



Arrêt du 13 septembre 2017

Composition

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

Parties

SOCIEDAD ANONIMA DAMM,
représentée par Maître Mathis Berger, avocat,
Nater Dallafior Rechtsanwälte AG,
recourante,

HIJOS DE RIVERA, S.A.,
représentée par TRADAMARCA, Humphrey & Co,
intimée,

contre

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

Objet

Procédure d'opposition n° 12527
CH P-504'443 "Estrella Galicia (fig.)"/
IR 1'110'070 "Estrella Damm BARCELONA (fig.)".

Faits :**A.**

A.a Publié dans la *Gazette OMPI des marques internationales* n° 11/2012 du 5 avril 2012, l'enregistrement international n° 1'110'070 "Estrella Damm BARCELONA (fig.)" (ci-après : la marque attaquée), dont le titulaire est la SOCIEDAD ANONIMA DAMM (ci-après : la défenderesse ou la recourante), revendique pour la Suisse les produits suivants :

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Cet enregistrement se présente ainsi :



A.b Le 1^{er} août 2012, la société HIJOS DE RIVERA (ci-après : l'opposante ou l'intimée) a formé une opposition totale contre cet enregistrement auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI (ci-après : l'autorité inférieure). L'opposition se fonde sur la marque suisse n° P-504'443 "Estrella Galicia (fig.)" (ci-après : la marque opposante), déposée le 10 avril 2002, publiée le 6 novembre 2002 (Feuille officielle suisse du commerce [FOSC] n° 215 du 6 novembre 2002) et enregistrée pour les produits suivants :

Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; tous les produits précités de provenance espagnole.

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; tous les produits précités de provenance espagnole ; vins provenant de Galicie (Espagne).

Cette marque se présente ainsi :



A.c Le 10 septembre 2012, l'autorité inférieure a émis une notification de refus provisoire total concernant la marquée attaquée pour des motifs absolus et relatifs (publiée dans la *Gazette OMPI des marques internationales* n° 38/2012 du 11 octobre 2012). Au titre des motifs absolus, elle estimait que le signe, contenant des indications géographiques, était propre à induire en erreur. Le 10 janvier 2013, l'autorité inférieure a prononcé la suspension de la procédure d'opposition jusqu'à droit connu sur les motifs absolus de refus. La procédure a été reprise le 4 mars 2013 après que la défenderesse a accepté la limitation de la liste des produits de l'enregistrement comme suit, à l'exclusion de la classe 33 :

Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool (à l'exception des eaux minérales et gazeuses) ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; tous les produits précités étant de provenance espagnole.

A.d Le 14 février 2014, après un échange d'écritures complet, l'autorité inférieure a prononcé la clôture de la procédure d'instruction. Le 21 août 2014, l'autorité inférieure a toutefois repris la procédure d'instruction après avoir constaté que la défenderesse avait invoqué le non-usage de la marque opposante dans sa réponse du 6 mai 2013.

A.e Après un nouvel échange d'écritures, l'autorité inférieure a, en date du 25 juin 2015, admis l'opposition n° 12527 contre l'enregistrement international n° 1'110'070 (*i.e.* la marque attaquée) et annoncé émettre une déclaration de refus définitif total selon la règle 18ter3) du règlement d'exécution commun (du 18 janvier 1996 à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement [RS 0.232.112.21]). Elle conserve la taxe d'opposition d'un montant de 800 francs. Elle attribue à l'opposante une somme de 3'800 francs au titre de dépens à la charge de la défenderesse (y compris 800 francs à titre de remboursement de la taxe d'opposition).

B.

Par acte du 27 août 2015, la défenderesse a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, principalement, au rejet total de l'opposition contre la

marque attaquée et, subsidiairement, au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

C.

C.a Par courrier du 9 novembre 2015, l'autorité inférieure a renoncé à présenter des remarques et observations et renvoyé à la motivation de la décision attaquée, précisant que le recours était à rejeter, avec suite de frais à la charge de la recourante.

C.b Par réponse du 9 décembre 2015, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle admet dans sa totalité l'opposition du 1^{er} août 2012. Elle dépose notamment une déclaration du 12 novembre 2015 signée par A._____, gérant de la société B._____ AG, concernant la commercialisation des produits de l'intimée en Suisse.

D.

Par réplique du 26 janvier 2016, la recourante a implicitement maintenu ses conclusions précédentes et complété ses arguments.

E.

E.a Par duplique du 14 mars 2016, l'autorité inférieure a réitéré ses conclusions précédentes. Elle s'est déterminée plus avant en estimant que la déclaration versée au dossier par l'intimée (consid. C.b) s'ajoutait au faisceau d'indices en faveur de la vraisemblance de l'usage de la marque opposante en Suisse durant la période considérée.

E.b Par duplique du 6 avril 2016, l'intimée a également réitéré ses conclusions et complété ses arguments.

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.

Le Tribunal commence par traiter les griefs en lien avec le prétendu défaut d'usage de la marque opposante.

2.1

2.1.1 L'autorité inférieure a admis, sur la base des pièces figurant au dossier, le caractère vraisemblable d'un usage sérieux et récent en Suisse de la marque telle qu'enregistrée et cela uniquement pour les "bières de provenance espagnole" telles qu'enregistrées en classe 32. Elle a laissé ouverte la question de l'usage partiel, étant donné l'identité, respectivement la similarité des produits revendiqués de part et d'autre.

2.1.2 L'intimée conteste que la recourante ait valablement invoqué le défaut d'usage dans sa réponse du 6 mai 2013 (doss. aut. inf. n° 7). Elle estime que la recourante ne faisait que supposer un usage non-conforme à l'enregistrement en parlant de "*rechtserhaltender Gebrauch*". Sur le fond, elle estime, à la suite de l'autorité inférieure, que l'usage de la marque opposante en Suisse pour les "bières de provenance espagnole" en classe 32 a été rendu vraisemblable.

2.1.3 La recourante estime avoir soulevé la question du défaut d'usage de manière claire et sans équivoque devant l'autorité inférieure. Sur le fond, la recourante estime que l'intimée n'a démontré aucun usage sérieux de la marque opposante conforme à l'inscription au registre, en Suisse et jusqu'au 6 mai 2013. Elle estime que les factures fournies n'attestent pas d'un usage de la marque en Suisse ; elle relève par ailleurs que les pièces déposées ne démontrent pas un usage en lien avec les produits

revendiqués et, pour une partie d'entre elles, ne concernent pas la période de temps déterminante.

2.2 Il convient de se pencher d'abord sur la question de l'invocation prétendument non valable du défaut d'usage.

2.2.1

2.2.1.1 Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 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]) et confère au titulaire le droit exclusif d'en faire usage pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM).

2.2.1.2 La protection est accordée pour autant toutefois que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM).

2.2.1.3 Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM dans sa première réponse à l'opposition, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM et art. 22 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM, RS 232.111]). La vraisemblance doit se rapporter à une période de cinq ans à compter rétroactivement à partir de la date à laquelle le défendeur fait valoir, dans sa première réponse à l'opposition, le défaut d'usage de la marque opposante (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 2.1.3 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4 "KINDER/kinder Party [fig.]").

2.2.1.4 Le défaut d'usage doit être invoqué dans la procédure d'opposition de façon claire et sans équivoque. Il ne suffit en particulier pas que la défenderesse à l'opposition invoque seulement un usage limité de la marque opposante (arrêts du TAF B-5641/2012 du 16 août 2013 consid. 3.1 "NOBIS/NOVIS ENERGY [fig.]" et B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 6.1.1 "Bally/BALU [fig.]" ; BERNARD VOLKEN, in : Basler Kommentar MSchG WSchG, 2017 [cité : VOLKEN BaKomm],

art. 32 LPM n° 10 *in fine* ; MICHEL MÜHLSTEIN, in : Commentaire romand Propriété intellectuelle, 2013 [cité : MÜHLSTEIN, CR, art. 32 LPM n°s 3 et 5).

2.2.2 La lecture des passages de réponse du 6 mai 2013 de la recourante (alors défenderesse ; doss. aut. inf. n° 7) cités par l'intimée font référence à la manière dont la marque est utilisée (position de l'étoile, etc.). Ce n'est qu'à la fin qu'il est fait mention, en une phrase, d'un défaut d'usage sérieux ("*rechtserhaltender Gebrauch*"). Certes, l'invocation n'est pas des plus claires et univoques (consid. 2.2.1.4). Il est aussi vrai que, dans sa duplique devant l'autorité inférieure du 4 février 2014, la recourante n'est pas revenue sur la question du défaut d'usage (doss. aut. inf. n° 11).

Cependant, l'utilisation de la marque conforme à l'enregistrement est l'une des questions à examiner en lien avec le défaut d'usage (consid. 2.4.1.6). Celui qui met en cause cet aspect du défaut d'usage soulève *ipso facto* la question du défaut d'usage dans son ensemble. De plus, la partie défenderesse qui invoque le défaut d'usage n'a pas à fournir de motif, ni *a fortiori* d'éléments de preuve à l'appui de son allégation (MÜHLSTEIN, CR, art. 32 LPM n° 3 ; VOLKEN, BaKomm, art. 32 LPM n° 11).

Le Tribunal retiendra donc que la recourante a soulevé valablement la question du défaut d'usage sous l'angle de l'utilisation conforme à l'enregistrement.

2.3 Le Tribunal peut maintenant traiter la question du défaut d'usage en tant que telle.

2.3.1 L'enregistrement de la marque opposante a été publié le 10 avril 2002. Le délai d'opposition contre cette marque est arrivé à échéance le 10 juillet 2002, sans qu'aucune opposition n'ait été déposée. Le délai de carence de cinq ans prévu à l'art. 12 al. 1 LPM a par conséquent pris fin le 10 juillet 2007.

2.3.2 C'est dans la réponse qu'elle a déposée le 6 mai 2013 devant l'autorité inférieure, c'est-à-dire à temps (art. 22 al. 3 OPM), que la recourante a fait valoir le défaut d'usage de la marque opposante. Il appartient dès lors à l'intimée de rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante ou l'existence de justes motifs pour son non-usage entre le 7 mai 2008 et le 6 mai 2013 (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 2.2.1 "*sensationail* [fig.]/*SENSATIONAIL*" et B-6986/2014 du 2 juin 2016 consid. 3.1 et 4.2 "*ELUAGE/YALUAGE und Yaluage* [fig.]").

2.3.3 Au regard de ce qui précède, les pièces figurant au dossier et ne portant pas de date doivent être écartées, faute de valeur probante en lien avec la période déterminante. Il s'agit des pièces suivantes :

Description	Complément	Dossier
Photo (sans contexte)	Face de la bouteille	Doss. aut. inf. 14 2a
Photo (sans contexte)	Goulot de la bouteille	Doss. aut. inf. 14 2a
Photo (sans contexte)	Dos de la bouteille	Doss. aut. inf. 14 2b
Photo (sans contexte)	Face de la bouteille	Doss. aut. inf. 14 2b
Photo (sans contexte)	Publicité	Doss. aut. inf. 14 2c
Photo (sans contexte)	Goulot de la bouteille	Doss. aut. inf. 14 2c
Photo (sans contexte)	Face de la bouteille	Doss. aut. inf. 14 2c
Catalogue B. _____ AG	Descriptif	Doss. aut. inf. 14 10
Site internet Soleil rouge	Descriptif	Doss. aut. inf. 14 12
Site internet Coopathome	Descriptif	Annexe 4 à la réponse

2.3.4 Doivent également être écartées, au motif qu'elles sont postérieures à la période de référence (donc postérieures au 6 mai 2013), les pièces suivantes :

Description	Complément	Date	Dossier
Facture	En-tête	31.5.2013	Doss. aut. inf. 14 8
Facture	En-tête	19.9.2014	Doss. aut. inf. 14 9
Site internet B. _____	Descriptif	25.9.2013	Doss. aut. inf. 14 11
Site internet Eurowin	Descriptif	25.9.2013	Doss. aut. inf. 14 13

2.3.5 Doivent enfin être écartées, au motif qu'elles sont antérieures à la période de référence (donc antérieures au 7 mai 2008), les pièces suivantes :

Description	Complément	Date	Dossier
Facture	En-tête	13.2.2008	Doss. aut. inf. 14 3
Facture	En-tête	28.4.2008	Doss. aut. inf. 14 4

2.4

2.4.1

2.4.1.1 La marque doit être utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM ; consid. 2.4.1.5) dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou dans une forme n'en divergeant pas essentiellement (art. 11 al. 2 LPM ; consid. 2.4.1.6). L'usage doit être sérieux (consid. 2.4.1.7) et se rapporter, en principe, au territoire suisse (consid. 2.4.1.8). L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM ; consid. 2.4.1.4).

2.4.1.2 L'opposant ne doit pas démontrer l'usage de sa marque, mais doit uniquement le rendre vraisemblable (art. 32 LPM). Le juge doit non seulement considérer l'usage comme possible, mais également comme probable, en se basant sur une appréciation objective des preuves. Il ne doit pas être persuadé que la marque est utilisée ; il suffit que la véracité des faits allégués soit plus élevée que leur inexactitude (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 3.1.2 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL", B-5732/2009 du 31 mars 2010 consid. 5 [et les références citées] "[fig.]/AVIATOR [fig.]" et B-7500/2006 du 19 décembre 2007 consid. 4 "Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.]").

2.4.1.3 Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable l'usage d'une marque peuvent consister en des pièces justificatives (factures, bulletins de livraison, etc.) et des documents (étiquettes, échantillons, emballages, catalogues, prospectus, etc.). Les preuves d'usage doivent se rapporter à la période de référence et doivent, par conséquent, être datées. Les preuves non datées sont toutefois admissibles lorsqu'elles peuvent être mises en relation avec d'autres preuves datées (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 3.1.2 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-2910/2012 du 20 janvier 2014 consid. 5.3 "ARTELIER/ARTELIER" et B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 4 "EXIT [fig.]/EXIT ONE" ; VOLKEN, BaKomm, art. 11 LPM n° 8).

2.4.1.4 Il n'est pas exigé du titulaire de la marque opposante qu'il utilise sa marque lui-même. L'usage de la marque auquel le titulaire consent est en effet assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM). Le titulaire peut ainsi – expressément ou tacitement (ERIC MEIER, in : Commentaire romand Propriété intellectuelle, 2013 [ci-après : MEIER, CR], art. 11 LPM n° 64) – autoriser des tiers à faire usage de sa marque. Est en particulier valable l'usage de la marque par des filiales ou d'autres entreprises étroitement

liées au titulaire (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 4.1 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL", B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 5.3.2.1 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]", B-3294/2013 du 1^{er} avril 2014 consid. 3.10 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]" et B-6378/2011 du 15 août 2013 consid. 3.8 "FUCIDERM/FUSIDERM"). Peu importe que l'autorisation soit délivrée gratuitement ou à titre onéreux (MEIER, CR, art. 11 LPM n° 64).

2.4.1.5 La marque doit être utilisée dans sa fonction distinctive des produits ou des services pour lesquels elle est protégée (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, art. 11 LPM n° 14). Il n'est par conséquent pas nécessaire qu'elle soit apposée sur le produit ou sur son emballage (arrêt du TAF B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 5 "EXIT [fig.]/EXIT ONE" ; également : ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005 [ci-après : MEIER, thèse], p. 27). La marque peut donc également exercer sa fonction distinctive si elle figure sur des prospectus, des listes de prix ou des factures (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-2678/2012 du 7 mars 2013 consid. 3.1 "OMIX/ONYX PHARMACEUTICALS" ; MEIER, CR, art. 11 LPM n° 10).

2.4.1.6 En principe, la marque doit être utilisée dans la forme inscrite au registre (Message du Conseil fédéral du 21 novembre 1990 concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, FF 1991 I 1, p. 24 ; PHILIPPE GILLIÉRON, L'usage à titre de marque en droit suisse, sic! 2005 [Sonderheft], p. 101 ss, p. 109). Le caractère dynamique du marché et son évolution exigent toutefois qu'une marque soit adaptée par son titulaire (MEIER, thèse, p. 60-61). C'est la raison pour laquelle l'art. 11 al. 2 LPM précise que l'usage d'une forme de la marque ne doit pas diverger essentiellement de la marque enregistrée (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.2 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 5.3.1.2 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]").

2.4.1.7 L'usage d'une marque doit être sérieux, c'est-à-dire que son titulaire doit avoir l'intention de l'utiliser dans un but commercial réel. Le titulaire de la marque doit manifester sa volonté de satisfaire à toute demande dans la mesure où elle ne dépasse pas les attentes les plus optimistes. Il doit en outre prospecter le marché et pouvoir y démontrer une activité minimale durant une période prolongée (arrêt du TAF B-5342/2007 du 29 février 2008 consid. 5.2 et 7.11 [et les références citées] "WHALE/wally [fig.]"). Il n'est pas nécessaire que le titulaire de la marque

fabrique de nouveaux produits. La seule activité de vente suffit (GILLIÉRON, sic! 2005 [Sonderheft], p. 101 ss, p. 107). L'usage à des fins privées ou à l'intérieur de l'entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Il en va de même lorsque la marque est utilisée dans le commerce exclusivement entre deux ou plusieurs sociétés étroitement liées sur le plan économique. L'usage est toutefois retenu lorsque les produits concernés sont mis en concurrence avec ceux d'un tiers (arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.3 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" ; MEIER, thèse, p. 31).

Pour déterminer objectivement le sérieux de l'usage, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas particulier, soit les produits ou les services concernés, le type d'entreprise en cause, le chiffre d'affaires usuel, ainsi que l'étendue géographique, la nature et la durée de l'usage (arrêts du TAF B-5530/2013 du 6 août 2014 consid. 2.3 "MILLESIMA/MILLEZIMUS" et B-3294/2013 du 1^{er} avril 2014 consid. 3.4 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]" ; MEIER, thèse, p. 50-52 ; MEIER, CR, art. 11 LPM nos 14 et 15). Alors qu'un usage occasionnel suffit lorsqu'il s'agit de produits rares et précieux, un usage régulier doit être exigé pour les produits de consommation courante (GILLIÉRON, sic! 2005 [Sonderheft], p. 101 ss, p. 107 [et les références citées] ; également : arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.3 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-5342/2007 du 29 février 2008 consid. 7.11 "WHALE/wally [fig.]").

2.4.1.8 En principe, seul l'usage en Suisse peut valider le droit à la marque. Il faut que l'utilisation soit liée de manière directe avec des produits effectivement livrés ou achetés en Suisse, ou avec des services effectivement fournis ou utilisés en Suisse, ou que la publicité ait été conçue spécialement pour la Suisse et qu'elle y ait été diffusée plus ou moins régulièrement de manière ciblée (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.4 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL", B-6856/2014 du 24 mars 2016 consid. 3.4 "sportsdirect.com [fig.]/sportdirect.com [fig.]" et B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4.2.1 "KINDER/kinder Party [fig.]" ; MEIER, CR, art. 11 LPM n° 54 ; MARKUS WANG, in : Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009 [ci-après : SHK], art. 11 n° 51).

2.4.2 En l'espèce, la marque opposante a été enregistrée sans revendication de couleur(s). Elle est cependant colorée (de la même manière) dans certaines des pièces versées au dossier. De simples modifications de couleurs ne constituent en général pas une divergence essentielle de nature à lui faire perdre sa force distinctive (arrêt du TAF B-648/2008 du 27 janvier 2009 consid. 6 "[Hirsch] [fig.]/[Hirsch] [fig.]") et

l'utilisation de couleurs dans une marque enregistrée sans revendication de couleurs n'empêche en principe pas de conclure à l'usage de la marque (arrêt du TAF B-580/2010 du 22 avril 2010 consid. 5.2.1 et les références citées "JEAN MARIE FARINA [fig.] et JEAN MARIE FARINA ROGER & GALLET [fig.]/Johann Maria Farina zur Madonna Köln Royal Echt Kölnischwasser [fig.]" ; MEIER, CR, art. 11 LPM n° 37).

L'utilisation de couleurs n'occasionne ici manifestement pas une divergence telle que cela empêcherait de conclure à l'usage de la marque.

2.4.3 Pour préserver l'impression d'ensemble, il est décisif que le noyau distinctif de la marque, qui en détermine cette impression, ne soit pas soustrait et que, malgré l'usage divergent, le caractère distinctif du signe soit maintenu (art. 11 al. 2 LPM ; ATF 130 III 267 consid. 2.4 "Tripp Trapp [fig.]" ; arrêts du TAF B-6251/2013 du 9 septembre 2014 consid. 2.4 "P&C [fig.]/PD&C", B-648/2008 du 27 janvier 2009 consid. 6 "[Hirsch] [fig.]/[Hirsch] [fig.]" et B-576/2009 et B-917/2009 du 25 juin 2009 consid. 8 s. "[fig.]/Targin [fig.]" [plus restrictif]).

2.4.3.1 La police de caractères des mots "Estrella Galicia" diffère d'une pièce à l'autre. Ces différences peuvent s'observer aux pieds des lettres "E" et "G". Ces polices de caractères sont toutes de type "fractures" (consid. 5.3.1.3) ; aucune n'a de caractéristique qui la distinguerait clairement d'une autre police de type "fractures". L'impression d'ensemble n'est donc pas atteinte par ces changements typographiques. L'utilisation peut donc être vue comme conforme à l'enregistrement sous cet angle.

2.4.3.2 La marque opposante, combinant des éléments verbaux et figuratifs, comprend les mots "Estrella Galicia" et une étoile cerclée (consid. 5.3.1.1). Outre l'arrangement de l'enregistrement, c'est-à-dire les mots "Estrella Galicia" *séparés* par l'étoile cerclée (p.ex. doss. aut. inf. n° 14 pièce 11 ou annexe 3 à la réponse), le Tribunal observe que, parmi les pièces qui n'ont pas déjà été écartées à ce stade, le signe opposant est aménagé de différentes manières :

- les mots "Estrella Galicia" *surmontés* par l'étoile cerclée (annexe 3 à la réponse) ;
- les mots "Estrella Galicia" *suivis* par l'étoile cerclée (doss. aut. inf. n° 14 pièces 5 à 7).

On observe aussi de légères variations dans les proportions entre l'élément verbal et l'élément figuratif.

Outre les règles exposées plus haut (consid. 2.4.1.6 et 2.4.3), le Tribunal a jugé que l'utilisation conforme à l'enregistrement pouvait être confirmée lorsqu'un élément décoratif est placé une fois au-dessus et une fois à droite de l'élément verbal, même présenté de manière légèrement plus petite que dans la marque opposante (arrêt du TAF B-4536/2007 du 27 novembre 2007 consid. 3.2 "Salamander [fig.]/[fig.]").

En l'espèce, quelle que soit sa position par rapport à l'élément verbal, l'étoile, qui n'est pas l'élément distinctif et qui peut être vue comme décorative, est la même que celle figurant dans l'enregistrement, sous réserve de sa résolution. Au total, la position et la taille de l'étoile par rapport à l'élément verbal "Estrella Galicia" ne permettent pas d'exclure une utilisation conforme à l'enregistrement.

2.4.3.3 En revanche, les mentions verbales "Estrella de Galicia" et "Estrella Galicia 0'0" (doss. aut. inf. n° 14 pièces 14 et 16) poseraient un problème sous l'angle de l'utilisation conforme au registre. Le Tribunal n'examinera pas plus avant cette question, car les pièces concernées doivent être écartées pour un autre motif (consid. 2.4.4 et 2.4.5).

2.4.4 L'emploi du signe lors d'opérations de sponsoring ou de parrainage ne sera pas assimilé à un usage à titre de marque (MEIER, CR, art. 11 LPM n° 12 et la référence citée). Cela permet d'exclure les pièces suivantes qui concernent le sponsoring d'une équipe motocycliste :

Description	Complément	Dossier
Site internet www.rts.ch	Illustration d'un texte journalistique	Doss. aut. inf. 14 15
Site internet www.motosportsuisse.ch	Illustration d'un texte journalistique	Doss. aut. inf. 14 16

2.4.5 De la même manière, les articles de presse de la BZ Berner Zeitung (doss. aut. inf. n° 14 pièce 14) doivent être écartés, car il ne s'agit pas d'une utilisation par le titulaire à titre de marque (consid. 2.4.1.4 et 2.4.1.5).

2.4.6 D'autres pièces doivent en revanche être retenues.

2.4.6.1 Les attestations de revendeurs ne sauraient être considérées comme de simples déclarations de partie (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 6.1.1.2.1 s. "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL", B-5902/2013 du 8 avril 2015 consid. 5.5 *in fine* "WHEELS/WHEELY" et B-6632/2011 du 18 mars 2013 consid. 9.4 "ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION"). Une force probante particulière doit dès lors être

reconnue à ces attestations, qui ne sauraient être considérées comme des sources d'informations isolées.

2.4.6.2 En l'espèce, l'intimée a versé au dossier une déclaration du 12 novembre 2015 signée par A._____, gérant de la société B._____ AG (annexe 3 à la réponse). Cette production durant la procédure de recours est conforme au droit (arrêt du TAF B-246/2008 du 26 septembre 2008 consid. 2 *in fine* "RED BULL/DANCING BULL").

2.4.6.3 Cette déclaration indique que B._____ AG, qui se présente comme spécialiste des produits ibériques, est l'importateur exclusif pour la Suisse de la bière "Estrella Galicia", produite par l'intimée, et cela depuis 1993. Elle précise que B._____ AG importe deux produits de l'intimée : la bière "Estrella Galicia" en bouteilles de 25 ou 33 centilitres et la bière "Estrella Galicia 1906". S'agissant uniquement du premier produit ("Estrella Galicia"), elle fournit une photographie des produits concernés et précise que cette présentation était la même pour la période de 2008 à 2013. Enfin, la déclaration atteste que B._____ AG a importé et distribué une quantité moyenne supérieure à 3'000 packs de 24 bouteilles du produit "Estrella Galicia" présenté plus haut durant cette même période.

Le Tribunal relève que, sur la photographie insérée dans cette pièce, les mots "Estrella Galicia" figurent *séparés* par l'étoile cerclée sur un dos de bouteille, mais aussi, sur la face de bouteille, *surmontés* par l'étoile. Ces utilisations sont en soi conformes à l'enregistrement (consid. 2.4.3.2 *in fine*).

2.4.6.4 L'étiquette figurant au dos de la bouteille photographiée contient des caractères asiatiques, comme le soulève à juste titre la recourante, ainsi que la mention "33clE". Au regard de la législation sur l'étiquetage des boissons, qui exige qu'en principe celui-ci soit rédigé dans l'une des langues officielles, la question de l'utilisation des produits en Suisse se pose (art. 26 al. 4 de l'ancienne ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels [aODAI0Us, RO 2005 5451], applicable durant la période déterminante). Cette question n'est cependant pas décisive en l'espèce. Premièrement, lorsque la déclaration parle de "forme représentée ci-dessous", il n'est pas possible de savoir si son auteur se réfère au produit (donc à l'étiquette) ou seulement à la marque. Dans la deuxième hypothèse, la déclaration ne serait pas entachée. Deuxièmement, même si la déclaration se révélait imprécise voire inexacte sur ce point, ses autres indications subsisteraient, dans la mesure où elles sont étayées par d'autres pièces (consid. 2.4.7).

Avec l'autorité inférieure, le Tribunal estime que cette pièce est de nature à établir, voire à renforcer, la vraisemblance de l'usage sérieux en Suisse de la marque opposante pour la période déterminante par son titulaire ou un tiers autorisé (consid. 2.4.1.4-2.4.1.8).

2.4.7 Le contenu de la pièce qui précède est étayé par 3 factures adressées par l'intimée à B. _____ AG (doss. aut. inf. n° 14 pièces 5 à 7).

2.4.7.1 Il est vrai que, si la marque est utilisée exclusivement à titre de raison de commerce (enseigne), autrement dit comme renvoi à une entreprise et non aux marchandises que celle-ci commercialise ou fabrique, on ne saurait retenir un usage à titre de marque (arrêt du TAF B-2683/2007 du 30 mai 2008 consid. 5.2 "Solvay/Solvexx" ; MEIER, CR, art. 11 LPM n° 12).

Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les factures portent bien le signe de la marque opposante en en-tête. Il ne s'agit pas pour autant d'une raison de commerce. D'abord, la raison de commerce de l'intimée figure en pied de page. Ensuite, le libellé des produits ("*Concepto*") ne mentionne pas de marques ou d'autres désignations de produit, mais seulement l'appellation générique de bière ("*Cerveza*") ; il s'ensuit que c'est bien le signe opposant qui sert ici de signe distinctif – et donc de marque – pour les produits facturés, contrairement à ce que soutient la recourante (dans ce sens : arrêt du TAF B-5530/2013 du 6 août 2014 consid. 3.3 "MILLESIMA/MILLEZIMUS").

2.4.7.2 La jurisprudence a retenu un usage vraisemblable d'une marque en lien avec la vente annuelle de plusieurs centaines de bouteilles de vodka à des détaillants sur la base de 32 factures (arrêt du TAF B-246/2008 du 26 septembre 2008 consid. 3 "RED BULL/DANCING BULL").

En l'espèce, sur la base des 3 factures en question, on peut retenir la vente en Suisse à un importateur de 5'481 packs de 24 bouteilles de bières, soit 131'544 bouteilles de bières de 25 ou 33 centilitres chacune pour la période de référence ainsi qu'il suit :

Description	Complément	Date	Quantité (packs)	Dossier
Facture	En-tête	6.9.2010	2'037	Doss. aut. inf. 14 5
Facture	En-tête	26.8.2011	1'764	Doss. aut. inf. 14 6
Facture	En-tête	2.3.2012	<u>1'680</u>	Doss. aut. inf. 14 7
Total (de packs de 24 bouteilles)			5'481	
Total (de bouteilles)			131'544	

Le Tribunal relève qu'en dépit du petit nombre de factures, le nombre de bouteilles importées est de plusieurs dizaines de milliers ce qui est très supérieur aux exigences de la jurisprudence. Par ailleurs, la mention "Cerveza" tend à établir la provenance espagnole des produits concernés.

2.4.7.3 Lorsque la recourante conteste l'usage de la marque en lien avec les produits revendiqués, elle soulève des arguments qui relèvent en fait de la similarité des produits, question qui sera traitée plus loin (consid. 4).

2.5 Le Tribunal retient qu'au vu du dossier l'intimée a rendu vraisemblable l'usage sérieux en Suisse durant la période déterminante de la marque attaquée pour des bières de provenance espagnole (consid. 2.4.1).

2.5.1 Selon la jurisprudence, si une marque est enregistrée pour une catégorie générale de produits ou de services, cette marque est utilisée valablement non seulement en lien avec les produits ou les services de cette catégorie générale pour lesquels l'usage est concrètement établi, mais également en lien avec les produits ou les services de cette catégorie générale pour lesquels, dans la perspective des cercles de consommateurs déterminants, l'utilisation de la marque est rendue probable par l'usage de la marque déjà concrètement établi (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 6.1.6.3.2 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL", B-6378/2011 du 15 août 2013 consid. 3.2 "FUCIDERM/FUSIDERM", B-1686/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3 "CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.]" et B-5871/2011 du 4 mars 2013 consid. 2.3-2.4 "GADOVIST/GADOGITA").

2.5.2 Au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus, il faudrait encore se demander si l'usage rendu vraisemblable pour les bières de provenance espagnole s'étend aux bières dans leur ensemble voire aux autres produits revendiqués par la marque opposante en classes 32 et 33. Cependant, cette question peut rester ouverte en l'espèce. En effet, étant donné que

les bières (de provenance espagnole) peuvent être vues comme identiques ou similaires à tous les produits revendiqués par la marque attaquée (consid. 4), il importe peu de déterminer de quels autres produits la marque opposante a rendu l'usage vraisemblable (usage partiel).

3.

Le Tribunal peut maintenant passer à l'examen des signes au regard de l'art. 3 al. 1 let. c LPM. Cette disposition 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.

3.1 Il s'agit tout d'abord de définir à quels consommateurs les produits et/ou les services en cause sont destinés (consid. 3.1.1) ainsi que le degré d'attention dont ces consommateurs font preuve (consid. 3.1.2).

C'est en effet 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. 4), de la force distinctive de la marque opposante (consid. 5), de la similarité des signes (consid. 6) et, au final, du risque de confusion entre les marques en cause (consid. 7 ; arrêts du TAF 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.]").

3.1.1 Sont déterminants les cercles de consommateurs auxquels s'adressent les produits et/ou les services concernés par la marque opposante et la marque attaquée (arrêt du TAF B-5119/2014 du 17 mars 2016 consid. 4.1 "VISUDYNE/VIVADINE" ; RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, 2015, p. 145 s.).

3.1.2 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).

3.2

3.2.1 Selon la décision attaquée, les produits de la classe 32 sont des produits de masse, raison pour laquelle il faudrait s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moindre. En outre, bien que certaines boissons alcooliques soient achetées avec un degré d'attention élevé, il faudrait s'attendre, pour les produits revendiqués en classe 33, à un degré d'attention moyen.

3.2.2 La recourante explique, notamment dans sa réplique, qu'en lien avec les bières étrangères les consommateurs feraient preuve d'un degré d'attention accru.

3.2.3 L'intimée rejoint intégralement l'autorité inférieure sur ce point.

3.3 Appelé à se prononcer le Tribunal retient ce qui suit.

D'une manière générale, les boissons sans alcool en classe 32 sont des biens de consommation courante destinés au grand public, qui fait preuve d'un degré d'attention relativement faible ("*geschwächte[r] Aufmerksamkeitsgrad*"); arrêts du TAF B-159/2014 du 7 octobre 2016 consid. 4.2.3.2 "BELVEDERE/CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]", B-6099/2013 du 28 mai 2015 consid. 3.2 "CARPE DIEM/carpe noctem" et B-2766/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3 "RED BULL/BULLDOG").

Dans l'arrêt B-531/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 s. "GALLO/Gallay (fig.)", le Tribunal a retenu que les boissons alcoolisées issues de la fermentation comme la bière étaient destinées à un large public âgé de plus de 16 ans avec un degré d'attention normal, sans exclure qu'elles puissent s'adresser à un public plus attentif, plus limité, composé de spécialistes. Le Tribunal rappelle que dans l'arrêt B-1085/2008 du 13 novembre 2009 consid. 4 "RED BULL/STIERBRÄU et BULL STIERBRÄU", il a associé les boissons faiblement alcoolisées – comme la bière – aux boissons non alcoolisées pour la définition du cercle des consommateurs pour conclure qu'il s'adressait à un large public ("*Massenpublikum*"). L'ancienne CREPI avait déjà jugé qu'il fallait retenir un degré d'attention moyen en lien avec les bières (décision de la CREPI du 29 juin 1999 consid. 8 "Mezzacorona [fig.]/Gran Coronas [fig.]" ;

SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM n° 38). Enfin, dans l'arrêt B-4159/2009 du 25 novembre 2009 consid. 5.2 "EFE (fig.)/EVE", le Tribunal a implicitement retenu que la bière était un bien de grande consommation ne requérant pas d'attention particulière de la part des consommateurs (voir aussi arrêt du TAF B-5530/2013 du 6 août 2014 consid. 5.1 "MILLESIMA/MILLEZIMUS").

Au total, s'agissant des bières, fussent-elles espagnoles, le Tribunal retiendra que le consommateur fait preuve ici d'un degré d'attention moyen, mais plutôt superficiel, sans perdre de vue le fait que les produits concernés peuvent être également destinés au spécialiste de la branche.

4.

Il convient ensuite d'examiner, du point de vue des cercles de consommateurs déterminants (consid. 3.3), s'il existe une similarité entre les produits en cause.

4.1 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 "Marquard 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°s 817 ss ; LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2^e éd. 1999, art. 3 LPM n°s 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° 1173).

4.2

4.2.1 Selon la décision attaquée, les produits sont identiques s'agissant des "bières de provenance espagnole" et similaires pour les autres produits, à savoir les boissons sans alcool et boissons à base de fruits et jus de fruits.

4.2.2 La recourante explique, dans sa réplique, que les produits ne sont pas similaires, notamment que les bières ne sont pas substituables aux eaux minérales, aux jus de fruits et aux sirops.

4.2.3 L'intimée se range à l'avis de l'autorité inférieure sur ce point.

4.3

4.3.1 Les "bières de provenance espagnole", c'est-à-dire les produits dont l'intimée a rendu l'usage vraisemblable (consid. 2.5) figurent sur la liste, corrigée durant la procédure devant l'autorité inférieure, des produits revendiqués par la marque attaquée (consid. A.c.). Partant, il y a identité quant à ces produits.

4.3.2 Reste à examiner la situation des "bières de provenance espagnole" de la marque opposante par rapport aux "boissons sans alcool (à l'exception des eaux minérales et gazeuses) ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons" revendiqués par la marque attaquée.

Le Tribunal a jugé que les bières et les boissons non alcoolisées (en classe 32) étaient similaires aux boissons alcoolisées (classe 33) (arrêts du TAF B-159/2014 du 7 octobre 2016 consid. 5.3.1.2 "BELVEDERE/CA' BELVEDERE AMARONE [fig.]" et B-531/2013 du 21 octobre 2013 consid. 4.2 "GALLO/Gallay [fig.]" ; SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM n° 153). Il a aussi retenu qu'il n'existait qu'une similarité éloignée entre les bières et les boissons non alcooliques (classe 32), d'une part, et les "[a]lkoholische Mischgetränke [...] mit Aufputzmitteln wie Koffein oder Taurin" (classe 33), d'autre part (arrêt du TAF B-1085/2008 du 13 novembre

2008 consid. 5.2 *in fine* "RED BULL und BULL/STIERBRÄU"). L'ancienne CREPI avait déjà jugé que les boissons alcoolisées rafraichissantes – la bière pouvant relever de cette catégorie – d'une part, et les eaux minérales et jus de fruits, d'autre part, étaient des produits similaires, sous l'angle des entreprises qui les fabriquent, des cercles de distribution et des commerces les mettant à disposition (décision de la CREPI du 21 juillet 2000 consid. 4 "Red Bull/Energy Bull Dog" ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : Basler Kommentar MSchG WSchG, 2017 [cité : VOLKEN BaKomm], art. 3 LPM n° 130).

Au total, le Tribunal retient que les bières (de provenance espagnole) revendiquées par la marque opposante sont similaires aux "boissons sans alcool (à l'exception des eaux minérales et gazeuses) ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons".

5.

Vu l'identité, respectivement la similarité, entre les produits en cause, il convient maintenant de déterminer, du point de vue des cercles de consommateurs déterminants (consid. 3.3), s'il existe une similarité entre les signes "Estrella Galicia (fig.)" et "Estrella Damm BARCELONA (fig.)".

5.1

5.1.1 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 "YELLOW/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, n° 866 ; GALLUS JOLLER, in : Noth/Bühler/Thouvenin [édit.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009 [ci-après : SHK], art. 3 LPM n° 122 s.).

5.1.2 Dans le cas d'une collision entre des signes combinant – comme en l'espèce – des éléments verbaux et figuratifs, il n'existe pas de règles absolues permettant d'établir lesquels de ces éléments l'emportent sur les autres dans le cadre de l'examen de l'impression d'ensemble qui se dégage des signes. Il s'agit donc de déterminer dans chaque cas l'élément qui a le plus d'influence sur le signe concerné (MARBACH, SIWR, n° 930, et les références citées). Une similarité des éléments caractéristiques – verbaux ou figuratifs – ne peut être compensée par une dissemblance entre des composantes peu originales ; à l'inverse, lorsque la similarité ne porte que sur des éléments secondaires du point de vue de l'impression d'ensemble, une différence claire entre les éléments caractéristiques respectifs est apte à éviter une similarité des signes. En présence d'éléments caractéristiques tant verbaux que figuratifs, une ressemblance au niveau de l'une de ces composantes peut suffire à fonder une similarité des signes (MARBACH, SIWR, n° 931 ; SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM n° 104 ; arrêts du TAF B-461/2013 du 21 janvier 2015 consi. 9.1 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]", B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 6.1 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]" et B-1618/2011 du 25 septembre 2012 consid. 4.1 "EIFFEL/GUSTAVE EIFFEL [fig.]").

Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les éléments verbaux de deux marques, 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"). S'agissant plus particulièrement des marques figuratives, entrent en ligne de compte les effets visuels et les éventuelles significations (arrêt du TAF B-5830/2009 du 15 juillet 2010 consid. 4.4 "fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]" ; SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM n° 117). La similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces critères (MARBACH, SIWR, n° 875 ; DAVID, op. cit., 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").

5.2

5.2.1 Selon la décision attaquée, la cause opposerait une marque combinée constituée des mots "Estrella Galicia", séparés par un logo représentant une étoile à six branches dans un cercle, à une autre marque combinée constituée de plusieurs éléments verbaux à l'intérieur d'un rectangle à coins coupés, de couleur rouge. Cette marque contiendrait l'indication "Estrella" et, placés en-dessous, les termes "Damm" et "Barcelona" l'un sur l'autre. Les autres indications seraient peu lisibles et consisteraient pour l'essentiel dans des indications génériques. Les éléments figuratifs de la marque attaquée seraient de peu d'importance ou usuels pour les produits en question, voire descriptifs ; n'entraînant pas de perception singulière de la marque, ils pourraient être écartés.

En raison du début commun des deux marques, une similarité sonore est retenue. L'autorité inférieure, sur la base de la présence d'un mot commun de huit lettres ("Estrella"), avec une police de caractère très similaire, ainsi que d'une étoile, retient une grande similarité visuelle. Le terme espagnol "Estrella" ne serait pas compris du public suisse, tout comme l'étoile censée renvoyer à l'alchimie brassicole. En revanche, les termes "Galicia" et "Barcelona" renverraient à l'Espagne, ce qui constituerait une similarité sémantique.

5.2.2 Selon la recourante, le mot "Estrella" serait largement compris du public suisse, coutumier des voyages dans les villes d'Espagne, et appartiendrait au vocabulaire de base de la langue espagnole. Elle relève la différence entre le nombre de branches dans les étoiles de chacune des marques opposées.

Du point de vue graphique, la présence d'une étiquette de couleur rouge aux bords rognés distinguerait clairement les signes opposés.

Du point de vue conceptuel, les mots "Galicia" et "Barcelona" ne seraient pas comparables ou susceptibles de confusion. Par ailleurs, le mot "Damm" serait sans rapport avec aucun produit et inconnu en Suisse.

5.2.3 L'intimée estime que la comparaison des signes en cause fait apparaître que ceux-ci présentent une identité visuelle, phonétique et conceptuelle à la fois sur l'élément verbal et dominant "Estrella", sur

l'élément graphique de l'étoile et enfin sur la présence dans les deux marques d'une indication de type géographique.

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

5.3.1 Il convient, dans un premier temps, de décrire les deux marques opposées, afin d'identifier les éléments à retenir dans la comparaison des signes (consid. 5.3.2).

5.3.1.1 Du côté de la marque opposante, on trouve deux mots, tous lisibles, à savoir "Estrella" et "Galicia". Les deux mots sont écrits dans une police d'écriture qui se caractérise par ses formes pointues et anguleuses. Pour cette raison, cette calligraphie se nomme "fractures" (de l'allemand *Fraktur*) et elle correspond aux caractères couramment appelés "gothiques" (source : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraktur>, consulté le 28 août 2017).

Ces deux mots sont séparés l'un de l'autre par un logo que l'on peut décrire ainsi : une étoile régulière de six branches ; chacune des branches est scindée en deux dans le sens de sa longueur, la partie gauche étant blanche et la partie droite noire ; l'étoile est triplement cerclée, par une fine ligne blanche d'abord, par une ligne beaucoup plus épaisse noire ensuite et enfin par des mots accolés au cercle noir. Ces mots sont totalement illisibles dans l'enregistrement et à peine identifiables comme des caractères, de sorte qu'il en sera fait abstraction.

5.3.1.2 La marque attaquée comprend plusieurs mots (indénombrables) et un nombre de quatre chiffres ; tous sont rangés sur sept lignes. Cependant, tous n'ont pas la même lisibilité. Sous cet angle, on peut les classer en trois catégories. Dans la première catégorie, il y a des caractères *lisibles*, de par leur écriture blanche et leur contour fin et noir, le tout sur un arrière-fond rouge. On en trouve aux lignes 2, 3 et 4. Ce sont les mots "Estrella", "Damm" et "BARCELONA". Les mots "Estrella" et "Damm" sont écrits dans une calligraphie de type "fractures" (consid. 5.3.1.1), alors que le mot "BARCELONA" est écrit en caractères majuscules, dans une police sans empâtement de type "linéales" (comme la police de caractère bien connue "Arial"). Dans la deuxième catégorie, il y a des caractères écrits en noir, *très difficilement lisibles*. On en trouve aux lignes 1 et 6, à savoir : "1876" et "CERVEZZA MEDITERRANEA". Dans la troisième catégorie, il y a des caractères *illisibles*, écrits en noir ou en couleur or. On en trouve aux lignes 3, 5 et 7.

Entre la première ligne et la deuxième, figure une étoile régulière à cinq branches, de couleur or, située dans le tiers supérieur du signe. La branche supérieure de cette étoile sépare la date "1876" en deux parties ("18" et "76").

L'arrière-fond est composé d'un octogone irrégulier uni de couleur rouge. Sa forme rognée fait penser à l'étiquette figurant sur la face d'une bouteille de vin ou d'une canette de bière.

En présence d'une marque combinée constituant l'étiquette d'une bouteille, les éléments graphiques et les couleurs n'ont en règle générale aucun rôle dominant par rapport à l'élément verbal (arrêt du Handelsgericht Zürich du 20 avril 2004 "Johanniter [fig.]/Johanniter II" consid. II 3.3b, sic! 11/2004 p. 871 ss). De plus, en l'espèce, du point de vue du consommateur intéressé (consid. 3.3), l'impression d'ensemble du signe attaqué laisse de côté les éléments verbaux illisibles et ceux très difficilement lisibles. Seuls restent en mémoire, parce que le contraste entre le blanc et le rouge les fait ressortir, les mots "Estrella", "Damm" et "BARCELONA", éventuellement accompagnés d'une étoile (voir aussi consid. 7.3.2.4 et les références citées).

5.3.1.3 Au total, le Tribunal retiendra que le litige oppose deux marques combinant des éléments verbaux et graphiques (marques combinées). La marque opposante comprend les mots "Estrella Galicia", séparés par une étoile cerclée et la marque attaquée consiste dans les mots "Estrella Damm BARCELONA", rangés sur trois lignes, surmontés d'une étoile. Les deux marques sont écrites en caractères de type "fractures".

Les éléments verbaux et graphiques laissés de côté à ce stade seront néanmoins repris au stade du risque de confusion (consid. 7.3.2.4 et les références citées).

5.3.2 Sur cette base, le Tribunal peut procéder maintenant à la comparaison des signes combinés opposés.

5.3.2.1 Au niveau graphique, la marque opposante comprend deux mots et quinze caractères alors que la marque attaquée en compte respectivement trois et vingt-et-un. Les deux signes ont un mot commun de huit caractères, à savoir "Estrella", qui représente 53% de la marque opposante et 38% de la marque attaquée. De plus, les deux marques sont écrites dans des polices de caractères très semblables de type "fractures".

Les mots composant la marque opposante sont rangés sur une ligne, quand ceux de la marque attaquée le sont sur trois lignes.

La présence d'une étoile est commune aux deux signes opposés.

Le Tribunal retient donc une certaine similarité graphique, notamment sur le fondement d'un mot commun placé aux débuts des signes opposés, constituant une part non négligeable des deux signes, de la police de caractères très semblable et des étoiles.

5.3.2.2 Au niveau sonore, la marque opposante comprend deux mots et six syllabes, alors que la marque attaquée en compte respectivement trois et huit. La cadence est différente, notamment en raison du mot "Damm" dans la marque attaquée, qui brise la prononciation. Cependant, le mot commun, de trois syllabes, "Estrella", entame aussi bien la marque attaquée que la marque opposante. La fin des deux signes opposés se démarque quant à elle par le son "a" ("Galicia" et "BARCELONA"). En espagnol, la prononciation correcte du mot "Estrella" est "estreyra" qui sera quoi qu'il en soit la même dans les deux signes opposés.

Le Tribunal retient par conséquent une certaine similarité sonore entre les deux marques sur la base du début et de la fin des signes opposés.

5.3.2.3 Au niveau sémantique, le mot commun aux deux signes est le mot "Estrella" qui signifie "étoile" en espagnol (ReversoDictionnaire, à l'adresse <http://dictionnaire.reverso.net/espagnol-francais/estrella>, consulté le 28 août 2017). Le public suisse dispose de connaissances de base de la langue espagnole (arrêt du TAF B-6732/2014 consid. 4 "CALIDA/CALYANA"). Il n'est cependant pas sûr que le mot étoile appartienne au vocabulaire élémentaire de cette langue. Quoi qu'il en soit, la question peut rester ouverte, dès lors que le mot est présent dans les deux signes opposés ; si le consommateur le comprenait, cela plaiderait par surabondance pour la similarité des signes déjà établie sous les aspects graphiques et sonores (consid. 5.3.2.1-5.3.2.2). Pour les italophones, le mot "stella" pour étoile (ReversoDictionnaire, à l'adresse <http://dictionnaire.reverso.net/francais-italien/stella>, consulté le 28 août 2017) est trop éloigné pour que l'association fonctionne. Il en est de même du mot "Stern" pour les germanophones (ReversoDictionnaire, à l'adresse <http://dictionnaire.reverso.net/allemand-francais/Stern>, consulté le 28 août 2017). "Estrella" peut aussi faire référence à un prénom féminin – "Estelle" en français voire en allemand – comme dans l'opéra *Alfonso et Estrella* de Franz Schubert représenté la première fois en 1854. En Suisse, "Estrella" est porté par quelques dizaines de personnes comme prénom ou nom de

famille (sources : entre autres <http://tel.local.ch>, consulté le 28 août 2017). Au vu du faible nombre d'occurrences, cette hypothèse n'est pas prégnante. Au total, il n'est pas certain que le consommateur visé attache un sens quelconque au mot "Estrella".

Restent les mots "Galicia", dans la marque opposante, et "Damm Barcelona" du côté de la marque attaquée.

Rien ne permet d'être sûr que le mot "Galicia" dans la marque opposante soit compris comme faisant référence à la Galice, à savoir une communauté autonome espagnole, située à l'extrémité nord-ouest du pays. Cela supposerait, outre de bonnes notions d'espagnol, certaines connaissances géographiques.

Le mot "Damm", qui fait référence au nom de la recourante, est inconnu comme tel en Suisse. Il sera compris par le consommateur suisse d'expression allemande comme signifiant une "digue", un "barrage", voire un "talus" (ReversoDictionnaire, à l'adresse <http://dictionnaire.reverso.net/allemand-francais/Damm>, consulté le 28 août 2017). Les consommateurs francophones et italophones n'y verront aucun sens.

Le mot "Barcelona" en revanche sera certainement perçu par les consommateurs concernés comme une référence à la ville bien connue de Barcelone, la deuxième ville la plus peuplée de l'Espagne et capitale administrative et économique de la Catalogne. De plus, dans l'hypothèse – certes incertaine (voir ci-dessus) – où le terme "Galicia" serait perçu comme une référence à la géographie de l'Espagne, le consommateur visé pourrait associer "Galicia" et "Barcelona". On ne peut donc pas exclure toute similarité conceptuelle sous cet angle.

L'étoile est quant à elle sans signification particulière, immédiatement perceptible, que ce soit dans la marque opposante ou dans la marque attaquée. On ne peut cependant pas exclure toute similarité conceptuelle en raison de la présence de ce signe commun (arrêt du TAF B-4908/2014 du 20 octobre 2016 consid. 4.5.3 "[blason] [fig.]/[blason] [fig.]"). Autre est cependant la question de la force distinctive de ce signe (consid. 6.3.1).

Au total, en raison d'une étoile, d'une hypothétique compréhension du mot "Estrella" et d'une éventuelle référence à la géographie de l'Espagne, le Tribunal ne peut pas totalement exclure que le consommateur visé y voie une similarité sémantique.

5.3.3 Au total, le Tribunal retient la similarité des signes opposés, en particulier quant aux aspects graphiques et sonores.

6.

En vue de l'examen du risque de confusion entre les marques en cause (consid. 7), il convient enfin de déterminer l'étendue du champ de protection de la marque opposante.

6.1

6.1.1 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").

6.1.2 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 imaginaire particulier, comme une dénomination générique. Des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu'une désignation est descriptive (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").

6.2

6.2.1 Selon la décision attaquée, le renvoi à la bière par un élément figuratif (l'étoile) ou encore la signification en espagnol du mot "Estrella", à savoir "étoile" serait indirect. Par conséquent, il conviendrait de reconnaître à la marque opposante une force distinctive ainsi qu'un champ de protection normaux.

6.2.2 Selon la recourante, l'utilisation d'"Estrella" – dont elle estime qu'elle est comprise comme "étoile" (consid. 5.2.2) – et/ou d'une étoile à six branches pour une marque de bière n'est pas ou très faiblement distinctive. Il en serait de même de l'utilisation des caractères gothiques.

6.2.3 L'intimée ne se prononce pas directement sur la question. Elle explique qu'en raison de l'importance accordée par les consommateurs à la provenance des bières (consid. 3.2.2), la référence géographique "Galicia" serait distinctive.

6.3 Le Tribunal retient ce qui suit, en distinguant l'étoile cerclée (consid. 6.3.1) et les mots "Estrella Galicia" (consid. 6.3.2).

6.3.1 D'une manière générale, l'étoile est banale en lien avec le commerce de la bière. Comme le relève la recourante, ce symbole est présent sur nombre de marques de bières ; elle en fournit 26 exemples différents dans l'annexe à son recours (pièces 58 à 84). L'étoile fait référence à la "magie" que constitue l'opération brassicole. Elle est un symbole alchimique dont l'usage est attesté dès le Moyen-Age dans la communauté des brasseurs (HÉBERT/DANY, Toutes les bières moussent-elles ? – 80 clés pour comprendre les bières, 2010, p. 123 s.).

En l'espèce, l'étoile cerclée figurant dans la marque opposante (voir description sous consid. 5.3.1.1) n'est pas trivialement banale (surtout si on la compare à celle de la marque attaquée [consid. 5.3.1.2]). Pour autant, cette étoile cerclée ne présente aucune caractéristique saisissable qui la distinguerait spécialement de toutes sortes d'autres étoiles. Elle n'imprime pas particulièrement l'esprit du consommateur. Partant, il faut retenir son caractère banal (arrêt du TAF B-4908/2014 du 20 octobre 2016 consid. 5.4.2 "[blason] [fig.]/[blason] [fig.]").

Au total, ce signe est dépourvu de force distinctive et donc faible en lien avec les produits revendiqués.

6.3.2 La situation est différente pour les mots "Estrella Galicia". Comme le Tribunal l'a déjà relevé (consid. 5.3.2.3), il n'est pas certain que le mot "Estrella" soit compris par le public suisse visé qui devrait, en plus, disposer de connaissances de la géographie de l'Espagne. Il est donc très vraisemblable que le consommateur moyen, voire le connaisseur, y voie des signes de fantaisie. Cela plaide plutôt pour un périmètre de protection normal.

Même compris comme "étoile" (consid. 5.3.2.3), le mot "Estrella" ne serait pas pour autant descriptif des bières espagnoles. Contrairement au symbole de l'étoile, le mot "étoile" n'est pas traditionnellement associé au secteur brassicole (consid. 6.3.1). Au final, le consommateur verra aussi un signe de fantaisie.

6.3.3 Reste à savoir lequel de l'élément verbal ou de l'élément graphique définit le champ de protection de la marque opposante.

Les éléments verbaux l'emportent clairement en raison de l'espace qu'ils occupent en proportion de l'élément figuratif, qui est quelque peu relégué. Ils dominent le signe dans son ensemble et marquent plus l'esprit du consommateur que l'étoile cerclée, qui n'a pas de caractéristiques distinctives (consid. 6.3.1). Ce sont donc les mots "Estrella Galicia" qui donnent au signe sa force distinctive et donc son champ de protection.

6.3.4 Comme les mots "Estrella Galicia" dominent la marque opposante et jouissent d'un champ de protection normal, le Tribunal retiendra que cette marque dans son ensemble a un champ de protection normal.

7.

Vu l'identité, respectivement la similarité, entre les produits concernés (consid. 4.3) et la similarité entre les signes opposés (consid. 5.3.3), il faut maintenant déterminer s'il existe un risque de confusion, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante (consid. 6.3.4).

7.1

7.1.1 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.

7.1.2 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").

7.1.3 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. 5.3.3) que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés (consid. 4.3). 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. 3.3 ; 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. 6.3.4).

7.2

7.2.1 Selon la décision attaquée, compte tenu de l'identité du mot "Estrella" et de la nature descriptive des autres éléments, la reprise de la marque opposante serait de nature à créer un risque de confusion. Les mots "Damm" et "Barcelona" ne modifieraient pas suffisamment la marque opposante pour écarter tout risque de confusion.

7.2.2 La recourante estime que le mot "Damm" serait hautement distinctif dans sa marque en raison de son utilisation en lien avec de la bière et de son absence de signification en Suisse. Elle explique également qu'en raison de l'importance accordée par les consommateurs à la provenance des bières (consid. 3.2.2), la référence géographique "Barcelona" serait elle aussi d'importance.

7.2.3 L'intimée rejoint l'autorité inférieure pour estimer que la reprise du terme distinctif et dominant "Estrella" par la marque attaquée peut faire naître un risque de confusion indirect.

7.3 Le Tribunal se positionne ainsi.

7.3.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, la reprise des éléments caractéristiques principaux d'une marque antérieure – qui conduit déjà en principe à une similarité entre les signes en cause (consid. 5.3.3) – 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 "TERRA/VETIA 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° 51 ; CHERPILLOD, op. cit., p. 112 ; MARBACH, SIWR, n° 963).

Un tel 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-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, sic! 2016, p. 19, consid. 4.4.4 "Cristal/Cristalino" ; SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM n° 51 s.), si le sens du signe est modifié par l'élément ajouté (décisions de l'ancienne CREPI MA-WI 05/99 du 7 février 2000, sic! 2000, p. 303, consid. 4 "Esprit/L'esprit du dragon" et MA-WI 11/98 du 19 avril 1999, sic! 1999, p. 418, 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-159/2014 du 7 octobre 2016 consid. 8.3.3.1 "BELVEDERE/CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]", 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, sic! 2000, p. 194, consid. 4c "Campus/Liberty Campus").

7.3.2 Il faut donc se demander quels sont les éléments dominants de la marque opposante, dans quelle mesure la marque attaquée les reprend et, le cas échéant, si elle peut se prévaloir des exceptions jurisprudentielles.

7.3.2.1 Ainsi que le Tribunal l'a déjà relevé, la dimension graphique, somme toute banale, est en retrait dans la marque opposante (consid. 6.3.3). Il ne peut donc y avoir d'élément dominant que du côté des éléments verbaux de cette marque. L'élément verbal "Galicia" est lui-aussi en retrait si on le compare à l'élément "Estrella". Il risque d'être relativisé, voire occulté, par le consommateur concerné. En lien avec les produits revendiqués, il est bien plus probable que le consommateur ne retienne que les "bières Estrella" et non les "bières Estrella Galicia". Il est en

revanche exclu que, comme le prétend la recourante, le consommateur évoque les "bières Galicia" ou les "bières Damm Barcelona". C'est donc en dernière analyse le mot "Estrella" qui confère à la marque opposante son originalité et qui est son élément dominant (consid. 5.3.1.1 et 6.3.3).

7.3.2.2 Du côté de la marque attaquée, force est de constater que les mots "Damm BARCELONA" ne dominent pas le signe, en raison de leur petitesse relativement au mot "Estrella". Le rangement sur trois lignes dans la marque attaquée (contre une seule dans la marque opposante) accentue encore la domination du mot "Estrella", écrit en grand et surtout en première position (consid. 5.3.1.1). Le mot "Damm" est sans signification en lien avec les produits revendiqués (bières de provenance espagnole), et le consommateur (même germanophone) y verra un signe de fantaisie. Quant au signe "BARCELONA", il sera probablement pris comme une indication de provenance en lien avec des produits "de provenance espagnole", et non comme un signe distinctif. Néanmoins, à l'instar de "Damm", écrit d'ailleurs un peu plus grand, ce nom d'une ville espagnole n'influence que très peu l'impression d'ensemble dégagée du signe attaqué, marquée par le mot "Estrella".

L'étoile à cinq branches, même si elle occupe un espace qui n'est pas négligeable et même si elle est colorée d'une teinte qui se distingue de l'arrière-fond, est faible en soi (consid. 5.3.1.2). En effet, elle ne confère pas une originalité notable à la marque attaquée en raison de la présence régulière d'une étoile dans les marques de bières (consid. 6.3.1).

7.3.2.3 Le Tribunal en conclut que la marque attaquée reprend intégralement l'élément dominant (et donc caractéristique) de la marque opposante ("Estrella"), aussi bien dans sa dimension verbale que dans son aspect graphique (polices de caractères de type "fractures"). De leur côté, les éléments "Damm" et "BARCELONA" ajoutés à l'élément "Estrella" sont faibles (consid. 7.3.2.2). Il ne saurait dès lors être considéré que l'élément "Estrella" est relégué au second plan, perd son individualité ou prend une autre signification au sein de la marque attaquée. Le risque de confusion est ainsi avéré au sens de la jurisprudence précitée (consid. 7.3.1).

7.3.2.4 Même si l'on avait tenu compte des éléments de la marque attaquée que le Tribunal a écartés (consid. 5.3.1.3), à savoir les textes illisibles ou très difficilement lisibles et le fond rouge en forme d'étiquette, l'on n'aboutirait pas à un résultat différent. D'une manière générale, les éléments graphiques figurant sur une bouteille de vin – en l'occurrence de bière – sont insuffisants pour influencer l'impression d'ensemble (dans ce sens : arrêt du Handelsgericht Zürich du 20 avril 2004 "Johanniter [fig.]

Johanniter II" consid. II 3.3b, sic! 11/2004 p. 871 ss ; voir aussi : arrêt du TAF B-4297/2012 du 10 juin 2014 consid. 9.4.3 "ARCTIC VELVET TRÖPFLI/ARTIC [fig.]" ; SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM n° 113 [p. 760]). Plus particulièrement, les textes, même s'ils étaient tous déchiffrables, ne sauraient s'imposer en l'espèce, ne serait-ce qu'en raison de leur petitesse par rapport au mot largement dominant qu'est "Estrella". Avec l'arrière-fond, simple et banal, ils se rejoignent dans une myriade de micro-signes qui ne laisse aucune impression notable. Ne modifiant pas la perception du signe par le consommateur visé, ils n'écartent en rien le risque de confusion.

8.

La recourante excipe d'un accord de coexistence entre elle et l'intimée, Cette accord est valable pour les pays de l'Union européenne et non pour la Suisse. Quoi qu'il en soit, un tel accord n'est pas invocable dans une procédure d'opposition (arrêt du TAF B-6249/2014 du 25 juin 2016 consid. 2.2 "Campagnolo [fig.]/Campagnolo [fig.]").

9.

L'autorité inférieure a accordé à l'intimée (alors opposante) des dépens sur la base de trois échanges d'écritures. Le Tribunal relève que c'est seulement parce qu'il n'avait pas été remarqué, dans un premier temps, que la recourante (alors défenderesse) avait soulevé la question du défaut d'usage qu'un échange d'écritures supplémentaire a dû être ordonné (consid. A.d-A.e). La décision attaquée est confirmée sur le fond et la recourante ne soulève pas ce point dans son recours, de sorte que le Tribunal estime justifié de ne pas revenir sur ce point en l'espèce.

10.

Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision rendue par l'autorité inférieure dans cette affaire confirmée.

11.

11.1

11.1.1 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

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 et 100'000 francs (ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]").

11.1.2 En l'espèce, la recourante succombe. Partant, il convient de mettre à sa charge les frais de la procédure, dont le montant est fixé à 4'000 francs. Ce montant est compensé par l'avance de frais d'un même montant qu'elle a versée durant l'instruction.

11.2

11.2.1 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).

11.2.2 L'intimée l'ayant emporté, elle a droit à des dépens, mis à la charge de la recourante qui succombe. Le 9 décembre 2015, l'intimée a déposé une "Note de frais et honoraires" d'un montant de 2'400 francs en relation avec la préparation et le dépôt d'une réponse au recours. Compte tenu aussi de la duplique déposée par l'intimée le 6 avril 2016, il convient de lui allouer une indemnité de 3'500 francs. L'intimée ayant choisi librement de se faire représenter et ayant son siège à l'étranger, aucun supplément de TVA n'est alloué.

12.

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 rejeté et la décision attaquée est confirmée.

2.

Les frais de procédure, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais d'un même montant qu'elle a versée durant l'instruction.

3.

Des dépens pour la procédure de recours, d'un montant global de 3'500 francs, sont alloués à l'intimée et mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour)
- à l'intimée (recommandé ; annexes : pièces en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège :

Le greffier :

Pietro Angeli-Busi

Yann Grandjean

Expédition : 14 septembre 2017