



Cour II
B-922/2015

Arrêt du 21 septembre 2017

Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Vera Marantelli, Maria Amgwerd, juges,
Yann Grandjean, greffier.

Parties

ROLEX SA,
représentée par GROS & WALTENSPÜHL, avocats,
recourante,

contre

FMTM Distribution Ltd,
représentée par FMP Fuhrer Marbach & Partner,
intimée,

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

Objet

Procédure d'opposition n° 13767
CH P-404'411 "SUBMARINER" /CH 658'041 "MARINER".

Faits :**A.**

A.a Déposée le 20 mars 2013 par FMTM Distribution Ltd (ci-après : la défenderesse ou l'intimée) et publiée le 2 mai 2014 sur Swissreg (<https://www.swissreg.ch>), la marque suisse n° 658'041 "MARINER" (ci-après : la marque attaquée) a été enregistrée pour les produits suivants :

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; pierres précieuses et semi-précieuses ; diamants ; pierres fines.

A.b Le 30 juillet 2014, ROLEX SA (ci-après : l'opposante ou la recourante) a formé opposition totale contre cet enregistrement auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI (ci-après : l'autorité inférieure). L'opposition (n° 13767) se fonde sur la marque suisse P-404'411 "SUBMARINER" déposée le 11 février 1993 (ci-après : la marque opposante) et enregistrée pour les produits suivants :

Classe 14 : Produits étanches ou destinés à des articles étanches, à savoir pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.

A.c Par décision du 14 janvier 2015, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition n° 13767. Elle conserve la taxe d'opposition d'un montant de 800 francs et n'alloue aucun dépens.

B.

Par mémoire du 13 février 2015, l'opposant a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il conclut, avec suite de frais et dépens à la charge de l'intimée, à l'annulation de la décision attaquée, à l'admission de l'opposition et à la révocation de la marque attaquée pour tous les produits de la classe 14, excepté les "Métaux précieux et leurs alliages".

C.

C.a Par courrier du 24 février 2015, l'autorité inférieure a renoncé à présenter des remarques et observations et renvoyé à la motivation de la décision attaquée, indiquant que le recours était à rejeter avec suite de frais à la charge de la recourante.

C.b Par réponse du 22 mai 2015, l'intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens.

D.

Par réplique du 26 juin 2015, la recourante a développé son argumentation et a maintenu ses conclusions précédentes.

E.

E.a Par courrier du 3 septembre 2015, l'autorité inférieure a renoncé à présenter une duplique et renvoyé de nouveau à la motivation de la décision attaquée.

E.b Par duplique du 24 septembre 2015, l'intimée a également maintenu ses conclusions précédentes.

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 examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 Le Tribunal 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] ; art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA).

1.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.

1.4 Le présent recours est ainsi recevable.

2.

L'art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (loi sur la protection des marques, 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.

2.1 Il s'agit tout d'abord de définir à quels consommateurs les produits et/ou les services en cause sont destinés (consid. 2.3.1) ainsi que le degré d'attention dont ces consommateurs font preuve (consid. 2.3.2).

2.1.1 C'est sur la base de la perception des personnes concernées que doivent être examinées les questions de la similarité des produits et/ou des services (consid. 3), de la similarité des signes (consid. 4), de la force distinctive de la marque opposante (consid. 5) et, au final, du risque de confusion entre les marques en cause (consid. 6 ; arrêts du TAF B-5119/2014 du 17 mars 2016 consid. 4.1 "VISUDYNE/VIVADINE", 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.]" ; RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, 2015, p. 145-146).

2.1.2 S'agissant du degré d'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 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 (arrêt du TAF B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 "Nasacort/Vasocor" ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, 2007, p. 110 ; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in : von Büren/David [édit], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, 2^e éd. 2009, n° 995 ss).

2.2

2.2.1 La décision attaquée rappelle que la jurisprudence est d'avis que, pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faudrait s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moindre que pour les produits spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que les professionnels. En l'espèce,

l'autorité inférieure retient que les "pierres précieuses et semi-précieuses, diamants, pierres fines" revendiquée en classe 14 par la défenderesse s'adresseraient tant au consommateur moyen qu'à un public spécialisé et professionnel. Cependant, ces produits seraient des produits chers et seraient achetés plutôt rarement ; ils feraient donc l'objet d'une attention particulière. Il conviendrait dès lors de s'attendre à un degré d'attention plutôt élevé.

2.2.2 Selon la recourante, il serait de jurisprudence constante que les produits de la classe 14 sont destinés au grand public, c'est-à-dire au consommateur moyen faisant preuve d'un degré d'attention ni supérieure ni inférieure à la moyenne lors de l'achat de telles marchandises. La recourante explique que les désignations dans la classe 14 ne renverraient pas nécessairement à des produits coûteux et qu'ils pourraient parfaitement être distribués et achetés comme des produits de consommation courante (comme par exemple les pierres destinées aux bijoux de fantaisie). Ce serait donc à tort que l'autorité inférieure aurait retenu un degré d'attention élevé des consommateurs pour les signes en présence.

2.2.3 L'intimée se ne prononce pas directement sur la question du degré d'attention des consommateurs, mais se réfère dans sa réplique à un consommateur moyen.

2.3

2.3.1 Selon la jurisprudence, les produits de l'horlogerie et de la bijouterie (classe 14) revendiqués par les marques en présence sont destinés au grand public (arrêts du TAF B-1185/2014 du 7 octobre 2016 consid. 2.3 "MECO/MESO (fig.)", B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.2.1 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]", B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 4.2 "NAVITIMER/Maritimer", B-5779/2007 du 3 novembre 2008 consid. 4 "Lancaster", B-3052/2009 du 16 février 2010 consid. 4 "DIAMONDS OF THE TSARS", B-1223/2010 du 7 décembre 2010 consid. 3 "TOURBILLON [fig.]"), c'est-à-dire au consommateur moyen, qui fait preuve d'un degré d'attention ni supérieur ni inférieur à la moyenne lors de l'achat de telles marchandises (arrêts du TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 7 "Bally/BALU [fig.]", B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 5.2 "GOLAY/Golay Spierer [fig.]", B-201/2009 du 26 mai 2009 consid. 5 "Atlantic [fig.]/TISSOT ATLAN-T").

2.3.2 Bien que l'appréciation doive en principe se faire selon la perception du groupe de destinataires le plus faible et le plus enclin à être induit en erreur, la perception des cercles de destinataires plus spécialisés doit également être prise en considération (arrêts du TAF B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 4.2 "NAVITIMER/Maritimer", B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 "viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]", B-6222/2009 du 30 novembre 2010 consid. 3 "LOUIS BOSTON", B-3052/2009 du 16 février 2010 consid. 4 "DIAMONDS OF THE TSARS", B-1223/2010 du 7 décembre 2010 consid. 3 "TOURBILLON [fig.]"). Il s'agit dès lors de considérer que les produits de la classe 14 en cause s'adressent au consommateur moyen – qui fait preuve d'un degré d'attention moyen –, sans perdre de vue le fait que ces produits s'adressent également au spécialiste des domaines de l'horlogerie et de la bijouterie – qui est susceptible de faire preuve d'un degré d'attention accru (arrêts du TAF B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.2.3 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]" et B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 4.2 "NAVITIMER/Maritimer").

3.

Il convient ensuite d'examiner, du point de vue des cercles de consommateurs déterminants (consid. 2.3), s'il existe une similarité entre les produits en cause.

3.1 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. 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 TAF 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 ; LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2^e éd. 1999, art. 3 LPM n^{os} 8 et 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 (arrêts du TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 6.2.1 "Bally/BALU [fig.]", B-317/2010 du 13 septembre 2010 consid. 5.2 "Lifetex/LIFETEA" et B-7500/2006 du 19 décembre 2007 consid. 7 "Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.]" ; MARBACH, SIWR, n^o 1173).

3.2

3.2.1 La recourante a renoncé à contester à la marque attaquée le droit de revendiquer les produits suivants : "Métaux précieux et leurs alliages" (recours p. 2 et 3). En cela, elle fait sienne la position de l'autorité inférieure exprimée dans la décision attaquée. Partant, ce point n'est plus objet du litige et le Tribunal en prend acte pour la suite (consid. 8.2).

3.2.2 Reste à examiner la situation des autres produits revendiqués par la marque attaquée, à savoir "pierres précieuses et semi-précieuses ; diamants ; pierres fines".

3.2.2.1 Le Tribunal rappelle que, pour les produits de la classe 14, il a déjà été jugé que des pierres précieuses et des bijoux étaient similaires à des montres, notamment en raison du fait que des pierres précieuses étaient utilisées pour orner des montres (arrêt du TAF B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 5.3, not. 5.3.1 et 5.3.3 "NAVITIMER/Maritimer" et les références citées).

3.2.2.2 Selon l'intimée, il ne serait pas possible de retenir une similarité entre les produits horlogers étanches et les produits contestés du fait que les montres caractérisées par leur étanchéité ne pourraient pas être ornées de pierres précieuses, de pierres semi-précieuses ou de pierres fines. Elle explique aussi que les montres étanches seraient proposées dans des magasins dédiés à la plongée et donc distincts de ceux proposant des bijoux.

3.2.2.3 Cette argumentation ne peut être suivie. L'intimée présente – à tort – les montres étanches comme des montres de plongée. Or, comme le relève la recourante, la plupart des montres, y compris celles serties de pierres précieuses, sont étanches ; cette qualité n'est en rien réservée aux montres de plongée. Par ailleurs, un consommateur (même plus attentif que la moyenne) pourrait parfaitement penser qu'un fabricant de montres étanches dispose d'une gamme de produits ne présentant pas cette caractéristique. L'étanchéité ne distingue donc pas les montres qui présentent cette propriété des autres montres de la classe 14 et le Tribunal ne voit pas de raison de revenir sur la jurisprudence exposée plus haut (consid. 3.2.2.1).

3.2.3 Au final, le Tribunal retient que les "pierres précieuses et semi-précieuses ; diamants ; pierres fines" revendiqués par la marque attaquée sont similaires aux produits revendiqués par la marque opposante, les "Métaux précieux et leurs alliages" n'étant quant à eux plus objets du litige.

4.

Vu la similarité des produits en cause, il convient maintenant de déterminer, du point de vue des cercles de consommateurs déterminants (consid. 2.3), s'il existe une similarité entre les signes "SUBMARINER" et "MARINER".

4.1

4.1.1 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 ne perçoit en général pas les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre perçu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire imprécise (ATF 121 III 377 consid. 2a "Boss" ; MARBACH, SIWR, n° 867). Cette impression d'ensemble sera principalement influencée par les éléments dominants d'une marque ; il s'agit en général des éléments les plus distinctifs (arrêt du TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 "lawfinder/LexFind.ch [fig.]" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : de Werra/Gilliéron [édit.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : SCHLOSSER/MARADAN, CR], art. 3 LPM n° 30). Les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent cependant 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 TF 4C.258/2004

du 6 octobre 2004 consid. 4.1 "YELLO/Yellow Access AG" ; arrêt du TAF B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP" ; SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM n° 60). Il convient, dès lors, de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer le signe (arrêt du TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 "FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN" ; MARBACH, SIWR, no 866 ; GALLUS JOLLER, in : Noth/Bühler/Thouvenin [édit.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009 [ci-après : SHK], art. 3 LPM n° 122 s.).

4.1.2 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", 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, SIWR, n° 875 ; DAVID, op. cit., ad art. 3 LPM n° 17). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison – surtout lorsque celle-ci reçoit une accentuation – suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas", 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-4728/2014 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 *in fine* "WINSTON/Wilson").

4.2

4.2.1 Selon l'autorité inférieure, les marques concorderaient sur le plan visuel sur le terme "MARINER". La marque attaquée se retrouverait intégralement dans la marque opposante. Les signes se distingueraient dans la mesure de l'élément "SUB" précédant le terme "MARINER" dans la marque opposante.

Sur le plan phonétique, les signes seraient similaires dans la mesure du son des lettres "m a r i n e r" contenues dans les deux marques. Les terminaisons des signes coïncideraient. Les signes se distingueraient dans la mesure du son "s u b" au début de la marque opposante.

Sur le plan conceptuel, les marques en cause auraient une signification dans le vocabulaire anglais. Le mot anglais "submariner" signifierait en

français "sous-marinier" et le mot anglais "mariner" signifierait en français "marin". Même si la majorité du public n'a certainement pas connaissance de leur signification française exacte, elle associerait néanmoins ces deux mots au concept de mer grâce à la partie "MARIN" commune aux deux signes.

Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure a constaté un certain degré de similarité visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes opposés.

4.2.2 La recourante fait valoir que la marque opposante comporte l'intégralité de la marque attaquée (identité parfaite), soit sept lettres sur dix. La similitude visuelle notable ne saurait dès lors être remise en cause par l'absence des trois lettres du préfixe "S U B". La recourante estime que l'élément commun "MARINER" suffit à lui seul pour fonder une similarité auditive évidente. Selon la recourante, le consommateur moyen associerait les marques opposées au domaine aquatique, de sorte qu'il existerait bien plus qu'un certain degré de similitude, mais une parenté thématique ou sémantique entre les deux marques. La recourante en conclut que l'autorité inférieure aurait dû reconnaître une forte similitude entre les deux signes.

4.2.3 L'intimée conteste la similarité graphique au nom de la jurisprudence qui accorde plus d'importance aux premières syllabes, distinctes en l'espèce. Pour le même motif, elle estime que le son "U" l'emporterait et suffirait à distinguer les deux signes qui, par ailleurs, n'auraient pas la même cadence au regard du nombre différent de syllabes et d'un changement dans la succession des voyelles (U A I E et A I E). Sur le plan sémantique, l'intimée relève que les mots "MARINER" et "SUBMARINER", sans être exactement des contraires, auraient des significations clairement différentes en raison du préfixe "SUB-" qui les distinguerait fondamentalement par sa référence au monde "sous-marin".

4.3 Quant au Tribunal, il retient ce qui suit.

4.3.1 Sur le plan graphique, la marque opposante "SUBMARINER" comprend dix lettres quand la marque attaquée n'en compte que sept. Les sept dernières lettres sont communes aux deux signes. Si le début d'une marque est important, les signes opposés sont largement similaires sur le plan graphique dès lors que leur fin et leur majeure partie (70, respectivement 100%) sont communes.

4.3.2 Sur le plan phonétique, la marque opposante comprend quatre syllabes (sub[e]-ma-rine-ur) alors que la marque attaquée en compte trois (ma-rine-ur). Ce constat vaut quelle que soit la prononciation retenue (par exemple "l" prononcé "i" ou "aille" ou encore "ER" prononcé "é", "aire" ou "eur"). Le son issu de la lettre "u", prononcé "u", "ou" ou avant tout "e" (si l'on prononce à l'anglaise), est trop effacé et trop bref pour compenser la domination de la partie "ma-rine-ur" sur l'ensemble. Sous cet angle aussi, la majeure, voire la totalité, des signes sont communs, ce qui engendre une similarité.

4.3.3 Sur le plan sémantique, le mot "submariner" signifie "sous-marinier", en référence au membre de l'équipage d'un sous-marin. Le mot "mariner" signifie "le marin", autrement dit la personne employée professionnellement à la conduite et à l'entretien des navires de mer (Dictionnaire Le Robert & Collins 2006, v^{os} mariner et submariner et Dictionnaire en ligne www.larousse.fr, v^{os} sous-marinier et marin, consultés le 28 juillet 2017). Il n'est certes pas exclu que le consommateur francophone y lise le verbe qui qualifie l'action consistant, en parlant d'un aliment, à le tremper dans une marinade ou dans de la saumure (Dictionnaire en ligne www.larousse.fr, v^o mariner, consulté le 28 juillet 2017); il n'en demeure pas moins que les consommateurs germanophones et italophones y verront bien plus certainement un lien avec la mer (*marin*, *die Marina*, *die Marine* en allemand [Dictionnaire Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 26^e éd. 2009] ou *marina*, *marine*, *marino* en italien [Dictionnaire Lo Zingarelli, 12^e éd. 2004]). Pour eux, le mot "mariner" est trop éloigné de "*marinieren*" (Duden) et de "*marinàre*" (Lo Zingarelli) pour que l'association fonctionne. Au total, le consommateur moyen pourra trouver dans la marque attaquée comme dans la marque opposante des éléments communs renvoyant aux hommes et aux femmes habiles dans le domaine maritime et au domaine de la mer au sens large. Deux mots qui ne se distinguent que par un préfixe sont après tout des dérivés l'un de l'autre. Même le consommateur imperméable à la langue anglaise – quelle que soit sa langue maternelle suisse – pourra aussi y lire les lettres communes "M", "A", "R", "I" et "N", ce qui le renverra aussitôt dans le monde aquatique. Le Tribunal doit donc retenir une intime proximité sémantique entre les signes opposés.

4.3.4 Dans la mesure où les signes présentent une similarité visuelle et phonétique, accentuée par la forte similarité sémantique, le Tribunal doit retenir une similarité importante des signes opposés.

5.

En vue de l'examen du risque de confusion entre les marques en cause (consid. 6), il convient enfin de déterminer l'étendue du champ de protection de la marque opposante.

5.1

5.1.1 Le champ 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 modestes suffiront alors à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans le langage courant (arrêt du TF 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 "R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG" ; MARBACH, SIWR, n° 981). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un travail patient pour s'établir sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires, car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (ATF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 "Sky/SkySIM").

5.1.2 Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de déterminer la signification de chacun de ses éléments et d'examiner ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, comme une dénomination générique. Des associations d'idées ou des allusions n'ayant qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne suffisent pas pour admettre l'appartenance d'une désignation au domaine public ; le rapport avec le produit ou le service doit être tel que le caractère descriptif de la marque doit être reconnaissable sans effort particulier d'imagination ou de réflexion (arrêts du TAF B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 7.1.1-7.1.2.2 "NAVITIMER/Maritimer" et B-1700/2009 du 11 novembre 2009 consid. 6.1 "OSCILLOCOCCINUM/Anticoccinum" ; voir aussi ATF 129 III 225 consid. 5.1 "MASTERPIECE" ; arrêt du TF 4A_370/2008 du 1^{er} décembre 2008 consid. 4.1 "POST" ; arrêts du TAF B-3381/2010 du 13 juillet 2011 consid. 4 in fine "VICTORIA CUP" et B-7405/2006 du 21 septembre 2007 consid. 4.2 "MOBILITY").

5.2

5.2.1 Après avoir rappelé que la marque attaquée ne reprend qu'une partie de la marque opposante "SUBMARINER", l'autorité inférieure relève que, si le terme "MARINER" est distinctif pour les "Métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses et semi-précieuses, diamants, pierres fines", il ne le serait en revanche pas pour les "produits étanches ou destinés à des articles étanches, à savoir pièces d'horlogerie en tous genre [sic!] et leurs parties", car il constituerait un renvoi directement descriptif quant à la nature et le but desdits produits. Dès lors, le champ de protection de cette partie de la marque opposante serait limité, car il ne saurait s'étendre à cet élément du domaine public. Selon la décision attaquée, même les marques fortes ne voient pas leur protection s'étendre aux mots qui – comme en l'espèce – devraient demeurer dans le domaine public.

5.2.2 A propos du terme "MARINER", la recourante conteste qu'il soit au bénéfice d'un besoin de libre disposition, dès lors que des termes directement descriptifs sont possibles ("plongée", "scuba" [sic!], "diver" [sic!], "waterproof").

La recourante explique que si elle comprend que des éléments doivent impérativement rester à la libre disposition de tous, cela ne serait certainement pas le cas pour des termes, non soumis à un besoin absolu de libre disposition, qui se sont imposés dans le commerce comme un renvoi à une entreprise déterminée. Selon la recourante, le signe "MARINER" n'est pas descriptif et encore moins assujéti à un besoin absolu de libre disposition.

La recourante explique également que l'autorité inférieure aurait reconnu la notoriété de la marque opposante, mais en aurait fait abstraction dans la détermination de son champ de protection, lequel serait accru (ce qui exclurait la marque du domaine public).

Dans sa réplique, la recourante avance, sur la base de publicités et d'articles de presse qu'elle produit, qu'au moins depuis soixante ans, elle communique sur l'un de ses modèles les plus emblématiques. Elle évoque également le succès commercial et une reconnaissance indéniable pour conclure que la marque opposante devrait bénéficier d'un champ de protection accru et élargi.

5.2.3 L'intimée estime que la marque de la recourante (*i.e.* la marque opposante) dispose d'un champ de protection limité en raison de son

caractère descriptif des montres de plongée. Elle conteste également que la marque ait un champ de protection accru ; selon elle, le signe "SUBMARINER" ne serait pas connu du public suisse au motif qu'il ne serait soit pas utilisé en lien avec les produits de la recourante, soit qu'il serait utilisé avec d'autres signes.

5.3

5.3.1 De son côté, le Tribunal commence par relever que l'autorité inférieure se prononce sur le champ de protection de la seconde partie de la marque opposante ("MARINER") pour en conclure sur celui de la marque opposante dans son ensemble ("SUBMARINER"), ce qui rend difficilement compréhensible sa motivation, voire l'affaiblit considérablement.

5.3.2 Sur le fond, il n'est pas certain que le mot anglais "submariner" soit compréhensible pour une partie significative du public de notre pays (consid. 4.3.3). Dans ce sens, on ne peut pas exclure que le consommateur moyen y voit un signe de fantaisie et donc on peut déjà douter que ce signe puisse vraiment présenter un caractère descriptif – et qu'il soit faible – en lien avec les produits concernés de la classe 14.

5.3.3 Quoi qu'il en soit, le terme "submariner", même compris comme "sous-marinier", ne saurait aucunement être vu comme descriptif en lien avec les produits revendiqués en classe 14 "Produits étanches ou destinés à des articles étanches, à savoir pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties". En effet, ce n'est qu'au prix d'un certain effort de réflexion, après avoir notamment rattaché la partie "MARINER" au monde aquatique, par le biais du domaine de la navigation, que le consommateur pourra comprendre le signe "SUBMARINER" comme faisant référence à des caractéristiques ou à la destination de produits étanches de l'horlogerie (par exemple : "montres destinées à des gens qui, comme les sous-mariniers ou d'autres travailleurs de la mer, peuvent craindre l'eau pour le bon fonctionnement de leurs montres"). Par ailleurs, l'intimée entretient tout au long de son argumentation un amalgame trompeur en parlant de "montres de plongée" qu'elle rapproche implicitement de l'idée de sous-marin. Or, la recourante revendique seulement des produits étanches pour l'horlogerie et ce n'est pas parce qu'une montre est étanche qu'elle est nécessairement destinée à la plongée. Il convient dès lors de considérer que le lien avec les caractéristiques des produits revendiqués par la marque opposante n'est pas perceptible de manière suffisamment directe pour affaiblir la force distinctive de ce signe.

5.3.4 Un périmètre de protection au moins normal doit ainsi être reconnu à la marque opposante, qui fait preuve d'un certain degré de fantaisie en lien avec les produits qu'elle revendique.

Vu l'issue de la cause (consid. 6.3, not. 6.3.6), la question de savoir si la marque opposante est une marque connue à laquelle un périmètre de protection élargi doit être reconnu peut rester ouverte.

6.

Vu la similarité des produits en cause (consid. 3.2.3) et la similarité importante entre les signes opposés (consid. 4.3, not. 4.3.4), il faut maintenant déterminer s'il existe un risque de confusion, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante (consid. 5.3.4).

6.1

6.1.1 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 dès lors un risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure.

6.1.2 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) (ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", 119 II 473 consid. 2c "Radion" et 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").

6.1.3 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des signes (consid. 4.3, not. 4.3.4) que des produits pour lesquels ils sont enregistrés (consid. 3.2, not. 3.2.3). 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

(arrêt du TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 "Bally/BALU [fig.]" ; DAVID, op. cit., art. 3 LPM n° 8). La question du risque de confusion doit être examinée en tenant notamment compte du degré d'attention dont font preuve les destinataires des produits en cause (consid. 2.3 ; JOLLER, op. cit., art. 3 LPM n° 49 ss ; arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 "Torres/Torre Saracena") et de l'étendue du champ de protection de la marque opposante (consid. 5.3).

6.2

6.2.1 L'autorité inférieure conclut que, dès lors que "MARINER" appartient au domaine public (consid. 5.2.1) pour tous les produits de la marque opposante et se trouve être l'unique composante du signe opposant (*sic !*) qui fonde la similitude des marques, les différences visuelles et auditives entre les signes (consid. 4.2.1) ainsi que le degré d'attention élevé des destinataires des produits (consid. 2.2.1) suffiraient à éviter tout risque de confusion avec la marque opposante et ce, malgré la similarité des produits en cause.

6.2.2 Selon la recourante, refuser d'admettre le risque de confusion avec la marque attaquée, sous prétexte d'une prétendue appartenance au domaine public, reviendrait à diluer une marque prestigieuse en lui refusant tout moyen de défense, ce qui ne saurait être le sens du droit des marques.

Dans son recours, la recourante explique qu'en ne tenant pas compte du champ de protection accru de la marque opposante l'autorité inférieure consacrerait ainsi une violation de son pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, l'autorité inférieure n'aurait pas dû, selon la recourante, tenir compte du caractère descriptif contestable de "MARINER" pour arriver à la conclusion que les marques en présence, concordantes sur un élément du domaine public, ne pouvaient pas prêter à confusion. Au contraire, toujours selon la recourante, l'autorité inférieure aurait dû ainsi opposer la marque forte "SUBMARINER" distinctive dans son ensemble pour les produits qu'elle désigne, à la marque "MARINER", elle aussi distinctive. Du fait du champ de protection accru de la marque "SUBMARINER", l'autorité inférieure n'aurait pu qu'admettre le risque de confusion.

Dans sa réplique, la recourante explique encore que, selon la jurisprudence, le fait qu'une composante d'un signe connu puisse être considéré comme descriptif – elle le conteste en l'espèce – ne nuirait ni à sa force distinctive ni à sa notoriété lorsqu'il est considéré dans son intégralité. Selon la recourante son cas serait celui d'une marque forte qui

se serait imposée sur le marché ; dès lors, ce terme, même si l'on devrait le voir comme descriptif – ce que la recourante conteste – devrait s'imposer aux marques postérieures similaires et couvrant des produits similaires. Retenir le contraire reviendrait, toujours selon la recourante, à saper la protection d'un terme qui s'est imposé dans le public. Elle explique que, selon elle, même à considérer à tort que la composante "MARINER" de la marque "SUBMARINER" serait descriptive, cela ne nuirait donc nullement à sa force distinctive et à sa notoriété lorsque la marque (opposante) est considérée dans son ensemble.

6.2.3 L'intimée rappelle en substance que, selon elle, les produits revendiqués par les marques opposées ne sont pas similaires (consid. 3.2.2.2) et que les signes opposés ne sont pas non plus similaires (consid. 4.2.3), de sorte que l'affaire ne présenterait aucun risque de confusion.

6.3 Appelé à se prononcer, le Tribunal retient ce qui suit.

6.3.1 Pour l'autorité inférieure, la similarité des marques serait en l'espèce compensée par le degré d'attention accru des consommateurs (consid. 6.2.1). Or, dans la mesure où il a déjà établi qu'en l'espèce, c'était un degré d'attention moyen qu'il fallait retenir (consid. 2.3.2), le Tribunal penche vers l'existence d'un risque de confusion.

6.3.2 Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que, pour créer une marque, il ne suffit en principe pas de retrancher un élément à une marque existante. La reprise intégrale d'une marque ou de son élément frappant dans une marque postérieure engendre en général des risques de confusion, même en présence d'un signe doté d'une force distinctive moyenne ou normale, comme en l'espèce (décision de la CREPI du 16 janvier 2001 consid. 8-9 "Lemo/Lem" ; SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM n^{os} 51 et 53).

D'une manière plus générale, selon la jurisprudence et la doctrine, la reprise des éléments caractéristiques principaux d'une marque antérieure – qui conduit déjà, comme en l'espèce, à une similarité importante entre les signes en cause (consid. 4.3.4) – est en général de nature à créer un risque de confusion (arrêts du TAF B-159/2014 du 7 octobre 2016 consid. 8.3.3.1 "BELVEDERE/CA'BELVEDERE AMARONE (fig.)", B-6137/2013 du 18 juin 2015 consid. 5.1 "TERRAVETIA TERRA", B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 7.2.1 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]", B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.3 "GOLAY/Golay Spierer [fig.]" et B-8011/2007 du 24 octobre 2008 consid. 6.4

"emotion/e motion [fig.]" ; SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM n^{os} 51 et 53 ; CHERPILLOD, op. cit., p. 112 ; MARBACH, SIWR, n^o 963).

6.3.3 La jurisprudence a précisé, en lien avec les ajouts à une marque existante, que le risque de confusion peut exceptionnellement être exclu si l'élément repris perd son individualité au sein de la nouvelle marque pour n'en former qu'un élément secondaire (arrêts du TAF B-159/2014 du 7 octobre 2016 consid. 8.3.3.1 "BELVEDERE/CA'BELVEDERE AMARONE (fig.)", B-6137/2013 du 18 juin 2015 consid. 5.1 "TERRA/VETIA TERRA" et B-5616/2012 du 28 novembre 2013 consid. 4.2 "VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum" ; arrêt du Kantonsgericht LU 1A 11 4 du 17 août 2015 consid. 4.4.4 "Cristal/Cristalino" ; SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM n^o 51), si le sens du signe est modifié par l'élément ajouté (décisions de la CREPI MA-WI 05/99 du 7 février 2000, consid. 4 "Esprit/L'esprit du dragon" et MA-WI 11/98 du 19 avril 1999, consid. 5 "Koenig/Sonnenkönig") ou si l'élément repris constitue un signe faible auquel un autre élément est ajouté, des différences plus modestes étant dans ce cas suffisantes pour distinguer les marques en présence (arrêts du TAF B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 7.2.1 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]", B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 5.5 "viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]" et B-5440/2008 du 24 juillet 2009 consid. 7.4.2 "Jump/Jumpman [fig.]" ; arrêt du TF 4C.3/1999 du 18 janvier 2000 consid. 4c "Campus/Liberty Campus").

Cette jurisprudence peut être appliquée par analogie dans le cas – comme en l'espèce – d'un retranchement d'une partie d'une marque.

6.3.4 En l'espèce, la marque attaquée reprend intégralement la marque opposante (consid. 4.3.1-4.3.3). Partant, au regard de ce qui précède (consid. 6.3.2), la marque opposante est reprise dans tous ses éléments caractéristiques ce qui amène à conclure en principe à l'existence d'un risque de confusion.

6.3.5 Reste donc à examiner s'il y aurait éventuellement lieu d'admettre l'une des exceptions prévues par la jurisprudence (consid. 6.3.3).

Il suffit en l'espèce de constater que le signe "MARINER" n'acquiert aucunement son individualité par rapport au signe "SUBMARINER" après le retranchement du préfixe "SUB". Comme cela a été relevé précédemment, la marque attaquée conserve toutes les caractéristiques de la marque opposante (consid. 4.3.1-4.3.3). L'élément "SUB" est bref et

banal ; en tant que simple préfixe, il est donc trop faible pour distinguer par lui-même les marques en présence. Surtout, l'élément retranché ne change rien au sens que le consommateur, doté d'un degré d'attention moyen (consid. 2.3.2), attribuera aux signes que la cause oppose. Partant, aucune des conditions n'est en l'espèce remplie pour admettre que, exceptionnellement, le signe raccourci n'engendre pas de risque de confusion.

6.3.6 Au total, en raison de la similarité des produits revendiqués par les marques que la cause oppose (consid. 3.2.3), de la similarité importante des signes (consid. 4.3.4), du point de vue des consommateurs visés (consid. 2.3.1), lesquels font preuve d'une attention moyenne (consid. 2.3.2), il faut conclure à l'existence d'un risque de confusion direct, même en présence d'une marque opposante bénéficiant d'un champ de protection normal (consid. 5.3.4).

7.

7.1 Il ressort de ce qui précède que, vu l'art. 3 al. 1 let. c LPM, le recours doit être admis et la décision rendue par l'autorité inférieure dans cette affaire doit être réformée dans le sens que l'opposition n° 13767 doit être partiellement admise et la marque attaquée doit être révoquée pour tous les produits revendiqués, à l'exception des "Métaux précieux et leurs alliages" (consid. 3.2.3 et 6.3.6).

7.2 La décision attaquée doit par ailleurs être réformée quant à la répartition des frais et des dépens dans la procédure devant l'autorité inférieure.

En l'espèce, la recourante a obtenu partiellement gain de cause devant l'autorité inférieure dans la mesure où elle avait déposé une opposition totale. Par conséquent, elle a droit au remboursement partiel de la taxe d'opposition (IPI, Directives de matière de marques [version 1^{er} janvier 2017], n° 7.3.2.3 p. 43) et à une indemnité de dépens réduite, fixée en l'espèce à 500 francs, soit un montant de 900 francs mis à la charge de l'intimée (la défenderesse devant l'autorité inférieure).

8.

8.1 S'agissant de la procédure de recours, 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]). Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. 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 art. 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 des valeurs empiriques, soit entre 50'000 francs et 100'000 francs (ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]").

8.2 En l'espèce, au stade de la procédure de recours, la recourante a obtenu entièrement gain de cause, dès lors qu'elle ne conteste plus à la marque attaquée le droit de revendiquer les produits "Métaux précieux et leurs alliages" (consid. 3.2.3). Les frais de procédure, qu'il convient d'arrêter à 4'000 francs, doivent donc être mis à la charge de l'intimée, qui succombe. Quant à l'avance de frais du même montant versée par la recourante durant l'instruction, elle lui est restituée.

9.

9.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (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). 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 En l'espèce, la recourante ayant obtenu gain de cause devant le Tribunal, elle a droit à des dépens. Elle n'a pas présenté de note de frais. Ainsi, sur la base du dossier, il lui est équitablement alloué, à la charge de l'intimée, une indemnité de 3'000 francs *ex aequo et bono* à titre de dépens pour la procédure de recours. Vu qu'elle succombe, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF). Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas non plus droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

10.

Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque, le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale 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.

2.

Le dispositif de la décision attaquée est modifié comme suit :

1. L'opposition n° 13767 contre la marque suisse n° 658'041 "MARINER" est partiellement admise.
2. L'enregistrement de la marque suisse n° 658'041 "MARINER" est révoqué pour tous les produits revendiqués, à l'exception des "Métaux précieux et leurs alliages".
3. [Ancien chiffre 2.]
4. Il est mis à la charge de défenderesse [*i.e.* l'intimée] le paiement en faveur de l'opposante d'un montant de 900 francs (c'est-à-dire 400 francs à titre de remboursement partiel de la taxe d'opposition et 500 francs à titre de dépens).
5. [Ancien chiffre 4].

3.

3.1 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge de l'intimée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.

3.2 L'avance de frais de 4'000 francs versée par la recourante lui est restituée.

4.

Des dépens pour la procédure de recours, d'un montant de 3'000 francs, sont alloués à la recourante et mis à la charge de l'intimée.

5.

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 bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexes : dossier en retour)

Le président du collège :

Le greffier :

Pietro Angeli-Busi

Yann Grandjean

Expédition : 25 septembre 2017