Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Cour II
B-1494/2011

Arrêt du 2 mai 2012

Composition

Claude Morvant (président du collège),
Vera Marantelli, Marc Steiner, juges,
Muriel Tissot, greffière.

Parties

Marcuard Heritage AG,
représentée par Maître Nicolas Birkhäuser, avocat,
Niederer Kraft & Frey AG,
recourante,

contre

Banque Heritage SA,
représentée par Jacobacci & Partners SA,
intimée,

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

Objet

Procédure d'opposition N° 10 113
CH 534 693 HERITAGE BANK & TRUST (fig.) /
CH 576 058 MARCUARD HERITAGE (fig.),
Procédure d'opposition N° 10 114
CH 565 238 BANQUE HERITAGE (fig.) / CH 576058
MARCUARD HERITAGE (fig.),

Faits :

A.

A.a La marque suisse N° 576 058 "MARCUARD HERITAGE" (fig.), dont Marcuard Heritage AG (ci-après : la défenderesse ou la recourante) est titulaire, a été publiée sur Swissreg le 28 septembre 2008 pour des services des classes 36, 42 et 45. Elle revendique en particulier la protection pour les services suivants de la classe 36 : *Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen*.

Cette marque se présente comme suit



A.b Le 2 décembre 2008, Banque Heritage SA (ci-après : l'opposante ou l'intimée) a formé opposition partielle contre cet enregistrement en se fondant sur trois marques.

A.b.a Premièrement, sur la marque suisse antérieure N° 550 378 "H" (fig.) déposée le 24 juillet 2006 et enregistrée pour les services suivants de la classe 36 : *Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières* (procédure d'opposition N° 10 112).



A.b.b Deuxièmement, sur la marque suisse antérieure N° 534 693 "HERITAGE BANK & TRUST (fig.) déposée le 17 mars 2005 et enregistrée pour les services suivants de la classe 36 : *Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires bancaires, affaires immobilières* (procédure d'opposition N° 10 113).

HERITAGE
BANK & TRUST

A.b.c Troisièmement, sur la marque suisse antérieure N° 565 238 "BANQUE HERITAGE" (fig.) déposée le 16 novembre 2007 et enregistrée pour les services suivants de la classe 36 : *Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières* (procédure d'opposition N° 10 114).

BANQUE HERITAGE

A.b.d L'opposante a conclu au refus de l'enregistrement de la marque attaquée en tant qu'elle portait sur les services de la classe 36. Elle a fait valoir d'une part que la marque attaquée reprenait, dans sa partie centrale, l'élément graphique commun aux trois marques opposantes et, d'autre part, qu'elle reprenait également l'élément verbal "HERITAGE" présent dans les marques N° 534 693 et N° 565 238. Relevant que l'élément verbal "MARCUARD", présenté dans les mêmes dimensions et la même police d'écriture que "HERITAGE", n'attirait pas particulièrement l'attention, elle a allégué une similarité visuelle, phonétique et sémantique de signes portant sur des services identiques et conclu que la reprise d'éléments essentiels de ses marques entraînait un réel risque de confusion direct et indirect.

A.c Dans sa réponse du 9 juin 2009, la défenderesse a conclu au rejet de l' opposition. Relevant que l'élément figuratif des marques opposantes était banal dans la mesure où il faisait immanquablement penser à la reprise de la croix suisse et que l'élément verbal "HERITAGE" était descriptif des services revendiqués, la défenderesse a invoqué l'absence ou la très faible force distinctive des marques opposantes. Arguant que la marque attaquée se distinguait au contraire par la présence de l'élément verbal "MARCUARD" et par sa conception originale qui rappelait fortement une pièce de monnaie ancienne finement ciselée, elle a conclu que, nonobstant la présence du terme faible "HERITAGE", la marque

attaquée se distinguait clairement des marques opposantes et qu'un risque de confusion tant direct qu'indirect était exclu.

Les parties ont encore eu l'occasion de faire valoir leurs arguments respectifs dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures.

A.d Le 3 février 2011, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'autorité inférieure) a rendu trois décisions séparées.

A.d.a Dans une première décision, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition en tant qu'elle était fondée sur la marque N° 550 378 "H" (fig.). Elle a considéré pour l'essentiel que les destinataires percevraient dans la marque attaquée un élément dont la forme ne ressemblait que vaguement à celle de l'élément unique constituant la marque opposante, qu'il ne s'agissait au demeurant pas d'une reprise manifeste de cette figure et que le fait qu'il puisse s'agir d'une "apparence plus ancienne" n'était pas évident. Considérant par ailleurs que la marque attaquée contenait d'autres éléments influençant clairement l'impression d'ensemble, soit la forme circulaire et des éléments verbaux distinctifs, l'autorité inférieure a conclu que, dans une impression d'ensemble, la marque attaquée présentait une plus grande complexité et que l'élément en forme de croix ne fondait pas à lui seul une similarité avec la marque opposante. Restée inattaquée, cette décision est entrée en force.

A.d.b Dans une deuxième décision, elle a admis l'opposition en tant qu'elle était fondée d'une part sur la marque antérieure N° 534 693 "HERITAGE BANK & TRUST" (fig.). Constatant le caractère descriptif de "BANK & TRUST" pour les services concernés, elle a relevé que les signes en présence avaient en commun le mot "HERITAGE", qui était un élément indépendant et distinctif dans chacune des marques. Observant que même si chaque marque contenait d'autres éléments non similaires, elle a considéré que les destinataires percevraient clairement le mot "HERITAGE" qui avait la même signification, la même prononciation et un aspect visuel très similaire. Elle a ainsi constaté que les marques concordaient sur un élément essentiel et que, dans une impression générale, la similitude qui en résultait était renforcée par la présence d'un élément cruciforme dans les marques en présence. Considérant que le mot "HERITAGE" contenu dans la marque opposante n'était pas descriptif des services revendiqués, elle a nié la faible, voire l'absence de force distinctive de la marque opposante. Relevant que, avec le terme "HERITAGE", les destinataires percevraient dans la marque attaquée un élément verbal identique à un élément essentiel et distinctif des marques

opposantes et reconnaîtraient une croix dans tous les signes, l'autorité inférieure a conclu que, compte tenu de l'identité des services concernés, il convenait d'admettre l'existence d'un risque de confusion direct mais aussi indirect, dès lors qu'un destinataire pourrait penser à une variante de la marque de base et pourrait en déduire qu'il s'agit d'un même titulaire.

A.d.c Dans une troisième décision, motivée pour l'essentiel de manière identique, elle a également admis l'opposition en tant qu'elle était fondée sur la marque N° 565 238 "BANQUE HERITAGE" (fig.).

B.
Par deux mémoires séparés du 8 mars 2011, rédigés en langue allemande et de contenu pratiquement identique (affaires B-1494/2011 et B-1496/2011), la recourante a déféré ces deux dernières décisions devant le Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation et au rejet des oppositions. A l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir pour l'essentiel que tant l'élément figuratif, représentant une croix suisse en soi impropre à renvoyer à une entreprise, que l'élément verbal "HERITAGE", descriptif des services concernés, allusif de la qualité des services offerts et à connotation publicitaire, sont faibles et que, par conséquent, les marques opposantes n'ont aucune force distinctive, voire une force distinctive très faible. La recourante ajoute que la comparaison des signes montre que les marques en présence ne concordent que sur l'élément verbal faible "HERITAGE" dès lors que les éléments figuratifs sont très différents, celui contenu dans les marques opposantes se résumant à une forme géométrique simple rappelant la croix suisse alors que celui de la marque attaquée se caractérise d'abord par sa forme ronde et son graphisme élaboré qui fait penser à une pièce ancienne. Ajoutant que l'élément verbal distinctif "MARCUARD" est en outre prédominant du fait qu'il est mis en évidence par sa position dans le graphisme de la marque attaquée, la recourante conclut que, dans une impression d'ensemble, la marque attaquée se distingue clairement des marques opposantes et qu'un risque de confusion direct est ainsi exclu. La recourante ajoute qu'il en va de même en ce qui concerne un risque indirect en alléguant que, compte tenu des différences manifestes entre les marques, les destinataires concernés ne seront nullement amenés même à présumer un rapport quelconque entre les marques en présence et, par voie de conséquence, entre les entreprises qui les détiennent.

C.
Invitée à se prononcer sur les recours, l'autorité inférieure en a proposé leur rejet dans sa réponse commune aux deux recours du 6 mai 2011 et en renvoyant au contenu des décisions attaquées.

D.
Egalement invitée à se prononcer sur les recours, l'intimée en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 1er juillet 2011, également commune aux deux recours. L'intimée conteste que le centre des marques opposantes soit une croix suisse, en soutenant que la croix figurant dans lesdites marques ne correspond ni aux proportions de la croix suisse ni à sa présentation usuelle dans un écusson ou un carré. Relevant que s'il est possible que certains destinataires voient une croix dans ses marques, l'intimée soutient que d'autres destinataires ne verront que la partie foncée de l'élément figuratif composée de quatre "H" accolés perpendiculairement l'un à l'autre auxquels ressemblent les "M" et "H" perpendiculairement accolés de la marque attaquée et que, pour ces destinataires-là, le caractère distinctif de l'élément figuratif sera entier et la similarité des signes établie. L'intimée conteste également que l'élément verbal "HERITAGE" soit descriptif et allègue que « le signe "BANQUE HERITAGE" place habilement le mot "BANQUE" dans la durée, et gagne, par cette association, un caractère distinctif qui naît du caractère à la fois explicite et ambigu de l'ensemble verbal ». Relevant que les seules différences entre les marques en présence résident d'une part dans l'élément verbal "MARCUARD" contenu dans la marque attaquée et, d'autre part, dans le mot "BANQUE" contenu dans les marques opposantes, l'intimée soutient que l'association de l'élément figuratif à "HERITAGE" entraîne un risque de confusion réel nonobstant la présence de l'élément verbal "MARCUARD", ce d'autant que l'ajout de ce terme à l'ensemble fait apparaître la marque attaquée comme étant destinée à une certaine catégorie de services financiers rendus par l'entreprise intimée dont le signe principal est une marque épurée et forte.

E.
Les deux affaires B-1494/2011 et B-1496/2011 ont été jointes par décision incidente du 20 juillet 2011. Par la suite, la recourante s'est encore exprimée par courrier du 16 août 2011, auquel l'intimée a répondu le 1er septembre 2011.

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

Droit :

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

Les recours sont ainsi recevables.

2.

2.1. A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11), sont exclus 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.

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

2.2. Que deux marques se distinguent suffisamment ou qu'on risque de les confondre ne se détermine pas en comparant abstraitement les signes. En effet, si la possibilité de confondre les signes parce qu'ils sont identiques ou similaires dans leur texte, leur forme ou leur apparence est une condition nécessaire pour admettre le risque de confusion, elle ne

suffit pas. Ce qui est déterminant, c'est le danger d'une imputation inexacte que suscite l'analogie des signes, laquelle atteint le signe antérieur dans sa fonction d'individualisation. Il s'agit ainsi de prendre en considération toutes les circonstances du cas concret. De fausses imputations dépendent de circonstances dans lesquelles les destinataires prennent conscience des marques et de la façon dont ils comprennent les signes et les gardent en mémoire (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 *Kamillosan*, 127 III 160 consid. 2a *Securitas*).

Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en compte la similarité aussi bien des signes que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa (cf. LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, MSchG, No 8 ad art. 3).

L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également d'examiner l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve lorsqu'ils entendent se procurer les produits ou services en cause et de s'interroger sur la force distinctive de la marque, celle-là étant décisive pour déterminer l'étendue de la protection de la marque opposante (cf. GALLUS JOLLER in : Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [éditeurs] Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, No 45 ad art. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 *Torres/Torre Saracena*).

3.
Il s'agit dans un premier temps d'examiner si, du point de vue du cercle des destinataires concernés, les services revendiqués de part et d'autre sont identiques ou similaires.

3.1. Les marques en présence sont toutes enregistrées pour des services de la classe 36, à savoir assurances, affaires financières, affaires monétaires et affaires immobilières. Les destinataires de ces services comprennent pour partie des milieux spécialisés dans le domaine de la finance et des assurances ainsi que, pour la majorité, les consommateurs qui requièrent de tels services (cf. arrêt du TAF B-1561/2011 du 28 mars 2012 consid. 6 *TOGETHER WE'LL GO FAR*).

3.2. Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles des consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent, au regard de leurs lieux de production et de distribution usuels, de la même entreprise ou seraient, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire par des entreprises liées (cf. DAVID, op. cit., N° 8 ad art. 3 ; arrêt du TAF B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.1 *MBR/MR [fig.]*).

Il est établi, et au demeurant non contesté, que les services offerts sont, en l'espèce, identiques.

4.
Il s'agit ainsi, dans un deuxième temps, d'examiner si les signes en présence sont similaires.

La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 *Appenzeller*). Dès lors que le consommateur, en général, ne verra ni n'entendra les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre vu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a *Boss* ; EUGEN MARBACH, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2e éd., Bâle 2009, N° 864).

Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, on est en présence d'une collision entre des signes complexes combinant des éléments verbaux et des éléments figuratifs, il n'existe pas de règles absolues permettant d'établir quel élément l'emporte sur l'autre dans le cadre de l'impression d'ensemble. Il convient dès lors de prendre en considération chacun des éléments selon sa force distinctive respective. L'impression d'ensemble d'une marque combinée est caractérisée par les éléments verbaux lorsque les éléments graphiques ne sont pas particulièrement originaux et que ceux-ci ne sont pas en mesure de conférer à la marque une image facile à retenir (cf. arrêt du TAF B-4159/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2.4 et réf. cit. *Efe [fig.]/Eve*).

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 (cf. 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 (cf. MARBACH, op. cit., N° 875 ; DAVID, op. cit., N° 17 ad art. 3). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison, surtout lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc *Securitas*, 122 III 382 consid. 5a *Kamillosan*).

Enfin, les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent pas être purement et simplement exclus de l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi, influencer l'impression d'ensemble d'une marque (cf. arrêt du TAF B-38/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 *IKB/ICB [fig.]*, *IKB/ICB* et *IKB/ICB BANKING GROUP*).

5.
Dans les décisions attaquées, l'autorité inférieure a constaté que les signes en présence concordaient dans un élément essentiel en tant qu'ils avaient en commun le mot "HERITAGE", tenu pour non descriptif en l'occurrence, et qui a le même sens, la même prononciation, ainsi qu'un aspect visuel très similaire. Elle a par ailleurs considéré que, même s'il ne suffisait en soi pas à fonder une similitude entre les signes, l'élément cruciforme présent dans les marques en conflit influençait nettement l'impression d'ensemble et contribuait ainsi à renforcer la similitude créée par l'élément verbal.

La recourante conteste l'opinion soutenue par l'autorité inférieure et allègue que, dans une impression d'ensemble, la marque attaquée se distingue clairement des marques de l'intimée. Elle soutient à cet égard que l'élément figuratif de ces dernières réside dans une forme géométrique simple qui revient en définitive à une croix suisse au-dessous de laquelle figurent les éléments verbaux présentés en ligne. Elle ajoute que, à l'inverse, la marque attaquée se présente sous une forme circulaire qui influence nettement l'impression d'ensemble et qui est caractérisée par un design finement élaboré et ciselé rappelant une pièce de monnaie ancienne. Admettant que les marques en présence ont en commun l'élément verbal "HERITAGE", la recourante soutient que ce

mot, purement descriptif des services concernés et sans force distinctive, est situé tout au bas de la marque attaquée dans une position qui n'est nullement proéminente par rapport aux autres éléments de la marque, notamment l'élément verbal "MARCUARD" situé en évidence dans le haut de la marque, et qu'il n'y a ainsi aucun parallélisme avec les marques opposantes. La recourante conteste enfin que l'élément cruciforme soit de nature à renforcer la prétendue similarité née de l'élément verbal "HERITAGE" et reproche à l'autorité inférieure de se mettre en contradiction avec ce qu'elle a elle-même considéré dans sa décision portant sur l'opposition fondée sur la marque figurative N° 550 378 dont le contenu a été rappelé sous lettre A.d.a ci-dessus. L'intimée soutient pour sa part que, quel que soit son degré d'attention, le consommateur sera amené à confondre les marques car il aura constaté que le premier logo est composé des lettres "H" de "HERITAGE", tout comme celui de la marque attaquée, lequel est composé des lettres "M" et "H" de "MARCUARD HERITAGE". L'intimée conclut que, construits suivant le même schéma, les deux signes sont semblables et l'association à l'élément verbal "HERITAGE" donne aux marques en présence un air de famille qui frappe l'esprit.

5.1. Les marques opposantes de l'intimée se composent d'une part d'un élément figuratif constitué de quatre "H" ordonnés perpendiculairement l'un à l'autre. La juxtaposition de ces lettres met en évidence, au centre de l'élément graphique, une croix dont les branches sont de longueurs égales et ressemble ainsi à la croix suisse. Dans leur ensemble, les "H" eux-mêmes forment également une croix qui vient se superposer à l'élément central. Les marques opposantes se composent d'autre part d'un élément verbal en lettres majuscules placé linéairement sous l'élément figuratif, à savoir "HERITAGE BANK & TRUST" pour la marque N° 534 693 et "BANQUE HERITAGE" pour la marque N° 565 238.

La marque attaquée de la recourante consiste pour sa part en une pièce circulaire qui fait penser à une pièce de monnaie ancienne présentant en son centre un élément cruciforme. Cet élément résulte de l'entrecroisement de plusieurs barres verticales et horizontales relativement larges qui sont reliées entre elles, à droite et à gauche d'une part et en haut et en bas d'autre part, par un élément unciforme plus fin. Les barres principales portent des anneaux à chacune de leurs extrémités. Entre les ailes de l'élément central apparaissent des éléments semblables à "iii" orientés obliquement. Au centre de l'élément graphique se trouve une forme rappelant une fleur. Sur le haut de la pièce circulaire, et épousant le pourtour de ladite forme, figure l'élément verbal

"MARCUARD" en lettres majuscules. Sur le bas de la pièce figure l'autre élément verbal "HERITAGE" présenté dans des caractères identiques et dans les mêmes proportions.

La comparaison des signes fait en l'occurrence apparaître que, dans les marques opposantes, l'élément graphique est dissocié de l'élément verbal, contrairement à ce qui est le cas de la marque attaquée, laquelle incorpore entièrement l'élément verbal dans l'élément graphique. Les marques opposantes sont en outre caractérisées par un graphisme très géométrique, né de la juxtaposition des lettres "H" et exclusivement formé d'angles droits alors que la marque attaquée se caractérise d'abord par sa forme circulaire. Il est vrai que les marques en présence contiennent toutes un élément cruciforme. Mais il n'est nullement établi, comme le soutient l'intimée, que le consommateur percevra aisément que les éléments graphiques sont construits de la même façon. En effet, comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure, le fait que l'élément central de la marque attaquée résulte de la combinaison de deux "M" orientés vers le haut et de deux "H" orientés pour l'un vers la gauche et l'autre vers la droite ne sera pas perçu immédiatement. Il le sera seulement dans le cadre d'un examen très attentif de la marque et en relation étroite avec les éléments verbaux qu'elle contient. Au reste, l'élément figuratif de la marque attaquée se distingue sensiblement de celui des marques opposantes par l'adjonction des anneaux à chaque extrémité des barres qui le constituent, par l'élément floral situé au centre de la croix, par les éléments unciformes et par la présence des "iii" situés obliquement de part et d'autre de l'élément cruciforme. Ainsi, la marque attaquée dans son ensemble fait davantage penser à une pièce de monnaie ancienne.

Il est en revanche établi que lesdites marques ont en commun l'élément verbal "HERITAGE". A cet égard, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que, dans la marque attaquée, cet élément verbal est en retrait par rapport à l'élément verbal "MARCUARD" qui serait prédominant du fait de sa position dans la forme circulaire. Non seulement les deux éléments verbaux sont inscrits en caractères identiques mais c'est ensemble qu'ils donnent, certes après un examen attentif, un sens à la marque figurative qu'ils enveloppent, à savoir une combinaison des lettres "M" et "H". "HERITAGE" est un mot du vocabulaire commun qui signifie au sens propre un patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par succession. Au sens figuré, il signifie ce qui est transmis comme par succession, tel un héritage de croyances, de coutumes, d'une civilisation ou encore spirituel (cf. Le Petit Robert de la langue française 2012, publié en version numérique sur le

site Internet : http://pr.bvdep.com/). Il n'est pas contestable que ce mot, présent dans toutes les marques en conflit et placé d'une manière ostensible, est identique tant du point de vue phonétique que du contenu sémantique. Nonobstant la différence résultant de la présentation linéaire de l'élément verbal dans les marques opposantes et arrondie dans la marque attaquée, le graphisme reste quant à lui similaire.

5.2. Les marques combinées doivent être examinées dans leur ensemble sans en dissocier les éléments comme dans une mosaïque (cf. CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, N° 12 ad art. 3). En l'occurrence, il résulte de l'examen ci-dessus que si, au terme d'un examen attentif, l'idée de la croix composée de lettres accolées se retrouve certes dans la marque attaquée, il n'en reste pas moins qu'il ne s'agit pas d'une construction immédiatement perceptible qui reste en mémoire. Comme le relève la recourante, en renvoyant aux motifs de la décision de l'autorité inférieure dans sa décision portant sur l'opposition fondée sur la marque figurative N° 550 378, les destinataires percevront dans la marque attaquée un élément dont la forme ne ressemble que vaguement à celle de l'élément figuratif contenu dans les marques opposantes. Au demeurant, une concordance sur un élément figuratif abstrait est admissible dès lors qu'une marque ne peut monopoliser que le signe distinctif concret mais pas l'idée, respectivement l'élément conceptionnel qui lui est sous-jacent. Il n'existe ainsi aucun risque de confusion aussi longtemps que, comme c'est le cas en l'espèce, la marque attaquée se présente comme une conception en soi originale et non comme une simple variation ou un remaniement de la marque opposante (cf. arrêt du TAF B-2261/2011 du 9 mars 2012 consid. 7.4 *Bonewelding*). Ainsi, le fait que les marques en présence présentent toutes un élément cruciforme ne permet pas encore de conclure à la similarité de l'élément graphique, contrairement à ce qui est le cas de l'élément verbal "HERITAGE". La similarité des marques devant en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un des critères visuel, phonétique ou sémantique, il y a lieu d'admettre que les marques en présence sont similaires au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM.

6.
Il convient ainsi d'examiner dans un troisième temps si, dans leur ensemble, les marques en présence risquent d'être confondues. Il s'agit à cet effet d'abord de déterminer l'attention dont font preuve les

destinataires des produits ou des services pour lesquels les marques sont enregistrées et la force distinctive de la marque opposante, avant d'examiner la question de l'existence ou non d'un risque de confusion.

6.1. S'agissant de l'attention des consommateurs, il faut, selon la doctrine et la jurisprudence, prendre en considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Et si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on devrait faire preuve de retenue avant d'admettre le risque de confusion (cf. arrêt du TAF B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 *Nasacort/Vasocor* ; sic! 2002 163 consid. 6f *Audi* ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 110 ; MARBACH, op. cit., N^{os} 995 ss).

Les marques en présence, dont le cercle des destinataires a été établi au considérant 3 ci-dessus, sont destinées à des services d'assurance et des services financiers. Il ne s'agit donc pas de prestations de services pour lesquelles il existe un besoin quotidien (services de consommation courante). Il en résulte que les consommateurs feront preuve d'une certaine attention lorsqu'il s'agira pour eux de se procurer de tels services (cf. arrêt du TAF B-38/2011 du 29 avril 2011 consid. 8.1 *IKB/ICB [fig.]*, *IKB/ICB* et *IKB/ICB BANKING GROUP*).

6.2. L'aire de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Elle est plus restreinte pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences plus modestes suffiront à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels dérivent de notions descriptives utilisées dans le langage courant. Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (cf. arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 *Sky/SkySIM* ; ATF 122 III 382 consid. 2a *Kamillosan*).

6.2.1. Dans les décisions attaquées, l'autorité inférieure a constaté le caractère descriptif et générique de "BANQUE" et de "BANK & TRUST" pour les services concernés. Elle a en revanche considéré que le mot "HERITAGE" contenu dans les marques opposantes n'était pas descriptif des services revendiqués. Elle a relevé à ce propos que ce terme ne serait pas immédiatement compris comme un renvoi à la nature des services en cause dès lors qu'il n'était pas usuel que des banques et des trusts se spécialisent uniquement dans la gestion d'avoirs issus d'un – ou destinés à – un héritage et qu'il ne ressortait au demeurant ni des pages Internet ni du registre du commerce que l'opposante offrait des services consacrés aux héritages en particulier. Observant par ailleurs qu'aucune des pièces du dossier ne permettait d'établir le caractère dilué de l'élément "HERITAGE" pour les services en cause, l'autorité inférieure a nié la faible, voire l'absence de force distinctive de la marque opposante.

La recourante fait au contraire valoir que le terme "HERITAGE" est descriptif des services en cause, allusif de la qualité des services offerts par l'intimée et à vocation publicitaire pour l'entreprise. Elle reproche en particulier à l'autorité inférieure de s'être mise en contradiction avec le point de vue qu'elle avait adopté lorsque l'intimée avait voulu inscrire la marque verbale "HERITAGE" dès lors qu'elle avait alors soutenu que le terme ne serait pas compris comme un renvoi à une entreprise déterminée mais comme un renvoi direct au contenu et à la destination des services "affaires financières, affaires monétaires et affaires immobilières". La recourante ajoute que l'élément graphique est impropre à confier une force distinctive aux marques opposantes dès lors qu'il est constitué par une forme géométrique faisant apparaître une croix fort peu stylisée qui s'apparente à la croix suisse.

6.2.2. Selon une pratique constante, les désignations décrivant la nature ou la qualité du produit ou du service auquel la marque s'applique font partie du domaine public (cf. ATF 129 III 225 consid. 5.1 Masterpiece). En l'occurrence, le terme "HERITAGE", dont les sens propre et figuré ont été rappelés au considérant 5.1 ci-dessus, sera compris sans difficulté par le cercle des consommateurs concernés. Au sens propre, hériter signifie devenir propriétaire par succession d'un bien ou titulaire d'un droit. On hérite d'un patrimoine, d'un immeuble ou encore d'une fortune (cf. Le Petit Robert de la langue française 2012 précité). Il apparaît ainsi que, mis en relation avec des services tels que "affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières et affaires bancaires", les destinataires y verront un renvoi direct quant au contenu et à leur destination, c'est-à-dire des services consacrés à l'héritage, comme l'administration

financière d'un héritage ou l'administration d'un héritage reçu sous la forme d'un bien immobilier. Il est à cet égard sans incidence que, pour reprendre les mots de l'autorité inférieure, il ne soit pas usuel que des banques et des trusts se spécialisent uniquement dans la gestion d'avoirs issus d'un – ou destinés à – un héritage. En effet, les services revendiqués en l'espèce sont énumérés sous la forme d'indications générales ("Oberbegriffe"). Etant admis que, dans un tel cas, il s'agit de prendre en considération tous les services qui peuvent être inclus ou déduits de l'indication générale (cf. MARBACH, op. cit., N° 213), il n'est pas douteux que ces services englobent aussi la gestion financière ou immobilière du patrimoine reçu par héritage. Il en va au demeurant de même en ce qui concerne les services d'assurance, eux-aussi revendiqués de manière générale par les marques opposantes. Formulés d'une manière aussi générale, de tels services comprennent les assurances-vie dont le but est précisément de transmettre aux héritiers un capital au décès de l'assuré. En outre, il suffit, selon la jurisprudence, qu'un signe soit descriptif pour une seule des parties des produits ou des services revendiqués tombant sous l'indication générale concernée pour qu'ils soient exclus de la protection (cf. arrêt du TAF B-3377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.5 *Radiant Apricot*). Il résulte de ce qui précède que l'élément verbal "HERITAGE" n'est pas doté d'une force distinctive particulière en rapport avec les services pour lesquels les marques opposantes sont enregistrées. Il en irait d'ailleurs de même si le terme était pris dans son sens figuré, comme le fait valoir l'intimée en relevant que l'on hérite de dons, de traditions ou encore d'éducation. La recourante expose en effet de manière convaincante, exemples à l'appui, que, dans cette acception-là, le terme est régulièrement utilisé dans leur publicité par des instituts financiers afin de mettre en valeur leur sérieux et leur fiabilité nés d'une longue expérience au travers des générations qui se sont succédé aux commandes de l'entreprise. Il s'ensuit que, même au sens figuré, le terme "HERITAGE" est de nature à susciter immédiatement et sans effort d'imagination particulier auprès du public concerné, un rapprochement avec la qualité des services offerts et que le terme est alors qualitatif (cf. ATF 129 III 225 consid. 5.2 *Masterpiece*).

6.3. Il a été établi au considérant 5.1 ci-dessus que le logo figurant dans les marques opposantes se compose des quatre lettres "H" dont la juxtaposition met en évidence une croix dont les branches sont de longueurs égales et rappelle la croix suisse. L'intimée relève certes que le fait que certaines personnes puissent voir une croix ressemblant à la croix suisse au cœur du logo de "BANQUE HERITAGE" n'évitera jamais que d'autres personnes ne le voient pas et que ces dernières ne verront

que la partie foncée du logo, soit sa partie positive constituée de la juxtaposition des quatre lettres "H" et reconnaîtront ainsi à cet élément figuratif un caractère distinctif entier. Cet argument n'est toutefois pas d'un grand secours à l'intimée dans la mesure où elle admet ainsi elle-même que, parmi les consommateurs concernés, certains y verront précisément une croix suisse peu stylisée et que, pour ces consommateurs-là, le signe ne sera guère propre à individualiser l'entreprise. Contrairement à ce que soutient l'intimée, ce logo ne paraît au demeurant pas particulièrement élaboré et la présence d'une croix en son centre contribue à l'affaiblir dès lors que les croix appartiennent au domaine public (cf. arrêt du TAF B-2261/2011 précité consid. 5.3 *Bonewelding* ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_385/2010, partiellement publié in ATF 137 III 77, du 12 janvier 2011 consid. 4.2 *Hotel Sterne)*.

6.4. Il convient finalement de constater que, dans une impression d'ensemble, les marques opposantes sont dominées par les éléments verbaux, lesquels se résument aux termes génériques "BANQUE" et "BANK & TRUST" accompagnés du terme faible "HERITAGE". Force est dès lors d'admettre avec la recourante que les marques opposantes ne sont dotées que d'une faible force distinctive. Il convient dès lors d'admettre que la présence du terme verbal "MARCUARD" dans la marque attaquée suffit à la distinguer suffisamment des marques opposantes et à exclure par là un risque de confusion, qu'il soit direct ou indirect.

7.

Il ressort de ce qui précède que, bien fondés, les recours doivent être admis, les décisions de l'autorité inférieure annulées et les oppositions N^{os} 10 113 et 10 114 rejetées.

8.

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 1ère phrase et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque attaquée, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette marque. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes

de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (cf. ATF 133 III 490 consid. 3.3).

En l'espèce, compte tenu de la réunion des deux procédures, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 6'000.- et mis à la charge de l'intimée qui succombe. Les avances de frais de Fr. 8'000.- versées par la recourante sont restituées à cette dernière.

9.
La recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF).

La recourante qui a requis que la possibilité lui soit offerte de déposer un décompte d'honoraires détaillé n'en a produit aucun, quand bien même elle a été dûment avisée, par décision incidente du 20 juillet 2011, qu'un deuxième échange d'écritures n'était pas ordonné ; les parties restant néanmoins libres de déposer d'éventuelles remarques jusqu'au 16 août 2011. Elle ne l'a pas fait non plus lorsque la réponse de l'intimée consécutive à ses propres remarques lui a été communiquée le 5 septembre 2011. En conséquence, l'indemnité à titre de dépens doit être fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Elle est ainsi équitablement fixée à Fr. 10'000.- (TVA comprise*).* A ce montant s'ajoute une indemnité de Fr. 3'000.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la procédure devant l'autorité inférieure, également mise à la charge de l'intimée*.*

10.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les recours sont admis. Partant, les chiffres 1, 2 et 4 des dispositifs des décisions du 3 février 2011 rendues par l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle dans les procédures d'opposition N^{os} 10 113 et 10 114 sont annulés et les opposions rejetées.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 6'000.-, sont mis à la charge de l'intimée. Ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent la notification du présent arrêt.

3.
Les avances de frais de Fr. 8'000.- versées par la recourante lui sont restituées.

4.
Un montant total de Fr. 13'000.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle est alloué à la recourante et mis à la charge de l'intimée.

5.
Le présent arrêt est adressé :

– à la recourante (recommandé ; annexes : formulaire "adresse de paiement" et annexes en retour)
– à l'intimée (recommandé ; annexes : bulletin de versement et annexes en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. Procédures d'opposition N^{os} 10 113 et 10 114 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le Président du collège : La Greffière :

Claude Morvant Muriel Tissot

Expédition : 4 mai 2012