Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour II
B-1171/2007/scl
{T 0/2}

Arrêt du 3 juin 2008

Composition

Claude Morvant (président du collège), Hans Urech,
Bernard Maitre (président de cour), juges,
Nadia Mangiullo, greffière.

Parties

X._____,
représentée par M. Zardi & CO. SA,
recourante,

contre

Y._____,
intimée,

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

Objet

Procédure d'opposition n° 8293 IR 643'102 ORTHOFIX (fig.) / CH 543'225 ORTHOFIT (fig.).

Faits :

A.
L'enregistrement de la marque suisse n° 543'225 «ORTHOFIT» (fig.) a été publié dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) n° 51 du 14 mars 2006. Il revendique notamment la protection des produits de la classe 10 suivants : «*Ärztliche Apparate, orthopädische Artikel*».

ORTHOFIT

B.
Le 14 juin 2006, X._____ a formé opposition partielle à l'encontre de l'enregistrement précité devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'Institut fédéral) pour tous les produits revendiqués en classe 10, en se fondant sur sa marque internationale n° 643'102 «ORTHOFIX» (fig.) enregistrée pour les produits de la classe 10 suivants : «Appareils électroniques, ainsi qu'instruments à laser et fibres optiques pour la chirurgie orthopédique, y compris les dispositifs électroniques de mesure des paramètres pour le diagnostic orthopédique, tels que dispositifs de mesure de la rigidité du cal, sondes magnétiques, électromagnétiques, à radiofréquences et/ou à infrarouges pour le positionnement correct d'appareils et d'instruments orthopédiques; instruments et appareils chirurgico-orthopédiques, y compris fixateurs pour fractures d'os longs, mini-fixateurs de fractures de petits os, élongateurs et compresseurs pour os, anneaux péri-articulaires, clous centro-médullaires à usage chirurgical, y compris clous pour fémur, clous pour tibia, clous pour humérus, clous pour péroné, instruments pour la fixation d'un clou centro-médullaire à l'os, vis et clous osseux, étaux à main, porte-vis osseux, gabarits de guidage pour des forets d'os et des clous réducteurs de fractures osseuses, étaux à main méthaphysaires, instruments chirurgicaux, gabarits de montage pour prothèses osseuses, réducteurs de fractures, compresseurs pédiatriques, forets à usage chirurgical, manipulateurs auto-bloquants pour fixateurs et réducteurs de fractures osseuses, dispositifs de mesure de grandeur d'os; dispositifs de mesure de paramètres pour le diagnostic orthopédique, dispositifs de mesure de rigidité du cal, révélateurs et senseurs pour le positionnement correct et alignement d'appareils et instruments orthopédiques».

ORTHOFIX

L'opposante allégua que les produits revendiqués par les marques étaient identiques et que la marque opposante était dotée d'une force distinctive accrue renforcée par un usage international constant depuis la fin des années 70. S'agissant de la marque attaquée, elle soutint

que le terme «FIT» rappelait le verbe anglais «to fit» signifiant «s'adapter», «aller bien» et l'adjectif anglais «fit» signifiant «juste», «prêt» ou encore «en forme», «fort et en bonne santé», et que le concept de «forme» et de «fort et en bonne santé» était rappelé par l'élément figuratif. Observant que les marques ne se distinguaient que par leurs lettres finales, elle releva que, considération faite des mots dans leur ensemble, ces lettres ne présentaient pas une différence propre à supprimer la similarité phonétique due à la coincidence des autres lettres, ajoutant que les caractères étaient très semblables. L'opposante allégua que l'élément figuratif de la marque attaquée, bien qu'occupant une part considérable du signe, n'était pas particulièrement caractéristique car il contenait des éléments en relation avec les produits désignés.

C.
Le 28 juillet 2006, Y._____ (ci-après : la défenderesse), titulaire de la marque suisse «ORTHOFIT» (fig.), a été invitée à se prononcer sur l'opposition, étant avertie que, sans réponse de sa part dans le délai imparti, la procédure serait poursuivie d'office.

Le 31 juillet 2006, le mandataire de la défenderesse a indiqué à l'Institut fédéral que le mandat qui le liait à la défenderesse avait été résilié et que toute correspondance devait être adressée à cette dernière. Il a par ailleurs requis l'octroi d'un délai supplémentaire à la défenderesse pour produire sa réponse.

Par communication du 29 novembre 2006, dit institut a clos la procédure d'instruction en indiquant que la défenderesse n'avait pas produit de réponse dans le délai prolongé qui lui avait été imparti.

D.
Par décision du 10 janvier 2007, l'Institut fédéral a rejeté l'opposition. Concluant de prime abord à la similarité des produits revendiqués par les signes, il indiqua que la prononciation des marques était quasi identique. Visuellement, il conclut à la quasi identité des éléments verbaux en retenant que seules les lettres finales divergeaient et que la police des caractères était semblable, mais considéra en revanche que les parties figuratives étaient fortement différentes. Sémantiquement, il argua du fait que «ORTHO» signifiait notamment «droit, dressé, correct» et que l'une des définitions, soit «qui prévient, corrige une déformation, une malformation, qui améliore la condition

physique ou intellectuelle des individus», semblait particulièrement indiquée en relation avec les produits désignés. Le mot «FIX», du verbe anglais «to fix», signifiait entre autres «fixer, réparer, attacher». Enfin, «FIT» également issu de l'anglais, signifiait notamment «en bonne santé/condition physique, fort» (adjectif) ou «ajuster, correspondre à, seoir» (verbe). «ORTHOFIX» signifierait ainsi «"redonner" (au corps) une bonne condition physique/une constitution saine». Quant au terme «ORTHOFIT», associé à la statue, il renverrait l'image d'une personne robuste et en bonne santé. S'agissant du risque de confusion, dit institut soutint que le champ de protection de la marque opposante était faible du fait que les mots «ORTHO» et «FIX» étaient descriptifs des produits désignés et que le seul élément capable de lui prêter un caractère distinctif était son graphisme. Vu son caractère distinctif nettement diminué, une légère modification de cette marque suffirait à distinguer les signes dans leur ensemble et à exclure un risque de confusion. Selon l'Institut, les marques contenant les éléments faibles «ORTHO», «FIX» et «FIT», ces signes ne sauraient se distinguer de par leur seule partie verbale et c'était au contraire les éléments figuratifs qui influençaient de manière déterminante l'impression d'ensemble et étaient propres à différencier les marques. Ceux-ci étant clairement distincts, tout risque de confusion direct ou indirect devait être exclu.

E.

Par mémoire du 12 février 2007 rédigé en langue italienne, X._____ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et à la radiation de la marque attaquée, sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que les produits revendiqués sont pour une part identiques et pour l'autre part similaires et que, visuellement et phonétiquement, ces signes sont quasiment identiques. Sémantiquement, elle conclut que les parties verbales coïncident substantiellement et que les verbes «to fix» et «to fit» ne revêtent pas un sens nettement différent qui pourrait leur attribuer un sens clair et univoque propre à exclure un risque de confusion direct et indirect entre eux et, ainsi, entre les marques les reprenant. La recourante prétend ensuite que la partie figurative de la marque opposante ne fait que renvoyer l'attention du consommateur sur l'élément «ORTHOFIX», élément dominant de la marque opposante concentrant toute la force distinctive. Elle ajoute qu'il est difficile de reconnaître à l'élément figuratif de la marque attaquée une valeur

caractéristique car il ne fait que rappeler le concept d'être en bonne santé qui est commun à tout le secteur médical au sens large et qu'il est ainsi privé d'un quelconque élément nouveau et original qui lui conférerait un minimum de force distinctive. L'image de la marque attaquée ne serait ainsi pas fantaisiste et c'est du terme «ORTHOFIT» dont le destinataire se rappellerait le plus facilement, cet élément devenant l'élément dominant et distinctif de la marque. Elle précise enfin que, vu l'utilisation répandue de la marque opposante en Suisse depuis 1988, celle-ci présente aujourd'hui une force distinctive élevée dans le secteur concerné et il conviendrait de tenir compte du fait que cette marque est forte dans l'examen du risque de confusion.

F.
Le 13 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a invité l'intimée à faire savoir si elle était disposée à ce que la procédure soit poursuivie en langue italienne, l'avertissant que, sans réponse de sa part dans le délai imparti, la langue de la procédure serait le français. L'intimée n'ayant pas répondu dans le délai imparti, le Tribunal a constaté par décision incidente du 12 avril 2007 que la procédure serait conduite en français, langue dans laquelle la décision attaquée avait été rendue.

G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'Institut fédéral en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 12 juin 2007 en renonçant à présenter des observations et en renvoyant à sa décision.

Egalement invitée à se prononcer, l'intimée ne s'est pour sa part pas déterminée.

H.
Par courrier du 30 juillet 2007, la recourante a formellement requis la tenue de débats publics dans la présente affaire.

I.
Par courrier du 25 septembre 2007, l'intimée a renoncé à participer à des débats publics. Elle a en outre contesté une possible imposition de la marque opposante dans le commerce et a fait valoir un défaut d'usage de cette dernière.

J.
Par ordonnance du 1er octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral a imparti à la recourante et à l'autorité inférieure un délai pour faire part

de leurs remarques éventuelles sur le courrier de l'intimée du 25 septembre 2007. Il a du reste informé la recourante que, dès lors que l'état de fait dans la présente affaire paraissait complet, il était à ce stade peu vraisemblable que des débats publics apportent des éléments nouveaux et que la tenue de tels débats n'apparaissait pas absolument nécessaire à la prise de décision par le Tribunal. Il lui a donc imparti un délai pour faire savoir si elle maintenait sa demande de débats publics.

K.
Par mémoire complémentaire du 24 décembre 2007, la recourante a en substance indiqué qu'elle s'en remettait à l'évaluation d'opportunité du Tribunal de céans s'agissant des débats publics. Elle fit en outre valoir que la marque opposante jouissait d'une force distinctive bien plus élevée que celle reconnue par l'Institut fédéral et que les résultats d'une recherche sur GOOGLE avec le mot «Orthofix» faisaient exclusivement référence à la recourante.

L.
Par ordonnance du 20 février 2008, relevant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la tenue ou non de débats publics et qu'il revenait à la recourante d'exprimer clairement si elle entendait faire usage du droit à des débats publics, il a imparti à cette dernière un délai pour faire savoir formellement si elle requérait l'organisation de débats publics dans la présente affaire, l'avertissant simultanément que, sans réponse de sa part dans le délai imparti, le Tribunal considérerait que la recourante renonçait à la tenue de tels débats. La recourante n'ayant pas répondu dans le délai imparti, des débats publics n'ont en conséquence pas été organisés.

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

Droit :

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

1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968

sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; 173.32]). L'art. 33 let. d LTAF prévoit que les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées sont susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. La décision attaquée est une décision sur opposition au sens de l'art. 5 al. 2 PA qui émane d'une unité de l'administration fédérale décentralisée (art. 29 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1] en relation les art. 6 al. 1 let. f et 8, ainsi que l'annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] et l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle [LIPI, RS 172.010.31]). Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).

1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.

2.

A teneur de l'art. 33a al. 1 PA, la procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles ; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. Dans ses directives sur les marques de 2007, l'Institut fédéral note que la procédure est en principe menée dans la langue officielle dans laquelle elle a été introduite. Les décisions adressées au défendeur peuvent être rédigées dans la langue officielle dans laquelle celui-ci rédigerait ses conclusions. La décision finale est toujours écrite dans la langue de l'opposant (partie 5, ch. 5.3, p. 142). En l'espèce, il convient de relever que l'opposition a été déposée en langue italienne. Or, pour une raison qui échappe au Tribunal de

céans, l'Institut fédéral a rendu une décision en français, ce qui apparaît en totale contradiction avec ses propres directives. Un tel défaut pourrait le cas échéant constituer à lui seul un motif de renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision rédigée en langue italienne. La recourante n'invoquant toutefois pas ce grief, il convient en l'espèce de renoncer à un tel renvoi pour des motifs tirés de l'économie de procédure. Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, en présence d'une décision rédigée en français, la procédure de recours doit ainsi être poursuivie dans la langue de la décision attaquée, comme l'a constaté le Tribunal de céans dans sa décision incidente du 12 avril 2007.

3.
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM, RS 232.11). A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection comme marque les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires lorsqu'il en résulte un risque de confusion. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'enregistrement international n° 643'102 «ORTHOFIX» (fig.), inscrit au registre international le 28 décembre 1994 et bénéficiant d'une priorité selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (CUP, RS 0.232.04) au 7 octobre 1994, est antérieur à l'enregistrement suisse nº 543'225 «ORHTOFIT» (fig.) déposé le 26 septembre 2005.

4.
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). Dans sa première réponse, le défendeur doit, le cas échéant, faire valoir le défaut d'usage de la marque de l'opposant au sens de l'art. 12 al. 1 LPM (22 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM, RS 232.111]). Il casu, l'intimée, qui ne s'est pas déterminée au stade de la procédure d'opposition nonobstant l'invitation qui lui était faite, invoque pour la première fois le défaut d'usage de la marque opposante dans son courrier du 25 septembre 2007. Ce grief étant manifestement soulevé de manière tardive, il est

irrecevable et il n'y a pas lieu d'entrer ici en matière sur cette question (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7431/2006 du 3 mai 2007 consid. 5 *EA/EA*).

5.
Les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires sont exclus de la protection des marques lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. c LPM). Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en considération la similarité aussi bien des signes que des produits pour lesquels ils sont enregistrés. Indépendamment du fait que ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa, la pratique constante admet que, lorsqu'une similarité entre les signes ou les produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les produits, respectivement les signes. Dans ces cas, un risque de confusion est a priori exclu. Le risque de confusion entre deux marques ne peut être examiné de manière abstraite. Il s'agit au contraire de toujours prendre en compte les circonstances concrètes du cas d'espèce. Ainsi, si la différence entre les signes doit être d'autant plus grande que les produits pour lesquels ils sont utilisés sont identiques, il convient également de tenir compte de l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7485/2006 du 4 février 2008 consid. 5 et 5.1 *Booster/Turbo Booster*).

6.
En l'espèce, les produits revendiqués par les signes en présence s'adressent en première ligne à des spécialistes de la branche médicale et non au grand public. Sur ce point, la CREPI a relevé que, pour les produits désignés en classe 10 «Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et vétérinaires et chablons à but orthopédique», le cercle des consommateurs se limitait au personnel médical spécialisé qui, généralement, possédait de bonnes connaissances de l'anglais (décision du 24 juin 2003 in sic! 2004 27 consid. 5 *Fitmore*). Le risque de confusion est moins élevé lorsque les marques s'adressent à un public de spécialistes dès lors que ceux-ci devraient en principe être bien en mesure d'opérer les distinctions nécessaires (LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster-und Modellgesetz, 2e éd.,

Bâle 1999, MSchG, n° 14 ad art. 3 ; décision de la CREPI du 7 mai 1997 in sic! 1997 300 consid. 6 *Sulox/Oslox*). En effet, lorsque les marques désignent des produits s'adressant en premier lieu à des professionnels de la branche, on peut s'attendre à ce que ceux-ci examinent soigneusement les produits de marque et fassent preuve d'une capacité de discernement des marques au-dessus de la moyenne ; ceux-ci sont conscients de leur responsabilité qui pourrait découler du choix d'un matériel inadéquat (décision de la CREPI du 11 juillet 2001 in sic! 2001 646 consid. 6 *Isover/Isocover*).

C'est ainsi à la lumière de cette jurisprudence qu'il conviendra d'examiner plus loin l'existence, ou non, d'un risque de confusion.

7.

Relevant que la marque attaquée revendique une protection pour des appareils médicaux et des articles orthopédiques, tandis que les produits désignés par la marque opposante sont plus spécifiques et concernent exclusivement l'orthopédie, l'Institut fédéral considère que les dispositifs électroniques de mesure de paramètres pour le diagnostic orthopédique, les fixateurs pour fractures d'os ou les compresseurs pédiatriques sont des appareils ou instruments chirurgico-orthopédiques entrant dans la catégorie des appareils médicaux. Les clous centro-médullaires à usage chirurgical, les étaux à main, les gabarits de guidage pour des forets d'os ou encore les dispositifs de mesure de grandeur d'os ou les paramètres pour le diagnostic orthopédique sont des outils médicaux représentant tous également des articles orthopédiques au sens large. Il conclut ainsi que les appareils médicaux et articles orthopédiques de la marque attaquée sont similaires aux produits de la marque opposante.

La recourante soutient que les produits revendiqués par les deux marques sont pour une part identiques et pour l'autre part similaires.

Il y a similarité des produits lorsque les cercles des consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus 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 sous le contrôle du titulaire par des entreprises liées entre elles (DAVID, op. cit., n° 8 et 35 ad art. 3). L'appartenance des produits revendiqués à la même classe internationale selon l'accord de Nice n'est pas nécessaire pour

affirmer une similarité, mais constitue tout de même un indice pour une telle conclusion. Les mêmes lieux de production, le même savoir-faire spécifique (know-how), des canaux de distribution semblables, un cercle de consommateurs ou un champ d'application semblables sont des indices pour des produits similaires (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 4 *Seven/Seven for all mankind*).

In casu, le libellé des produits désignés par la marque opposante peut être compris dans le libellé général des produits revendiqués par la marque attaquée, soit «Ärztliche Apparate» et «Orthopädische Artikel». Ces produits exigeant un même savoir-faire, ayant des réseaux de distribution pratiquement identiques et étant destinés à un même cercle de consommateurs, il convient d'admettre leur similarité.

8.
La similarité des produits devant être admise, il convient d'examiner la similarité entre les signes et de les comparer, étant établi de jurisprudence constante que c'est l'impression générale qui est déterminante car c'est elle qui reste dans l'esprit des personnes concernées (ATF 128 III 441 consid. 3.1 *Appenzeller*).

8.1 Il est indispensable d'apprécier l'étendue de la protection de la marque antérieure pour estimer le risque de confusion. Le périmètre 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 plus modestes suffiront à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant. Sont au contraire 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 (ATF 122 III 382 consid. 2a *Kamillosan*).

8.1.1 Relevant que les éléments «ORTHO» et «FIX» sont descriptifs des produits désignés et que «ORTHOFIX» signifierait «redonner (au corps) une bonne condition physique/une constitution saine», l'Institut fédéral considère que la marque opposante dispose d'un champ de protection faible et que le seul élément capable de lui prêter un

caractère distinctif est son élément figuratif fantaisiste. Il conclut ainsi que, au vu du caractère distinctif nettement diminué de cette marque, une légère modification de celle-ci suffira à distinguer les deux signes dans leur ensemble, excluant ainsi le risque de confusion.

La recourante considère pour sa part que l'élément verbal «ORTHOFIX» est l'élément dominant de la marque opposante concentrant toute la force distinctive. Relevant que l'élément figuratif n'est que la reproduction des lettres «OF» superposées, elle allègue que ces lettres peuvent facilement être reconnues et lues comme celles rappelant les initiales des termes «ORTHO» et «FIX» et se présentent également comme un acronyme de «OF ORTHOFIX». Cette image ne ferait ainsi que renvoyer l'attention du consommateur sur l'élément «ORTHOFIX».

8.1.2 Les signes appartenant au domaine public, et dès lors exclus de la protection légale au sens de l'art. 2 let. a LPM, se caractérisent par le fait qu'ils sont à priori dépourvus de force distinctive ou assujettis au besoin de disponibilité. Appartiennent notamment au domaine public les signes descriptifs, soit les signes qui décrivent d'une façon ou d'une autre la marchandise concernée (ATF 131 III 121 consid. 4.1 *Smarties*).

8.1.3 Le domaine public comprend tout le vocabulaire utilisé en Suisse, de sorte que, pour qu'une désignation appartienne au domaine public, il suffit qu'elle ait un caractère descriptif dans une seule des régions linguistiques de Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7424/2006 du 12 novembre 2007 consid. 3.3 *Bona* ; ATF 131 III 495 consid. 5 *Felsenkeller* ; EUGEN MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht, vol. III, Kennzeichenrecht, Bâle 1996, p. 32). Le fait qu'un signe soit composé d'éléments tirés d'une langue ne comptant pas au nombre des langues officielles ou nationales suisses n'exclut toutefois pas qu'il appartienne au domaine public (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa *Yeni Raki*). Par ailleurs, pour qu'un mot soit exclu de la protection, il n'est pas nécessaire qu'il figure au dictionnaire. Il peut résulter d'une déformation dès lors qu'il est aisément compréhensible ou reconnaissable comme descriptif des caractéristiques, des propriétés ou du but de la prestation à laquelle il s'attache (arrêt du TF 4C.3/1999 du 18 janvier 2000 consid. 3a *Campus*). Pour examiner l'existence du caractère distinctif, il s'agit de se fonder sur la compréhension du

consommateur moyen auquel s'adressent les produits (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7424/2006 du 12 novembre 2007 B-7424/2006 consid. 3.2). Un signe appartient déjà au domaine public lorsqu'il est compréhensible pour un cercle déterminé d'acheteurs, par exemple des spécialistes (DAVID, op. cit., n° 9 ad art. 2). Pour juger si une combinaison de mots est descriptive, il convient de déterminer le sens de chaque élément et d'examiner ensuite si la combinaison de ces significations donne un sens logique pouvant être compris par les milieux intéressés comme une dénomination générique sans effort intellectuel ou imaginatif particulier (décision de la CREPI du 19 janvier 2005 in sic! 2005 566 consid. 4 *Rapidchip*).

En l'espèce, la partie verbale de la marque opposante est composée du préfixe «ORHTO» du grec «ORTHOS» signifiant «droit» ou «correct» au sens figuré (Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2007, p. 1763) et du terme «FIX» issu du verbe anglais «to fix» qui signifie notamment «fixer, attacher, arranger, réparer» (Dictionnaire anglais/français Le Robert & Collins 1987 p. 1310 s.). Les produits désignés par la marque opposante s'adressent avant tout à des spécialistes du domaine médical. Ceux-ci reconnaîtront dans le préfixe «ORTHO» une référence au terme «orthopédie», soit la branche de la médecine qui étudie et traite les affections du squelette, des muscles et des tendons (Le Nouveau petit Robert de la langue française 2007, p. 1764). Ce préfixe est descriptif en relation avec le secteur médical et appartient dès lors au domaine public. D'autre part, ces consommateurs comprendront aisément la signification de «FIX». Pour cause, les consommateurs suisses possèdent au moins le vocabulaire de base anglais et le personnel médical spécialisé possède généralement de bonnes connaissances de cette langue (décisions de la CREPI du 23 décembre 2004 in sic! 2005 467 consid. 4 *Boysworld* et du 24 juin 2003 in sic! 2004 27 consid. 5 *Fitmore*). Ces destinataires comprendront ainsi sans grand effort que ces produits servent à «fixer de manière correcte» ou «à remettre en place d'un point de vue orthopédique». Force est dès lors de constater que «ORTHOFIX» revêt pour eux une connotation déterminée en relation avec les produits désignés, en tant qu'il renvoie à leur but, et qu'il a de ce fait un caractère clairement descriptif. La partie verbale de la marque opposante bénéficie ainsi d'une faible force distinctive et, partant, d'un champ de protection minimal. Quant à l'élément figuratif de la marque opposante, bien que celui-ci consiste en la superposition des lettres «O» et «F» et que cet acronyme puisse

rappeler les lettres initiales des termes composant la partie verbale de la marque opposante, soit «ORTHO» et «FIX», il convient néanmoins de constater que cette déduction nécessite un effort imaginatif particulier et n'apparaîtra pas comme évidente aux yeux du public concerné. Dès lors, ce graphisme revêtant une certaine originalité, il convient de lui octroyer une force distinctive normale.

8.1.4 Sont exclus de la protection les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés (art. 2 let. a LPM). Un tel signe ne peut acquérir la force distinctive que si une entreprise parvient à l'imposer comme marque dans le commerce, pour autant qu'il ne soit pas soumis au besoin de libre disposition (ATF 131 III 121 consid. 4.1 *Smarties*). Il s'est imposé lorsqu'une part importante des destinataires le perçoivent comme une référence à une entreprise déterminée, sans qu'il soit nécessaire qu'ils connaissent le nom de cette entreprise. Le signe doit s'être imposé dans toute la Suisse et une simple réputation locale ne suffit pas (ATF 128 III 441 consid. 1.2 *Appenzeller*). Le caractère de marque imposée peut être constaté sur la base de faits autorisant, selon l'expérience, des déductions relatives à la perception du signe par le public. De tels faits peuvent consister dans un volume d'affaires très important et réalisé lors d'une longue période en relation avec le signe, dans des efforts publicitaires intenses ou encore dans un sondage dans le public visé (ATF 131 III 121 consid. 6 *Smarties*).

La recourante prétend que, eu égard à l'utilisation depuis 1988 en Suisse de la marque opposante, celle-ci présente aujourd'hui une force distinctive élevée dans le secteur concerné et que l'examen du risque de confusion doit se faire en tenant compte du fait qu'elle est forte. A l'appui de ses allégués, la recourante a produit diverses pièces consistant notamment en des factures, des listes de prix, des brochures distribuées en Suisse, des articles, des annonces publicitaires et une liste d'enregistrements de noms de domaine. In casu, bien que ces documents fassent effectivement apparaître que la marque opposante est utilisée en Suisse, ceci ne saurait toutefois démontrer une connaissance à ce point importante de cette marque sur le territoire suisse qu'il conviendrait de lui accorder une sphère de protection élargie. En effet, même la présence non négligeable, au regard des chiffres, d'une marque sur le marché suisse, ne suffit pas à fonder sa notoriété (décision de la CREPI du 30 mars 2001 in sic! 2001 415 consid. 5 *Elcode/Elcode*). La recourante n'est ainsi pas

parvenue à rendre vraisemblable une notoriété particulière de la marque opposante et, partant, une imposition dans le commerce qui pourrait suppléer à la faiblesse de l'élément verbal. Le résultat des recherches sur GOOGLE auxquels se réfère la recourante n'est en outre pas de nature à modifier ce constat.

8.2 Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque sont de distinguer une marchandise particulière de marchandises identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de cette marchandise et même de son fabricant soit rendue possible (ATF 119 II 473 consid. 2c *Radion/Radomat*). 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) (ATF 128 III 441 consid. 3.1 *Appenzeller ;* ATF 122 III 382 consid. 1 *Kamillosan* ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 108 s.). La plupart du temps, le public ne verra ni n'entendra les deux signes simultanément. En réalité, celui des deux que le public voit ou entend s'oppose dans la mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre, qui avait été vu dans le temps. Lors de la comparaison des marques, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans une mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante (ATF 121 III 377 consid. 2a *Boss/Boks*). Pour déterminer si deux marques se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte plusieurs critères généraux et objectifs, comme par exemple l'effet auditif, l'image graphique ou le contenu sémantique (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7438/2006 du 10 mai 2007 consid. 4 *Cellini/Elini*).

8.2.1 Les signes en présence constituent des marques combinées composées d'un élément verbal et figuratif. Pour les marques combinées, c'est également l'impression d'ensemble qui est déterminante. Le schématisme est à bannir et ni l'élément verbal ni

l'élément figuratif n'est présumé être prépondérant. Il convient de déterminer le caractère distinctif de chacun des éléments (MARBACH, op. cit., p. 122 s. ; décision de la CREPI du 15 novembre 2001 in sic! 2002 104 consid. 6c *Ran/Ram*). L'impression d'ensemble est principalement déterminée par l'élément verbal dans la mesure où le consommateur moyen se souvient avant tout des mots. Néanmoins, l'élément figuratif sera prépondérant s'il a une fonction dominante (KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., Bâle 2006, p. 92). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes et de la cadence et de la succession des voyelles. L'image de la marque dépend quant à elle de la longueur et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison, surtout lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 122 III 382 consid. 5a *Kamillosan*). Un élément figuratif ne sera susceptible de donner une impression d'ensemble différente que s'il a un caractère dominant et si l'élément verbal a une signification moins importante. L'impression d'ensemble est largement marquée par les éléments verbaux lorsque les éléments graphiques ne sont pas particulièrement originaux et que ceux-ci ne sont pas en mesure de conférer à la marque une image facile à retenir (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 7.1 *Kinder/ Kinder Party*).

8.2.2 Phonétiquement, les signes se subdivisent en trois syllabes et comportent la même suite de voyelles «O-O-I», ceci leur conférant une cadence et une intonation identique. Les sept premières lettres coïncident et seules les lettres finales divergent. Comme le relève la recourante, la sonorité des lettres finales «X» et «T» ne diffère en définitive que très peu et ne suffit pas à supprimer la grande similitude auditive entre les signes lorsqu'ils sont pris dans leur ensemble.

8.2.3 Visuellement, il convient de distinguer l'examen des parties verbales et figuratives. Les éléments verbaux, comportant huit lettres, sont de même longueur et représentés en caractères d'imprimerie majuscules, en gras s'agissant de la marque opposante et dans un trait plus fin et en italique pour la marque attaquée, et ne se différencient que par leurs lettres finales. Il convient également d'admettre une grande similarité visuelle. S'agissant des éléments figuratifs, celui de la marque opposante consiste en un acronyme composé de la superposition des lettres «O» et «F». Comme établi

ci-dessus (consid. 8.1.3), cet élément doit être qualifié de fantaisiste. L'élément figuratif de la marque attaquée est quant à lui constitué de deux triangles superposés à l'intérieur desquels apparaît le dessin du buste d'un homme dans un style rappelant les statues grecques classiques. il convient de conclure, avec l'Institut fédéral, que les éléments figuratifs des signes en présence divergent fortement.

8.2.4 Dès lors que le destinataire moyen d'une marque pense involontairement à ce qu'il entend et lit, le sens d'un signe emprunté au langage courant peut également être déterminant. Hormis la signification sémantique des mots, les associations d'idées qu'appelle indiscutablement la marque entrent en considération. Le sens marquant imprégnant d'emblée la conscience en lisant la marque ou en l'entendant dominera en règle générale le souvenir que l'on en gardera. Lorsqu'une marque verbale possède une signification de ce genre qui ne se retrouve pas dans l'autre marque, la probabilité que le public se laisse tromper par un son ou une image graphique analogue s'atténue (ATF 121 III 377 consid. 2b *Boss/Boks*). La compensation de la similarité visuelle et auditive par des sens différents n'est possible que si les marques se différencient par un sens qui est sans autre compréhensible et à ce point frappant qu'il s'impose dans l'inconscient des milieux concernés (décision de la CREPI du 11 juillet 2001 in sic! 2001 649 consid. 6 *Woodstone/Moonstone* et les réf. citées).

L'Institut fédéral relève que «ORTHO» signifie notamment «droit, dressé, correct» et que l'élément anglais «FIX», issu du verbe anglais «to fix», signifie entre autres «fixer, réparer, attacher». Il allègue ensuite que le terme «FIT» provient de l'anglais «fit/to fit» et qu'il a notamment pour signification «en bonne santé/condition physique, fort» (adjectif) ou «ajuster, correspondre à, seoir» (verbe). Selon lui, «ORTHOFIX» signifierait «redonner (au corps) une bonne condition physique/une constitution saine» et «ORTHOFIT» (associé à la statue) renverrait l'image d'une personne robuste et en bonne santé.

La recourante conclut que les parties verbales des signes coïncident substantiellement en relevant que les verbes «to fix» et «to fit» individualisent des concepts pouvant se superposer, être complémentaires ou même équivalents et qu'ils ne revêtent ainsi pas un sens nettement différent qui pourrait leur attribuer à chacun un sens clair et univoque propre à exclure un risque de confusion direct et indirect entre eux, et partant, entre les marques les reprenant.

Relevant que l'Institut fédéral a traduit «to fit» par «ajuster», elle soutient que le dictionnaire Garzanti traduit notamment le verbe «ajuster» par «applicare» p. ex. «ajuster un robinet à un tuyau» ou «sistemare» et «mettere a posto», que l'on peut traduire par «ranger» et «mettre en place» et que ces significations ne se différencient aucunement du concept de «réparer» ou «attacher» attribués au verbe anglais «to fix», ajoutant que le dictionnaire Oxford Learner's Pocket Dictionary 2006 définit le verbe «to fit» également comme «put or fix something somewhere». S'agissant de l'adjectif «fit», la recourante note que le sens donné par l'Institut fédéral entre totalement dans le concept de quelque chose qui a été remis en bon et fort état, soit qu'un objet «fixed» est un objet remis en place, réparé et reconduit dans un état optimal, soit «fit». Elle soutient par ailleurs qu'il est objectivement difficile de reconnaître dans l'élément graphique de la marque attaquée une valeur caractéristique, du fait qu'elle a trait à la banale reproduction d'une anonyme moitié de buste de bonne facture physique qui ne fait que rappeler le concept d'être en bonne santé commun à tout le secteur médical au sens large, et qu'il est de ce fait privé d'un quelconque élément nouveau et original qui permettrait de lui attribuer un minimum de force distinctive.

Comme relevé précédemment (voir consid. 8.1.3), «ORTHO» signifie «droit» et «correct» au sens figuré. «FIX» issu du verbe anglais «to fix» a notamment pour signification «fixer, attacher, arranger, réparer». Les consommateurs concernés, soit un public de spécialistes, appréhenderont sans difficulté «ORTHOFIX» comme signifiant «fixer de manière correcte» ou «remettre en place d'un point de vue orthopédique». L'élément figuratif de la marque opposante ne renferme toutefois aucun sens. Concernant le terme «FIT», également issu de l'anglais, celui-ci peut consister en un adjectif, un verbe ou un nom. L'adjectif signifie entre autres «correct, en bonne santé, en forme». Le verbe signifie notamment «aller à, correspondre à, ajuster» mais également «mettre» («put in place») ou «fixer» («fix») (Le Robert & Collins 1987 p. 1309 s.). Enfin, le nom peut vouloir dire «ajustement», pour des vêtements, des chaussures (Dictionnaire de poche Larousse, anglais-français, 1999, p. 123). Le Tribunal fédéral a admis que de larges milieux de la population suisse connaissaient le mot «fit» (ATF 108 II 487 consid. 3 *Vantage*). Ce terme a pour le public en général la signification de performant, efficace, en santé (décision de la CREPI du 24 juin 2003 in sic! 2004 27 consid. 6 *Fitmore*). En l'espèce, vu ce qui précède, il convient d'admettre que,

sémantiquement, même si l'élément «FIT» peut avoir plusieurs sens, «ORTHOFIT» sera principalement compris, dans le contexte de la marque attaquée, comme quelque chose qui «redonne au corps une constitution saine, une bonne santé». Ce concept est en outre renforcé de manière évidente par l'élément figuratif de la marque attaquée qui rappelle une statue grecque symbolisant un corps sain et de bonne facture. Dès lors, si l'élément verbal de la marque opposante évoque plutôt un concept de remise en ordre du corps d'un point de vue plutôt médical ou chirurgical, celui de la marque attaquée évoque en revanche une idée de remise en forme, de bien-être. Il convient ainsi de reconnaître une légère différence conceptuelle entre les signes.

8.3 L'Institut fédéral relève que si les éléments verbaux sont presque identiques, les éléments figuratifs divergent eux très largement et que ce sont ces derniers qui influencent de manière déterminante l'impression d'ensemble des signes. Alléguant que les signes ne sauraient se distinguer de par leurs seules parties verbales car celles-ci comprennent l'élément faible «ORTHO» et les mots «FIX» et «FIT» tout aussi faibles en relation avec les produits désignés, que seuls les éléments figuratifs sont à même de différencier les marques et que ceux-ci sont clairement distincts, il considère que tout risque de confusion direct ou indirect doit être exclu.

La recourante soutient que les éléments figuratifs des deux marques ne sont pas caractéristiques pour distinguer les marques de telle manière à exclure un risque de confusion direct et indirect. Selon elle, le terme «ORTHOFIX» doit être considéré comme l'élément dominant de la marque opposante en tant qu'il concentre toute la force distinctive. S'agissant de l'élément figuratif de la marque attaquée, elle argue du fait qu'il est objectivement difficile de reconnaître dans cette image une quelconque valeur caractéristique car elle ne fait rien d'autre que de rappeler le concept d'être en bonne santé qui est commun à tout le secteur médical au sens large et est de ce fait privé d'un quelconque élément nouveau et original qui permettrait de lui attribuer également un minimum de force distinctive. L'unique manière pour le consommateur d'individualiser verbalement la marque attaquée afin d'en graver le souvenir est de se concentrer sur la partie verbale «ORTHOFIT». Elle conclut ainsi que l'image de la marque attaquée n'est pas fantaisiste et que c'est de la partie verbale «ORTHOFIT» dont le destinataire se rappellera le plus facilement, celle-ci devenant l'élément dominant et distinctif du signe attaqué.

En l'espèce, il convient de relever que les éléments verbaux des marques en cause présentent un caractère descriptif évident en relation avec les produits désignés, raison pour laquelle ils sont dépourvus de toute force distinctive. Il convient toutefois d'examiner si la représentation graphique et les éléments figuratifs des marques sont assez importants pour créer une différence suffisante entre celles-ci propre à exclure un risque de confusion. La force distinctive des signes émane in casu uniquement des éléments graphiques dans la mesure où la concordance d'éléments du domaine public, en l'occurrence les éléments verbaux, ne provoque pas de risque de confusion (décision de la CREPI du 15 février 2002 in sic! 2002 348 consid. 6 *Lab med/labmed schweiz suisse svizzera*). Le consommateur va naturellement porter son attention sur les éléments figuratifs des signes. S'agissant de la marque opposante, cette partie figurative a la même importance visuelle que la partie verbale. En revanche, l'élément figuratif de la marque attaquée est visuellement plus présent que l'élément verbal et représente, en proportion, les 2/3 de la marque. C'est bien cet élément figuratif qui retiendra l'attention du lecteur et qui doit être considéré comme dominant dans la marque attaquée. Il donne ainsi à cette marque sa force distinctive et l'élément verbal est relégué au second plan (voir a contrario l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7500/2006 du 19 décembre 2007 consid. 9.2 *Diva Cravatte/DD Divo Diva*).

9.
Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, en tant que, examinées dans leur ensemble, les marques divergent suffisamment de par leur élément figuratif et, compte tenu en particulier qu'il s'agit de produits destinés à des spécialistes ayant une capacité supérieure à percevoir les différences, il convient de conclure, avec l'autorité inférieure, à l'absence d'un risque de confusion direct ou indirect entre les signes.

10.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, qu'elle ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits et qu'elle n'est pas inopportune. Partant, le recours doit être rejeté.

11.
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 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de la marque attaquée. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (voir ATF 133 III 490 consid. 3.3). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 4'500.- versée par la recourante le 8 mai 2007. Le solde de Fr. 500.- lui est restitué.

L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). En l'espèce, la procédure n'ayant pas occasionné de frais relativement élevés à l'intimée qui n'est pas représentée par un avocat et qui ne s'est pas déterminée ni au stade de l'opposition ni au stade de la procédure de recours, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.

12.
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.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 4'500.-. Le solde de Fr. 500.- est restitué à la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à l'intimée (recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. W8293-RE/ule ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : La greffière :

Claude Morvant Nadia Mangiullo

Expédition : 9 juin 2008