



Arrêt du 4 juillet 2013

Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège),
David Aschmann, Marc Steiner, juges,
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

Parties

Corporación Habanos S.A.,
représentée par Maître Michel Muhlstein, avocat,
Etude d'avocats Junod, Muhlstein, Lévy & Puder,
recourante,

contre

CITSOL S.A.,
représentée par Etude d'avocats H&B Law,
intimée,

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

Objet

Procédure d'opposition n° 11451
CH 482 790 LA CASA DEL HABANO /
CH 604 340 CLUB PASSION HABANOS.

Faits :**A.**

Déposée le 1^{er} juillet 2010 par CITSOL S.A. (ci-après : défenderesse ou intimée) et publiée le 24 août 2010 sur Swissreg (<https://www.swissreg.ch>), la marque suisse n° 604'340 "CLUB PASSION HABANOS" (ci-après : marque attaquée) a été enregistrée pour le service suivant :

Classe 43 : "Exploitation d'un salon de cigares."

Le 24 novembre 2010, Corporación Habanos S.A. (ci-après : opposante ou recourante) a formé opposition totale contre cet enregistrement auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : autorité inférieure). L'opposition se fonde sur la marque suisse n° P-482'790 "LA CASA DEL HABANO" (ci-après : marque opposante) déposée le 21 novembre 2000 et enregistrée pour les produits et services suivants :

Classe 14 : "*Streichholzschachteln ; Feuerzeug ; Aschenbecher, Pfeifenständer ; Zigarrenabschneider ; Zigarrenetuis, -kästen, -kisten, mit und ohne eingebautem Humidor ; alle vorgenannten Waren aus Edelmetall ; alle vorgenannten Waren kubanischer Herkunft.*"

Classe 34 : "*Tabak ; verarbeiteter Tabak aller Art ; Zigarren ; Zigaretten ; alle Art Raucherartikel, insbesondere Streichhölzer, Streichholzschachteln (nicht aus Edelmetall) ; Feuerzeug (nicht aus Edelmetall) ; Pfeifen, Pfeifenständer, Aschenbecher (nicht aus Edelmetall) ; Zigarrenabschneider, Zigarrenetuis, -kästen, -kisten, mit und ohne eingebautem Humidor (nicht aus Edelmetall) ; alle vorgenannten Waren kubanischer Herkunft.*"

Classe 35 : "*Detailhandel jeder Art, insbesondere auch über das Internet.*"

Dans sa réponse du 25 janvier 2011, la défenderesse a notamment invoqué le non-usage de la marque opposante. Avec sa réplique du 5 août 2011, l'opposante a déposé diverses pièces destinées à rendre vraisemblable l'usage de sa marque. Dans sa duplique du 10 octobre 2011, la défenderesse s'en est remise à l'appréciation de l'autorité inférieure en ce qui concerne la question du défaut d'usage et a, pour le reste, notamment conclu au rejet de l'opposition.

Par décision du 30 mars 2012 (notifiée le 3 avril 2012 ; ci-après : décision attaquée), l'autorité inférieure a rejeté l'opposition contre la marque attaquée. Se basant sur les pièces déposées par l'opposante (qui se rapportent essentiellement à deux établissements portant l'enseigne "LA CASA DEL HABANO", l'un à Bâle, l'autre à Zurich, exploités sous forme

de franchise et vendant des produits du tabac et des articles pour fumeurs, eux aussi désignés par la marque opposante), elle constate tout d'abord que la marque opposante a été utilisée en Suisse durant la période déterminante, c'est-à-dire du 25 janvier 2006 au 25 janvier 2011. Bien que ces moyens de preuve représentent dans la plupart des cas la marque opposante en lien avec des éléments graphiques, l'autorité inférieure considère que la marque opposante est utilisée dans une forme ne divergeant pas essentiellement de la marque (verbale) enregistrée. Du fait que les pièces déposées ne se rapportent pas directement à tous les produits et services revendus par la marque opposante, elle n'admet toutefois le caractère vraisemblable d'un usage sérieux et récent de la marque opposante que pour certains produits de la classe 34 ("*Tabak ; verarbeiteter Tabak aller Art ; Zigarren*", "*Streichhölzer, Streichholzschachteln (nicht aus Edelmetall)*" et "*Zigarrenabschneider*") ainsi que pour les services de la classe 35 ("*Detailhandel jeder Art, insbesondere auch über das Internet*"). L'autorité inférieure considère ensuite qu'il n'y a pas de similarité entre le service revendu par la marque attaquée en classe 43 ("*Exploitation d'un salon de cigares*") et les produits revendus par la marque opposante en classe 34 pour lesquels un usage a été rendu vraisemblable ("*Tabak ; verarbeiteter Tabak aller Art ; Zigarren*", "*Streichhölzer, Streichholzschachteln (nicht aus Edelmetall)*" et "*Zigarrenabschneider*") étant donné qu'il n'est pas usuel que l'exploitant d'un fumoir produise, respectivement vende, également sous la même marque des produits du tabac ou des articles pour fumeurs et que les consommateurs ne sont dès lors pas amenés à penser que le titulaire d'une marque enregistrée pour l'exploitation d'un salon de cigares est également actif dans la fabrication et la distribution de produits du tabac ou d'articles pour fumeurs. L'autorité inférieure est d'avis qu'il n'y a pas non plus de similarité entre le service revendu par la marque attaquée en classe 43 ("*Exploitation d'un salon de cigares*") et les services revendus par la marque opposante en classe 35 ("*Detailhandel jeder Art, insbesondere auch über das Internet*") étant donné que ces services ont des contenus différents (mise à disposition d'un espace dédié à la consommation de produits du tabac, d'une part, et regroupement pour le compte de tiers de produits divers [à l'exception de leur transport] permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément [vente au détail], d'autre part). L'autorité inférieure rejette donc l'opposition en raison de l'absence de similarité entre les produits et services en cause.

B.

Par mémoire du 11 mai 2012, l'opposante a déposé auprès du Tribunal administratif fédéral un recours dans lequel elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue sur la similarité et le risque de confusion entre la marque opposante et la marque attaquée, avec suite de frais et dépens en lien avec la procédure devant l'autorité inférieure et devant le Tribunal administratif fédéral. A l'aide de divers exemples illustrés par des extraits de sites Internet, elle soutient qu'il est habituel que des salons de cigares ou des fumoirs soient exploités sous une marque sous laquelle des produits du tabac et/ou des articles pour fumeurs sont également offerts à la vente. Elle met notamment en évidence l'intérêt des fabricants de cigares à soutenir la création et le maintien de fumoirs. Se référant à la jurisprudence suisse et allemande, la recourante conclut que, en raison d'une complémentarité et d'un rapport fonctionnel, le service "Exploitation d'un salon de cigares" (classe 43) revendiqué par la marque attaquée, d'une part, est similaire aux produits "*Tabak ; verarbeiteter Tabak aller Art ; Zigarren*", "*Streichhölzer, Streichholzschachteln (nicht aus Edelmetall)*" et "*Zigarrenabschneider*" (classe 34) et aux services "*Detailhandel jeder Art, insbesondere auch über das Internet*" (classe 35) revendiqués par la marque opposante, d'autre part.

C.

C.a Invitée à se prononcer, l'intimée a répondu le 17 août 2012 en concluant au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation de la recourante "en tous les dépens de l'instance, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil soussigné". Elle soutient tout d'abord que "la recourante confond indéniablement fautivement un concept commercial de distribution avec les principes de fabrication des produits en question". Elle ajoute que les salons de cigares proposent généralement plusieurs marques de cigares. Selon elle, "[l]e consommateur averti pourrait éventuellement comprendre qu'il s'agisse d'un revendeur des produits en question, mais n'en tirera certainement pas la conclusion, à tout le moins de manière systématique, que les cigares sont produits par la même entreprise que celle qui gère le salon". L'intimée est dès lors d'avis que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et qu'elle doit être confirmée.

C.b Egalement invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a répondu le 17 août 2012 en concluant au rejet du recours avec suite de frais et en renvoyant à la motivation de la décision attaquée.

D.

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

Droit :

1.

Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (cf. art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).

Le recours est ainsi recevable.

2.

Vu que les pièces déposées par la recourante ne se rapportaient pas directement à tous les produits et services revendiqués par la marque opposante, l'autorité inférieure n'a admis, dans la décision attaquée, le caractère vraisemblable d'un usage sérieux et récent de la marque opposante que pour certains produits de la classe 34 ("*Tabak ; verarbeiteter Tabak aller Art ; Zigarren*", "*Streichhölzer, Streichholzschachteln (nicht aus Edelmetall)*" et "*Zigarrenabschneider*") ainsi que pour les services de la classe 35 ("*Detailhandel jeder Art, insbesondere auch über das Internet*").

Cet aspect de la décision attaquée n'étant contesté ni par la recourante ni par l'intimée, il n'y a pas lieu de revenir sur la question de l'usage de la marque opposante. Seuls les produits et les services retenus par l'autorité inférieure entrent donc en ligne de compte dans le cadre de la présente procédure devant le Tribunal administratif fédéral.

3.

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

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

3.3 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en prenant en considération toutes les circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 *Kamillosan*). Il convient de tenir compte de la similarité aussi bien des signes que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 *Bally/BALU [fig.]*; LUCAS DAVID, in : Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [éd.], *Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz*, 2^e éd., Bâle 1999, ad art. 3 LPM n° 8).

3.4 L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également de déterminer l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve lorsqu'ils entendent se procurer les produits ou services en cause et de s'interroger sur la force distinctive de la marque, celle-là étant décisive pour déterminer l'étendue de la protection de la marque

opposante (cf. GALLUS JOLLER, in : Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, ad art. 3 n° 49 ss ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 *Torres/Torre Saracena*).

4.

Il s'agit en l'espèce de déterminer tout d'abord à quels consommateurs les produits et les services en cause sont destinés ainsi que le degré d'attention dont ils font preuve. C'est en effet sur la base de la perception de ces consommateurs que doit être examinée la question de la similarité des produits et des services (consid. 5), mais également celles de la similarité des signes et du risque de confusion (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 4 *RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]* et B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 *viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]*).

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

4.2

4.2.1 En l'espèce, la protection de la marque opposante peut être revendiquée pour les produits "*Tabak ; verarbeiteter Tabak aller Art ; Zigarren*", "*Streichhölzer, Streichholzschachteln (nicht aus Edelmetall)*" et "*Zigarrenabschneider*" (classe 34) ainsi que pour les services

"*Detailhandel jeder Art, insbesondere auch über das Internet*" (classe 35) (cf. consid. 2).

La marque attaquée est quant à elle destinée au service "Exploitation d'un salon de cigares" (classe 43).

4.2.2 Les produits du tabac et articles pour fumeurs (classe 34) s'adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans (arrêt du Tribunal fédéral 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.2.4 *WILSON*; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6831/2011 du 16 novembre 2012 consid. 3.1-3.2 *WILSON*), dont aucune attention particulière ne peut être attendue (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6046/2008 du 3 novembre 2010 consid. 5 et 7.1 *R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]*). Quant au service "Exploitation d'un salon de cigares" (classe 43), il est essentiellement destiné aux fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans (voir, en ce qui concerne les services de restauration et d'hôtellerie [classe 43]: arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3269/2009 du 25 mars 2011 consid. 4 *GRAND CASINO LUZERN* et B-848/2010 du 4 août 2010 consid. 4.4 *WILD BEAN CAFÉ*). Enfin, conformément à la jurisprudence, les services "*Detailhandel jeder Art, insbesondere auch über das Internet*" (classe 35) ne sont pas destinés au grand public, mais aux producteurs et aux entreprises commerciales (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-516/2008 du 23 janvier 2009 consid. 4.2.1 *AFTER HOURS*; voir également [en ce qui concerne des services de la classe 35 autres que la "vente au détail"]: arrêts du Tribunal administratif fédéral B-8005/2010 du 22 mars 2011 consid. 3 *Cleantech Switzerland* et B-502/2009 du 3 novembre 2009 consid. 3 *Premium ingredients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International [fig.]*), dont un degré d'attention accru peut être attendu.

5.

Il convient dès lors d'examiner, du point de vue des cercles de destinataires concernés, s'il existe une similarité entre les produits et les services en cause.

5.1

5.1.1 Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles de consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou seraient, du moins,

produits ou offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises liées. Sont des indices en faveur de la similarité de produits 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 de 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 ou les services 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, chaque cas devant être examiné séparément. Enfin, l'appartenance des produits revendiqués à la même classe internationale selon la Classification de Nice ne suffit pas pour les déclarer similaires, mais constitue néanmoins un indice à prendre en compte (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-1494/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.2 *Marcuard Heritage*, B-3064/2010 du 26 octobre 2010 consid. 5 *[fig.]/[fig.]*, B-137/2009 du 30 septembre 2009 consid. 4 *DIAPASON*, B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.2 *ACTIVIA* et B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3 *MBR/MR [fig.]*; *MARBACH*, *SIWR*, n^{os} 817 ss ; *DAVID*, op. cit., art. 3 LPM n° 8, n° 35). Hormis les cas où le défaut d'usage a été invoqué avec succès, les produits et services figurant dans la liste de la marque antérieure sont déterminants pour l'examen de l'identité ou de la similarité (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-317/2010 du 13 septembre 2010 consid. 5.2 *Lifetex/LIFETEA* et B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 6.2.1 *Bally/BALU [fig.]*; *MARBACH*, *SIWR*, n° 1173).

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 (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.2 *in fine ACTIVIA* et B-7437/2006 du 5 octobre 2007 consid. 9 *OLD NAVY/OLD NAVY*; *DAVID*, op. cit., n° 37 ad art. 3). Par ailleurs, 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 (art. 15 LPM) constitue une exception à ce principe, mais il n'est pas possible de s'en prévaloir en procédure d'opposition (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-8105/2007 du

17 novembre 2008 consid. 4.2 *in fine* *ACTIVIA*, B-7437/2006 du 5 octobre 2007 consid. 8 *OLD NAVY/OLD NAVY* et B-7503/2006 du 11 mai 2007 consid. 3.5 *Absolut* ; *DAVID*, op. cit., art. 3 LPM n° 52).

Une similarité peut également exister entre des produits et des services. Il est alors essentiel de déterminer si les services sont logiquement ou du moins usuellement liés à l'offre des produits et si l'utilisateur les perçoit comme un ensemble de prestations formant un tout sur le plan économique. Cette similarité est admise lorsque le public concerné peut déduire, sur la base de leur signification économique et de leur destination ou encore de leur lieu de production habituel, que les produits et les services proviennent de la même entreprise (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-1618/2011 du 25 septembre 2012 consid. 3.2 *EIFFEL/GUSTAVE EIFFEL* [fig.], B-2269/2011 du 9 mars 2012 consid. 6.5.1 [fig.]/*BoneWelding* [fig.], B-5390/2009 du 17 août 2010 consid. 3.2 *ORPHAN EUROPE* [fig.]/*ORPHAN INTERNATIONAL*, B-137/2009 du 30 septembre 2009 consid. 5.2.3 *DIAPASON*, B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.2 *ACTIVIA* et B-7502/2006 du 7 août 2007 consid. 4.1 et 4.2 *CHANEL/HAUTE COIFFURE CHANEL* ; *MARBACH*, *SIWR*, n^{os} 853 ss ; *EUGEN MARBACH*, Gleichartigkeit – ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen ?, in : *Revue de droit suisse [RDS]* 120 [2001] p. 267 s.). Il ne suffit pas d'un lien de complémentarité entre des produits et des services pour qu'ils soient considérés comme similaires. Encore faut-il que le public cible puisse déduire que ces produits et ces services forment un paquet de prestations (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-137/2009 du 30 septembre 2009 consid. 5.2.1 *DIAPASON*).

Selon la jurisprudence, une similarité a été niée entre divers produits du tabac (classe 34) et les services "*Detailhandel*" et "*Werbung*" (classe 35), car, d'une part, il n'est pas usuel que des fabricants de cigarettes exploitent eux-mêmes des magasins dans lesquels ils mettent en vente des vêtements sous leur marque (de cigarettes) et, d'autre part, il n'est pas évident que la publicité dans le domaine des produits pour fumeurs et les produits pour fumeurs eux-mêmes soient perçus par le public comme un ensemble de prestations cohérent (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7437/2006 du 5 octobre 2007 consid. 7 *OLD NAVY/OLD NAVY*). Il n'y a pas non plus de similarité entre des denrées alimentaires (classes 29, 30 et 32) et les services "organisation de foires à but commercial ou publicitaire" (classe 35) et "organisation et exécution de foires, d'expositions et de congrès à but culturel et éducatif ; services de divertissement, activité culturelle" (classe 41), car il n'existe aucun lien

étroit et logique entre ces produits et ces services (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.2.2 *ACTIVIA*). Quant à divers produits de l'imprimerie (classe 16), ils ne sont pas similaires aux services "assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières" (classe 36) ; bien qu'il puisse exister un lien de complémentarité entre ces produits et ces services, le consommateur ne peut en effet raisonnablement penser qu'ils forment un réel paquet de prestations provenant de la même entreprise (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-137/2009 du 30 septembre 2009 consid. 5.2.1, 5.2.3 et 5.3 *DIAPASON*). Il n'y a pas non plus de similarité entre des "Produits pharmaceutiques pour traiter les maladies rares" (classe 5) et les services "*Medizinische Forschung, biologische und chemische Forschung ; Forschung und Entwicklung von neuen Medikamenten und medizinischen Erzeugnissen ; medizinische und chemische Laboratorien*" (classe 42), car ces produits et ces services diffèrent sur de nombreux plans (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5390/2009 du 17 août 2010 consid. 3.2 *in fine ORPHAN EUROPE [fig.]/ORPHAN INTERNATIONAL*). Il n'y a pas de similarité entre des produits des classes 5 (produits pharmaceutiques), 9 (appareils et instruments divers) et 10 (appareils, instruments et matériel médical), d'une part, et des services de la classe 44 (divers services médicaux), d'autre part, car, en dépit du fait qu'il existe des rapports thématiques et fonctionnels entre eux (domaine médical), ces produits et ces services, qui n'impliquent pas le même savoir-faire ni la même infrastructure, ne sont pas commercialisés au même endroit (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2269/2011 du 9 mars 2012 consid. 6.5.2 *[fig.]/BoneWelding [fig.]*). Enfin, divers produits métalliques (classe 6) ne sont pas similaires à des services des domaines de l'assurance et des affaires financières et immobilières (classe 36) ou aux services "entreprises de peinture, plâtrerie ; location d'outils ; location de bulldozers, d'extracteurs d'arbres ; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation)" (classe 37), car il n'y a pas de risque que le consommateur perçoive ces produits et ces services comme un tout cohérent (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1618/2011 du 25 septembre 2012 consid. 3.3.3, 3.3.4.4 et 3.3.4.5 *EIFFEL/GUSTAVE EIFFEL [fig.]*).

En revanche, du fait que du "matériel informatique" – notamment des "logiciels informatiques" – (classe 9) est nécessairement le résultat de services "*Computerprogrammierung*" (classe 42) et qu'il existe donc un rapport direct entre eux, ces produits ont été jugés similaires à ces services (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-758/2007 du 26 juillet

2007 consid. 5.2 *G-mode/GMODE*). De même, il y a similarité entre les produits "*Computerhardware und Software*" (classe 9) et les services "*Entwicklung von Computerhardware und Software*" (classe 42) (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-259/2012 du 27 mars 2013 consid. 4.2 *FOCUS/AbaFocus*). Des produits cosmétiques divers (classe 3) sont quant à eux similaires à des "services de la coiffure" (classe 44) vu le rapport fonctionnel et la complémentarité entre des produits pour cheveux et des services de coiffure et le fait qu'il n'est pas exclu que les consommateurs soient aisément amenés à penser que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou sont, du moins, produits ou fournis sous le contrôle du même titulaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7502/2006 du 7 août 2007 consid. 4.2 *CHANEL/HAUTE COIFFURE CHANEL*). Enfin, divers produits métalliques (classe 6) sont similaires aux services "constructions et réparations ; constructions d'édifices ; entreprises de fumisterie, plomberie, couverture ; travaux publics ; travaux ruraux ; location de matériel de construction" (classe 37) en raison des liens qu'ils entretiennent, notamment au niveau de leur origine, de leur cercle de destinataires et du savoir-faire nécessaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1618/2011 du 25 septembre 2012 consid. 3.3.4.2, 3.3.4.3 et 3.3.4.5 *EIFFEL/GUSTAVE EIFFEL [fig.]*).

5.2 Il convient en l'espèce de déterminer si le service "Exploitation d'un salon de cigares" (classe 43) – auquel est destinée la marque attaquée – est similaire aux produits "*Tabak ; verarbeiteter Tabak aller Art ; Zigarren*", "*Streichhölzer, Streichholzschachteln (nicht aus Edelmetall)*" et "*Zigarrenabschneider*" (classe 34) et aux services "*Detailhandel jeder Art, insbesondere auch über das Internet*" (classe 35) – en lien avec lesquels la protection de la marque opposante peut être revendiquée (cf. consid. 4.2.1).

5.2.1 Il se pose avant tout la question de savoir si les produits "*Zigarren*" (classe 34) sont similaires au service "Exploitation d'un salon de cigares" (classe 43).

5.2.1.1 Si la production de tabac relève de l'agriculture, sa transformation, notamment en cigares, est le fait de l'industrie. Que ce soit au niveau de sa production ou de sa transformation, le tabac nécessite un savoir-faire spécifique. Les produits du tabac tels que les cigares sont communément vendus dans des kiosques, des boutiques spécialisées (marchands de tabac) ou dans des grandes surfaces. Ils s'adressent en premier lieu aux

fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans (consid. 4.2.2) et ont un but de divertissement.

Le service "Exploitation d'un salon de cigares" (classe 43) est généralement fourni soit dans des locaux appartenant à des hôtels ou à des restaurants, soit dans des locaux indépendants. Il fait appel à un savoir-faire touchant en particulier les domaines du stockage, de la conservation et de la consommation des produits du tabac. Il s'adresse clairement aux fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans (consid. 4.2.2) et a un but de divertissement.

5.2.1.2 S'il est vrai que les produits et le service en cause relèvent de secteurs économiques différents, ils présentent de nombreux points communs. Ils impliquent en effet un savoir-faire qui se recoupe, notamment en ce qui concerne la manipulation et la conservation de produits du tabac. Comme les cigares, un salon de cigares s'adresse avant tout au fumeur à qui il offre justement la possibilité de consommer de tels produits. En outre, tant un produit du tabac qu'un salon de cigares a pour but le divertissement de son destinataire et répond ainsi au même besoin.

Même s'ils ne sont pas substituables l'un à l'autre et n'appartiennent pas à la même classe internationale selon la Classification de Nice (de manière logique puisque les produits et les services font l'objet de classes distinctes), les produits et le service en cause entretiennent un rapport étroit de complémentarité. Un salon de cigares dépend en effet de l'existence de cigares et d'autres produits du tabac. À l'inverse, un salon de cigares peut être, pour l'industrie du tabac, un excellent moyen de faire de la publicité pour ses produits et de les vendre ; il constitue ainsi l'un des canaux de distribution des produits du tabac.

Dans un arrêt du 18 septembre 2001, l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (CREPI) avait retenu que les produits "*alkoholische Getränke Vodka enthaltend, ausgenommen Biere*" (classe 33) n'étaient pas similaires aux services "services de traiteurs ; restauration (alimentation) ; services rendus par des restaurants, des bars, des cafés, des hôtels" (classe 42). Elle avait considéré que, bien que des recoupements entre leurs cercles de destinataires soient tout à fait possibles, les services de restauration et d'hébergement n'étaient en règle générale pas proposés sur le marché par des producteurs de boissons alcoolisées (arrêt de la CREPI du 18 septembre 2001 MA-WI 05/01, sic! 2002, p. 169, consid. 5 *Smirnoff*

[fig.]/Smirnov [fig.]). Un tel raisonnement ne saurait toutefois être suivi en l'espèce, étant donné qu'un salon de *cigares* propose avant tout des *cigares* alors qu'un restaurant offre en principe plusieurs produits qui ne sont pas destinés uniquement aux consommateurs de boissons alcoolisées.

En conclusion, la probabilité est grande que les fumeurs soient amenés à penser que, s'ils sont exploités sous des marques identiques ou similaires, les *cigares* et les salons de *cigares* proviennent de la même entreprise ou, du moins, d'entreprises liées. Un salon de *cigares* est en effet logiquement associé aux *cigares* et force est de constater que les fumeurs perçoivent ce service et ces produits comme un ensemble de prestations formant un tout sur le plan économique.

5.2.1.3 Il convient dès lors de considérer que les produits "*Zigarren*" (classe 34) sont similaires au service "Exploitation d'un salon de *cigares*" (classe 43).

5.2.2 Vu la similarité entre les produits "*Zigarren*" (classe 34) de la marque opposante et le service "Exploitation d'un salon de *cigares*" (classe 43) de la marque attaquée, c'est à tort que l'autorité inférieure a rejeté l'opposition en considérant que les produits et services en cause n'étaient pas similaires et qu'une des conditions cumulatives de l'art. 3 LPM en vue de l'admission de l'opposition faisait défaut.

La similarité entre les produits "*Zigarren*" (classe 34) et le service "Exploitation d'un salon de *cigares*" (classe 43) suffit à éventuellement conduire – après, notamment, examen de la similarité entre les signes opposés – à la révocation de l'enregistrement de la marque attaquée. Il ne se justifie dès lors pas de se pencher sur la question de savoir s'il existe une similarité entre le service "Exploitation d'un salon de *cigares*" (classe 43), d'une part, et les autres produits ("*Tabak ; verarbeiteter Tabak aller Art*", "*Streichhölzer, Streichholzschachteln (nicht aus Edelmetall)*" et "*Zigarrenabschneider*" [classe 34]) et les services ("*Detailhandel jeder Art, insbesondere auch über das Internet*" [classe 35]) en lien avec lesquels la protection de la marque opposante peut être revendiquée (cf. consid. 4.2.1), d'autre part. Une telle analyse se justifie d'autant moins que ces autres produits et services ne sont pas susceptibles de fonder un rapport de similarité aussi étroit que celui qui existe entre les produits "*Zigarren*" (classe 34) et le service "Exploitation d'un salon de *cigares*" (classe 43).

6.

6.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influencer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6c/cc *in fine*, ATF 124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités).

6.2 Dans son recours, la recourante indique que, "si l'intimée devait contester la portée des pièces produites par la recourante ou si le TAF devait considérer que lesdites pièces n'établissent pas de façon suffisamment probante que, en Suisse, des fumeurs sont exploités sous une marque sous laquelle des cigares y sont offerts à la vente, la juridiction devrait constater les faits d'office et entendre des témoins (art. 12 PAF)". Il convient de relever que l'offre de preuve de la recourante est uniquement destinée à établir que, en Suisse, des fumeurs exploités sous une marque vendent des cigares de la même marque. En l'occurrence, sur la base des éléments du dossier, les produits "*Zigarren*" (classe 34) ont été considérés comme similaires au service "Exploitation d'un salon de cigares" (classe 43) (cf. consid. 5.2.1.3). Dès lors, comme le relève d'ailleurs la recourante ("[d]e telles mesures probatoires semblent largement superflues [...]"), il ne se justifie pas d'entendre des témoins à ce sujet et la requête de preuve de la recourante doit être rejetée.

7.

En conclusion, c'est à tort que l'autorité inférieure a nié la similarité entre les produits "*Zigarren*" (classe 34) et le service "Exploitation d'un salon de cigares" (classe 43). La décision attaquée, par laquelle l'autorité

inférieure a rejeté l'opposition formée par la recourante, doit par conséquent être annulée.

7.1 Selon l'art. 61 al. 1 PA, "l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure".

Ainsi, pour des raisons d'économie de procédure (essentiellement afin que la procédure ne soit pas prolongée inutilement), le recours au Tribunal administratif fédéral est en principe réformatoire (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, Bâle 2008, n. 3.191 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], *VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren*, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 61 n° 10). D'une manière générale, l'art. 61 al. 1 PA confère néanmoins un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de recours (WEISSENBERGER, *op. cit.*, art. 61 n° 15) qui doit notamment veiller à ce qu'une décision réformatoire ne limite pas de manière inadmissible le nombre d'instances de recours (WEISSENBERGER, *op. cit.*, art. 61 n° 17).

7.2 En niant (à tort) la similarité entre les produits "*Zigarren*" (classe 34) et le service "Exploitation d'un salon de cigares" (classe 43), l'autorité inférieure ne s'est prononcée ni sur la similarité entre les signes opposés, ni sur la force distinctive de la marque opposante, ni sur l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques. En ne traitant que la question de la similarité entre les produits et les services, elle ne s'est pas matériellement prononcée de manière complète sur l'opposition. Elle n'a en particulier pas examiné les arguments de la recourante (qui ressortent de son opposition du 24 novembre 2010 devant l'autorité inférieure) ni les arguments de l'intimée (qui ressortent de sa réponse du 25 janvier 2011 et de sa duplique du 10 octobre 2011 devant l'autorité inférieure).

Par ailleurs, alors que, dans son recours du 11 mai 2012, la recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée et demande *expressément* le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue sur la similarité et le risque de confusion entre la marque opposante et la marque attaquée, l'intimée ne se prononce pas à ce sujet. Elle ne s'oppose en particulier pas au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure et se limite, dans sa réponse du 17 août 2012, à demander le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. En outre, tant la recourante, dans son recours, que l'intimée, dans sa réponse, se limitent

à l'examen de la similarité entre les produits et les services en cause, à l'exclusion des autres aspects de la question du risque de confusion entre la marque opposante et la marque attaquée. Quant à l'autorité inférieure, elle ne fait, dans sa réponse du 17 août 2012, que renvoyer à la motivation de la décision attaquée et conclure au rejet du recours.

En procédure d'opposition, les décisions rendues en première instance par l'autorité inférieure ne sont susceptibles que d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, qui statue ainsi en dernière instance (cf. art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). En l'espèce, vu que plusieurs questions importantes n'ont pas été examinées par l'autorité inférieure, il se justifie de lui renvoyer l'affaire afin que les parties ne perdent pas le bénéfice d'une partie de leurs droits en première instance (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-3064/2010 du 26 octobre 2010 consid. 6.10 *in fine* [fig.]/[fig.], B-8052/2008 du 29 octobre 2009 consid. 7.9 *in fine* G-STAR/X-STAR, B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7.3 TORRES/TORRE SARACENA et B-7429/2006 du 20 mars 2008 consid. 4 DIACOR/DIASTOR; MARBACH, SIWR, n° 1198; voir également: CHRISTOPH GASSER, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, ad art. 33 n° 37).

8.

Il ressort de ce qui précède que le recours tendant à l'annulation de la décision attaquée doit être admis. Vu qu'il s'impose de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure, il convient d'annuler les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée et d'inviter l'autorité inférieure à rendre une nouvelle décision dans laquelle :

- elle se prononcera – dans le sens des considérants qui précèdent, en tenant en particulier compte de la similarité entre les produits "Zigarren" ["*alle vorgenannten Waren kubanischer Herkunft*"] (classe 34) et le service "Exploitation d'un salon de cigares" (classe 43) – sur la similarité entre les signes opposés, sur la force distinctive de la marque opposante et, finalement, sur l'existence d'un risque de confusion entre la marque opposante et la marque attaquée et
- elle statuera à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure de première instance.

9.

9.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque attaquée, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette marque. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.– et Fr. 100'000.– (ATF 133 III 490 consid. 3.3 *Turbinenfuss* [3D]).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.– et mis à la charge de l'intimée qui succombe. Quant à l'avance de frais de Fr. 4'000.– versée le 20 juin 2012, elle est restituée à la recourante.

9.2

9.2.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause et qui est représentée par un mandataire a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 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 ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession 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). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus ; ces tarifs s'entendent hors TVA (art. 10 al. 2 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).

9.2.2

9.2.2.1 En l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un mandataire, a droit à des dépens. Elle a produit une note d'honoraires de Fr. 8'000.–. Le mandataire de la recourante n'ayant pas été confronté à des questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues, il se justifie de réduire les honoraires demandés à un montant de Fr. 3'600.– (non assujetti à la TVA) qu'il s'agit d'allouer à la recourante, à titre de dépens pour la procédure de recours, à la charge de l'intimée.

Ce montant n'est pas soumis à la TVA, car cet impôt n'est perçu que sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse et par conséquent pas dans le cas d'espèce, dans lequel les services du mandataire ont été fournis en faveur de la recourante, dont le siège se situe à l'étranger (art. 1 al. 1 et 2, art. 8 al. 1 et art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [Loi sur la TVA, LTVA, RS 641.20], en relation avec l'art. 9 al. 1 let. c FITAF ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-418/2012 du 18 avril 2013 consid. 7.2 *DERMACYTE*).

9.2.2.2 L'intimée, qui succombe, n'a quant à elle pas droit à des dépens.

10.

Le présent arrêt est définitif (art. 73 LTF).

(le dispositif se trouve sur la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est admis.

2.

Les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée sont annulés et l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.

Les frais de procédure, arrêtés à Fr. 4'000.–, sont mis à la charge de l'intimée.

4.

L'avance de frais de Fr. 4'000.– est restitué à la recourante.

5.

Un montant de Fr. 3'600.– (non assujetti à la TVA) est alloué à la recourante, à titre de dépens pour la procédure de recours, à la charge de l'intimée.

6.

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour et formulaire "Adresse de paiement")
- à l'intimée (recommandé ; annexes : pièces en retour et facture avec bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. W11451-DS/bs ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège :

Le greffier :

Pietro Angeli-Busi

Pierre-Emmanuel Ruedin

Expédition : 10 juillet 2013