont similaires au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM.

6.
Reste à examiner si, dans leur ensemble, les marques en présence risquent d'être confondues. Il s'agit ainsi d'abord de déterminer l'attention dont font preuve les destinataires des produits ou des services pour lesquels les marques sont enregistrés (consid. 6.1) et la force distinctive de la marque opposante (consid. 6.2) avant d'examiner la question de l'existence ou non d'un risque de confusion (consid. 6.3).

6.1. Les marques opposées sont destinées à des services financiers. Il ne s'agit donc pas de prestations de service pour lesquels il existe un besoin quotidien (service de consommation courante). Il en résulte que les consommateurs feront preuve d'une certaine attention lors de l'achat (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-38/2011 du 29 avril 2011 consid. 8.1 *IKB/ICB [fig.]*, *IKB/ICB* et *IKB/ICB BANKING GROUP*).

6.2. La marque opposante est un acronyme représenté de manière stylisée, en ce sens que le symbole "&" est comme tracé au pinceau, par-devant les lettes "M" et "G". Comme nous l'avons vu ci-dessus, cette marque n'a aucun contenu sémantique déterminé, facilement compréhensible pour le consommateur. Selon la doctrine et la jurisprudence, les acronymes doivent en principe être traités de la même manière que les autres marques. Il ne s'agit a priori pas de reconnaître à des marques acronymiques un champ de protection restreint (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-38/2011 du 29 avril 2011 consid. 8.1 et les réf. cit. *IKB/ICB [fig.]*, *IKB/ICB* et *IKB/ICB BANKING GROUP* ; GALLUS JOLLER, in : Noth/Bühler/Thouvenin, op. cit., n° 83 ad art. 3). Ainsi donc, l'Institut fédéral a considéré à bon droit que la marque opposante bénéficie d'une force distinctive normale.

6.3.

6.3.1. Selon la jurisprudence, le public mémorise bien les acronymes et les signes courts. Il en découle que l'existence d'un danger de confusion entre de telles marques est réduite. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral a jugé que la marque "ICB" ne portait pas atteinte à la fonction distinctive de la marque "IKB" (arrêt B-38/2011 du 29 avril 2011 consid. 8.3), qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les marques "ETI" et "E.B.I." (arrêt B-3030/2010 du 2 novembre 2010 consid. 5.2 s.), "EFE (fig.)" et "EVE" (arrêt B-4159/2009 du 25 novembre 2009 consid. 5.2 s.) et "MBR" et "MR (fig.)" (arrêt B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 5) (voir également : ATF 121 III 377 consid. 2b *Boss/Boks*).

6.3.2. En l'espèce, il y a certes lieu de reconnaître des similitudes phonétiques entre les marques en présence, à tout le moins en français. Néanmoins, on ne saurait négliger que trois éléments décisifs les distinguent dans leur impression d'ensemble respective. En effet, la marque opposante contient d'abord une esperluette. Or, on ne retrouve pas ce symbole dans la marque attaquée. Ensuite, cette esperluette, compte tenu de sa représentation graphique, jouit d'une importance distinctive non négligeable qui imprègne l'impression d'ensemble de la marque opposante. Enfin, la marque attaquée comprend l'élément verbal "international" qui la distingue de la marque opposante sous les angles visuel, phonétique et sémantique. Ainsi donc, compte tenu du fait que les marques opposées sont pour l'essentiel des acronymes et eu égard au fait que les consommateurs font preuve d'une certaine attention lors de l'achat de services financiers, ces différences suffisent à éviter que les marques en présence soient confondues. Le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif ne pourra attribuer un service offert sous l'une ou l'autre marque au faux prestataire de services malgré leurs modestes ressemblances ou présumer de l'existence de rapports qui n'existent pas.

6.4.
Force est de conclure que, contrairement à ce qu'a retenu l'Institut fédéral et à ce que soutient l'intimée, il n'existe pas de risque de confusion direct ou indirect entre la marque opposante et la marque attaquée.

7.
Il ressort de ce qui précède que, bien fondé, le recours formé par MG International SA doit être admis, la décision de l'Institut fédéral doit être annulée et l'opposition n° 10'580 doit être rejetée.

7.1. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque attaquée, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette marque. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- et mis à la charge de l'intimée qui succombe. L'avance de frais de Fr. 4'000.- versée par la recourante est restituée à cette dernière.

7.2. La recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat, 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).

La recourante n'ayant pas présenté de décompte d'honoraires, l'indemnité à titre de dépens doit être fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Elle est ainsi équitablement fixée à Fr. 2'000.- (TVA comprise). A ce montant s'ajoute une indemnité de Fr. 1'000.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la procédure devant l'autorité inférieure, également mise à la charge de l'intimée.

8.
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. Partant, les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 30 juin 2010 sont annulés et l'opposition n° 10'580 est rejetée.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la charge de l'intimée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. L'avance de frais de Fr. 4'000.- versée par la recourante est restituée à cette dernière.

3.
Des dépens, d'un montant total de Fr. 3'000.- (TVA comprise), sont alloués à la recourante et mis à la charge de l'intimée.

4.
Le présent arrêt est adressé :

– à la recourante (Recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de paiement" et actes en retour)
– à l'intimée (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. procédure d'opposition n° 10'580 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Bernard Maitre Olivier Veluz

Expédition : 7 juin 2011