Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour II
B-7468/2006
{T 0/2}

Arrêt du 6 septembre 2007

Composition : Claude Morvant (président du collège), Hans Urech, David Aschmann, juges;
Nadia Mangiullo, greffière.

S._____,
représentée par Katzarov SA, Patent & Trademark Attorneys, Main Office, rue des Epinettes 19, 1227 Carouge GE,

recourante

contre

T._____,
représentée par Kemia S.A., Brevetti, Marchi, Modelli, via Bagutti 14, casella postale 4327, 6904 Lugano 4,

intimée

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

autorité inférieure

concernant

la procédure d'opposition n° 7720 IR 838'901 Seven (fig.) / CH 532'976 SEVEN FOR ALL MANKIND

Faits:

A. L'enregistrement de la marque suisse n° 532'976 "SEVEN FOR ALL MANKIND" a été publié dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) n° 90 du 11 mai 2005. Il revendique notamment la protection pour les produits des classes 18 et 25 suivants:

Cl. 18: *Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs, sacs à main, sacs de voyage, sets de voyage (produits en cuir), valises, sacs à dos, sacs de voyage, sacs de plage, porte-documents, bourses, portefeuilles, porte-cartes, portfolios, porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clés (produits en cuir), mallettes pour les affaires de toilette (vanity case), parapluies, housses pour parapluies*.

Cl. 25: *Vêtements, T-shirts, blouses, robes, pantalons, jupes, gilets, chandails, sweat-shirts, pulls, manteaux, costumes, pantalons de training, vêtements de jogging, pullovers, maillots de bain; lingerie, gaines, chaussettes, gants, manchettes (habillement), peignoirs, cravates; chaussures, bottes et sandales; chapellerie, écharpes, chapeaux et casquettes*.

B. Le 8 août 2005, T._____ (ci-après: l'opposante) a formé opposition à l'encontre de l'enregistrement précité devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après: l'Institut fédéral), sous suite de frais, pour tous les produits revendiqués des classes 18 et 25 en se fondant sur sa marque internationale n° 838'901 "Seven" (fig.), enregistrée notamment pour les produits des classes 18 et 25 suivants:

Cl. 18: *Articles en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres classes; sacs à dos, petits sacs à dos, serviettes d'écoliers, bourses, sacoches pour porter les enfants, sacs, sacs à provisions, sacs et gros sacs de voyage, sacs et gros sacs pour le sport; sacs à main, sacs de campeurs; sacs de plage; sacs d'alpinistes; sacs d'écoliers, attachés-case, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux; étuis pour clefs (maroquinerie), poches à porter à la ceinture, valises, parapluies et parasols; malles, cannes, fouets et sellerie; mallettes pour documents.*

Cl. 25: *Vêtements (y compris lingerie de corps et vêtements pour la mer), chaussures, bottes, pantoufles, sandales, ceintures, chapellerie.*



C. Invitée à se prononcer sur l'opposition, S._____ (ci-après: la défenderesse), titulaire de la marque suisse n° 532'976 "SEVEN FOR ALL MANKIND", a conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens, au terme de sa réponse du 16 novembre 2005. Elle a fait valoir qu'une recherche auprès de l'Institut fédéral révélait l'existence d'un très grand nombre de marques comportant le mot "SEVEN" ou son équivalent en chiffre en classes 18 et 25, de sorte que la marque opposante ne saurait constituer ni une marque forte ni une marque bénéficiant d'un champ de protection normal, celui-ci s'étant affaibli suite à la reprise fréquente du terme "SEVEN" dans le commerce pour des produits identiques ou similaires. Arguant du fait que l'impression graphique et phonétique des marques était différente, la défenderesse a également relevé que, du point de vue

sémantique, le consommateur comprendrait facilement que la marque "SEVEN FOR ALL MANKIND" formait un tout homogène et indivisible dans lequel se fondait l'élément "SEVEN" et que le sens dégagé par cette marque était conditionné par l'expression distinctive "FOR ALL MANKIND". Ainsi, selon elle, la reprise de la marque opposante dans la marque attaquée n'était pas de nature à créer un risque de confusion direct ou indirect malgré la similarité des produits des classes 18 et 25.

D. Par courriers du 29 novembre 2005 et du 5 décembre 2005, la défenderesse a produit diverses décisions rendues par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, Marques, Dessins et Modèles (ci-après: l'OHMI) et par le Tribunal de grande instance de Paris relatives au rejet de diverses oppositions formées par T._____.

E. Par décision du 15 novembre 2006, l'Institut fédéral a admis l'opposition formée par T._____, sous suite de frais et dépens. Il a tout d'abord conclu à la grande similarité des produits revendiqués par les marques en question, voire même à l'identité pour la majeure partie de ceux-ci. Dit institut a ensuite considéré que le terme "SEVEN" avait un caractère indéterminé en rapport avec les produits des classes 18 et 25 revendiqués par la marque opposante et qu'il n'évoquait pas, pour un consommateur, un aspect descriptif des produits en cause, de sorte que ce terme disposait in casu d'une pleine force distinctive et d'un champ de protection normal. Relevant que la marque opposante était entièrement contenue dans la marque attaquée, l'Institut fédéral a jugé que les petites différences découlant du graphisme de la marque opposante et les termes "FOR ALL MANKIND" n'étaient pas de nature à occulter la présence de l'élément essentiel "SEVEN" placé au début des deux signes, ajoutant que la désignation "FOR ALL MANKIND" pourrait d'ailleurs être comprise comme une indication dépourvue de force distinctive et n'avoir ainsi aucune ou qu'une influence minime sur la distinction des signes. Il a souligné qu'il était possible que le consommateur perçoive les différences ressortant des deux marques, mais qu'il pense néanmoins à une variante de la marque de base ou à une marque de série, ce qui pourrait l'amener à en déduire, en voyant la marque attaquée, qu'il s'agissait du même titulaire que l'opposante ou d'un titulaire lui étant lié. Il a ainsi considéré que les conditions d'un risque de confusion indirect étaient également remplies.

F. Par mémoire du 13 décembre 2006, S._____ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (ci-après: la CREPI) en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, la recourante soutient que la marque opposante ne bénéficie pas d'un champ de protection normal, eu égard au fait que celui-ci s'est affaibli suite à la reprise fréquente du terme "Seven" par différents opérateurs économiques pour des produits identiques ou similaires, et elle considère ainsi que l'étendue dudit champ doit être réévaluée et limitée.

Elle fait ensuite valoir que l'Institut fédéral a conclu à la similitude des signes sur la base de la concordance du mot "SEVEN", qu'il s'est essentiellement appuyé sur les décisions précédemment rendues par la CREPI relatives à la marque "Seven" (fig.) et qu'il n'aurait, selon elle, pas pris en considération le fait que la désignation "FOR ALL MANKIND" bénéficierait d'une pleine force distinctive et qu'elle serait ainsi propre à influencer l'impression d'ensemble de la marque attaquée. Relevant enfin que les marques diffèrent sur les plans phonétique, visuel et sémantique, la recourante considère que la concordance du mot "Seven" n'est pas de nature à fonder un risque de confusion direct ou indirect, ajoutant qu'il n'y a pas lieu d'examiner la similarité des produits en cause du fait que la similarité des signes n'est pas réalisée.

G. Le 15 décembre 2006, la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle a transmis l'affaire au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence depuis le 1er janvier 2007. Par ordonnance du 23 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties qu'il reprenait le traitement du recours.

H. Invité à se prononcer sur le recours, l'Institut fédéral en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 5 mars 2007 en renonçant à présenter des remarques et observations et en renvoyant à la motivation de sa décision.

Egalement invitée à se prononcer sur le recours, T._____ (ci-après: l'intimée) en a proposé le rejet, sous suite de frais, dans sa réponse du 8 mars 2007. Elle allègue en substance que la marque opposante "Seven" (fig.) est forte du fait qu'elle n'a aucun rapport avec les produits revendiqués, que la marque attaquée reprend le coeur de la marque opposante et que l'expression "FOR ALL MANKIND" serait dépourvue de force distinctive en tant que celle-ci serait d'usage commun et aurait une valeur uniquement générique et descriptive qui ne serait propre qu'à individualiser une catégorie plus ou moins large des consommateurs concernés. Elle fait en outre valoir que les produits revendiqués en classe 18 par les marques en cause sont identiques et similaires.

I. Par courrier du 23 mars 2007, l'intimée a indiqué qu'elle ne s'opposait plus à l'enregistrement de la marque attaquée s'agissant de la classe 25 et qu'elle retirait en conséquence son opposition pour la classe précitée.

J. Par ordonnance du 27 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a désigné le collège des juges appelé à statuer.

K. Invitée à confirmer par écrit qu'un accord avait été passé entre les parties et à faire parvenir cet accord signé par elles deux, l'intimée a documenté le retrait partiel de son opposition pour la classe 25 en date du 16 avril 2007.

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.

Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 410).

1.1 A teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.

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 LTAF). 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 lit. 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. En l'espèce, l'opposition portait sur l'enregistrement de la marque attaquée pour les classes 18 et 25. Dans la décision attaquée, l'Institut fédéral a conclu à la radiation de la marque attaquée, dès l'entrée en force de ladite décision, "dans la mesure de l'opposition, soit pour l'ensemble des produits des classes 18 et 25", décision que la recourante a ensuite déférée au Tribunal de céans en concluant à son annulation. Il ressort cependant du dossier que le 16 avril 2007, soit en cours de procédure devant le Tribunal de céans, l'intimée a produit une déclaration, signée par les deux parties, dans laquelle il est indiqué que T._____ retire son opposition à l'encontre de la marque attaquée pour la classe 25. Il appert dès lors que, suite au retrait partiel de l'opposition de l'intimée s'agissant de la classe 25, le recours est devenu sans objet pour cette classe et que l'objet du litige se limite en l'espèce uniquement à l'enregistrement de la marque attaquée pour les produits revendiqués en classe 18.

3. La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11]). 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. In casu, il n'est pas contesté que la marque internationale n° 838'901 "Seven" (fig.), enregistrée le 30 avril 2004 et disposant d'une priorité au 30 octobre 2003 selon la Convention de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (CUP, RS 0.232.04), est antérieure à la marque suisse n° 532'976 "SEVEN FOR ALL MANKIND" déposée le 11 février 2005.

4. S'agissant de la comparaison des produits et des services, l'Institut fédéral a relevé que, au regard des libellés respectifs des marques, force était de constater que la formulation des listes était sensiblement la même, que le même type de produits était revendiqué et que le libellé était souvent identique. Il a ainsi conclu à la grande similarité des produits, voire même à l'identité pour la majeure partie de ceux-ci.

   La recourante soutient qu'il n'y a pas lieu d'examiner la similarité des produits du fait que la similitude des signes n'est, selon elle, pas réalisée et que les différences entre les marques suffisent à exclure tout risque de confusion.

   Pour juger du risque de confusion, est non seulement déterminante la similitude des signes, mais encore la similitude des produits. Il existe une interaction entre ces deux éléments, dans la mesure où la différence entre

les signes doit être d'autant plus grande que les produits sont similaires, et vice versa (ATF 122 III 382 *Kamillosan*). 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 (LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2ème éd., Bâle 1999, MSchG, 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 (décision de la CREPI du 5 octobre 2000 in sic! 2000 800 consid. 5 *Naturella/Naturessa*). Les mêmes lieux de production, le même savoir-faire spécifique, des voies de distribution semblables, un cercle de consommateurs ou un champ d'application semblables sont des indices pour des produits similaires (décision de la CREPI du 24 avril 2006 in sic! 2006 475 consid. 6 *X/X-Pressure*). Lorsque la similarité des produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les signes et un risque de confusion est dans ce cas à priori exclu (décision de la CREPI du 17 juin 2005 in sic! 2006 86 consid. 2 *Proteos/Protos*).

En l'espèce, il convient de constater que les produits revendiqués par les marques en question en classe 18 sont, si ce n'est identiques pour la majeure partie de ceux-ci, pour le moins très similaires, comme l'a à juste titre considéré l'Institut fédéral. En effet, ces produits exigent un même savoir-faire pour leur confection et ont des réseaux de distribution pratiquement identiques. Il s'agit donc d'exiger une dissemblance suffisamment nette entre les deux marques en question pour pouvoir exclure un risque de confusion entre celles-ci.

5. L'appréciation de l'étendue de la protection de la marque antérieure est indispensable pour estimer le risque de confusion (décision de la CREPI du 3 mars 1999 in sic! 1999 275 consid. 3 *Natural White/Natural White TP*). Le périmètre de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Le périmètre 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*).

5.1 L'Institut fédéral a considéré que le terme "Seven" disposait d'une pleine force distinctive et bénéficiait d'un champ de protection normal in casu, dans la mesure où il avait un caractère indéterminé en rapport avec les produits revendiqués par la marque opposante et qu'il n'évoquait pas, pour le consommateur, un aspect descriptif des produits en cause.

Les signes appartenant au domaine public se caractérisent par le fait qu'ils sont à priori dépourvus de caractère distinctif ou sont assujettis au besoin de disponibilité. Font notamment partie du domaine public les signes banals ou communs, soit les chiffres ou lettres isolés et les signes libres ou dégénérés, soit ceux qui, distinctifs lors de leur création, sont devenus des désignations génériques en raison d'un usage généralisé (ATF 131 III 121 consid. 4.1 *Smarties*; KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd., Bâle 2006, p. 102).

En l'espèce, la marque opposante est formée de l'adjectif numéral cardinal anglais "Seven", signifiant "sept" en français. 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 pas qu'il soit considéré comme ressortant du domaine public (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa *Yeni Raki*). Dans la mesure où les consommateurs suisses possèdent au moins le vocabulaire de base anglais (décision de la CREPI du 23 décembre 2004 in sic! 2005 467 consid. 4 *Boysworld*), il convient d'admettre que ces derniers comprendront aisément la signification de ce terme. La CREPI a déjà examiné à plusieurs reprises la question de l'aire de protection des adjectifs numéraux cardinaux, et en particulier de "Seven". Il ressort de sa jurisprudence, dont le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter, qu'un tel mot peut être enregistré comme marque, pour autant qu'il ne soit pas descriptif pour les produits en cause, et que celui-ci bénéficie d'un champ de protection normal (décision de la CREPI du 13 avril 2005 in sic! 2005 578 consid. 4 *Zero/Zerorh*+). S'agissant plus particulièrement des décisions relatives à la marque "Seven" (fig.) pour des produits de la classe 18, la CREPI a à chaque fois considéré que ce terme bénéficiait d'un champ de protection normal dans la mesure où il ne se référait pas de manière descriptive aux produits revendiqués (décisions de la CREPI du 29 août 2006 in sic! 2007 35 consid. 6 non publié S*even/SevenOne Intermedia,* du 22 janvier 2003 in sic! 2003 904 consid. 5 et 6 *7Seven/Seven Pictures* et décision non publiée du 22 janvier 2003 MA-WI 13/02 consid. 5 et 6 *7Seven et Seven/Go Seven*).

A la lumière de la jurisprudence exposée ci-dessus, force est de constater que le terme "Seven" n'a en l'espèce pas de sens ou de connotation déterminée en relation avec les produits revendiqués, qu'il ne renvoie nullement à une de leurs particularités et qu'il ne revêt de ce fait aucun caractère descriptif. Ainsi, la marque opposante bénéficie d'un champ de protection normal comme l'a à juste titre considéré l'Institut fédéral.

5.2 La recourante fait valoir qu'il aurait fallu nuancer, dans le cas d'espèce, le principe selon lequel les adjectifs numéraux cardinaux enregistrés comme marques bénéficient d'un champ de protection normal, en invoquant d'une part le nombre restreint des chiffres de base et leur usage répandu dans le commerce et d'autre part la grande popularité du terme anglais "Seven" et de son équivalent en chiffre, choisis par de nombreux opérateurs économiques pour des produits de la classe 18. Elle se réfère sur ce point à une recherche de marques qui révélerait une multitude de marques en vigueur pour des produits en classe 18 constitués de l'élément "Seven" et/ou du chiffre "7" pouvant se lire "seven" lorsque les autres éléments contenus dans la marque sont écrits en anglais. La recourante en conclut que la marque opposante ne saurait constituer une marque bénéficiant d'un champ de protection normal, celui-ci s'étant affaibli consécutivement à la reprise fréquente du terme "Seven" pour des produits identiques ou similaires. Selon elle, les décisions rendues précédemment par l'Institut fédéral et la CREPI relatives à la marque "Seven" (fig.) ne peuvent simplement être transposées au cas présent car elles n'ont pas tenu compte de l'affaiblissement de la force distinctive du terme "Seven". La recourante considère ainsi que l'étendue de la protection de la marque opposante doit dès lors être réévaluée et limitée.

Les marques dont la force distinctive s'est affaiblie suite à un usage fréquent pour des produits identiques ou similaires sont des marques faibles avec une aire de protection restreinte (décision de la CREPI du 4 novembre 2003 in sic! 2004 237 consid. 3 *Redd et Red lights/Red*; DAVID, op. cit., n° 13 ad art. 3). La dilution de la force distinctive ne peut être admise que si le public est habitué à l'usage fréquent de signes similaires pour des produits identiques ou semblables, de sorte que seules les marques effectivement utilisées peuvent causer une dilution. Ainsi, la coexistence de marques dans le registre ne reflète pas nécessairement la situation réelle, dans la mesure où il n'est pas certain que ces marques soient utilisées en Suisse (décision de la CREPI du 9 février 2005 in sic! 2005 571 consid. 5 *CJ Cavalli Jeans/Rocco Cavalli*).

Le document sur lequel se fonde en l'espèce la recourante consiste en une recherche de marques "ip search" du 9 septembre 2005, effectuée sur sa demande par l'Institut fédéral (annexe IV au recours). Ce rapport de recherche comprend une première partie portant sur la présence du chiffre "7" et une seconde partie relative à la présence du terme "Seven" et s'étend aux enregistrements suisses et internationaux avec ou sans extension de la protection à la Suisse. De prime abord, il convient de restreindre les marques à prendre en considération uniquement aux enregistrements suisses et internationaux avec extension de la protection à la Suisse, du fait que la marque doit être utilisée en Suisse.

La première partie du rapport fait état de 66 marques et la seconde partie de 76 marques, soit un total de 142 résultats. L'examen de ces enregistrements fait toutefois apparaître que certains d'entre eux se

retrouvent à l'identique dans les deux parties, de sorte que, déduction faite desdites marques, le nombre de marques à prendre en compte s'élève à 102. Il apparaît ensuite que sur ces 102 enregistrements, 62 marques ne sont pas pertinentes. En effet, 46 marques contiennent non pas le terme "Seven" mais son équivalent en chiffre (décision de la CREPI du 13 avril 2005 in sic! 2005 578 consid. 4 *Zero/Zerorh+*), et 16 enregistrements représentent soit un adjectif numéral cardinal différent ("Seventy", "Sixtyseven"), soit des marques différentes ("Sept", "Seden", "Serene", "Sevel"). Sur les 40 enregistrements restants, il convient encore de faire abstraction de 5 marques qui ne bénéficient d'aucune protection en Suisse pour la classe 18, de 4 enregistrements qui n'existent pas (voir décision de la CREPI du 29 août 2006 MA-WI 26/05 in sic! 2007 35 consid. 6 non publié *Seven/SevenOne Intermedia*), de 7 marques appartenant à l'intimée ou à une société lui étant liée (voir décision de la CREPI du 29 août 2006 MA-WI 26/05 in sic! 2007 35 consid. 6 non publié *Seven/SevenOne Intermedia*) et de la marque de la recourante dont il est ici question.

Il appert ainsi que ce n'est plus que 23 marques inscrites au registre suisse ou international contenant le terme "Seven" qui peuvent entrer en ligne de compte. Cependant, il convient de relever que l'on ne peut conclure à un affaiblissement ou à une dilution d'une marque uniquement sur la base de la situation au registre, étant donné en principe que, d'une part, seules les marques véritablement utilisées sur le marché sont connues des consommateurs et que, d'autre part, selon l'expérience, les marques enregistrées ne sont pas toutes utilisées (décision de la CREPI du 23 juin 1999 in sic! 1999 648 consid. 6 *Wave Rave/The Wave*). En l'espèce, la recourante n'apporte aucune indication relative à l'utilisation réelle de ces marques en Suisse et on ne peut donc conclure que la marque "Seven" serait une dénomination affaiblie (décision de la CREPI du 13 avril 2005 in sic! 2005 578 consid. 4 *Zero/Zerorh+*). Il apparaît dès lors que l'étendue du champ de protection de la marque opposante n'a pas à être réévaluée ou limitée. Partant, le grief de la recourante se révèle infondé et doit en conséquence être rejeté.

S'agissant au surplus de l'argument formulé par l'intimée dans sa réponse selon lequel la marque opposante serait forte du fait qu'elle n'est pas descriptive pour les produits en question, force est de reconnaître que ceci ne saurait suffire à conférer un champ de protection élargi à la marque "Seven" (fig.), dans la mesure où l'intimée ne soutient ni n'étaye par d'autres pièces que sa marque serait utilisée intensivement (décision de la CREPI du 29 août 2006 in sic! 2007 35 consid. 6 non publié *Seven/SevenOne Intermedia*).

6. 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). Pour le risque de confusion, c'est l'impression générale qui prédomine car c'est elle qui reste dans l'esprit des personnes concernées (ATF 128 III 441 consid. 3.1 *Appenzeller*) et la différence entre deux signes devra être d'autant plus importante que les produits sont similaires et vice versa (ATF 122 III 382 consid. 3a *Kamillosan*; DAVID, op. cit., n° 8 ad art. 3).

La plupart du temps, le public ne verra ni n'entendra les deux marques simultanément. En réalité, celle 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 vue dans le temps. Lors de la comparaison des marques, il convient donc d'examiner les caractéristiques qui sont 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 encore le contenu sémantique (décision de la CREPI du 7 juin 2000 in sic! 2001 133 consid. 3 *Otor/Artor*; TROLLER, op. cit., p. 84).

En l'espèce, il a été établi plus haut (consid. 4) qu'il y a grande similarité, voire identité entre les produits revendiqués par les marques en présence. Dans ces circonstances, la distinction qu'il s'agit d'exiger entre ces signes sera d'autant plus importante afin d'exclure tout risque de confusion.

6.1 La marque attaquée "SEVEN FOR ALL MANKIND" est une pure marque verbale, tandis que la marque opposante "Seven" (fig.) constitue une marque combinée d'un élément verbal et figuratif.

L'impression générale des marques verbales est donnée par la suite des syllabes, la longueur du mot, sa sonorité et sa typographie. S'agissant des marques combinées d'éléments verbaux et figuratifs, 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 (décision de la CREPI du 1er avril 2003 in sic! 2003 709 consid. 5.1 à 5.3 *Targa*). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes ainsi que

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*).

La recourante relève que la marque attaquée comporte quatre mots totalisant 18 lettres et six syllabes, tandis que la marque opposante ne compte qu'un mot de cinq lettres et deux syllabes. Elle relève en outre que l'impression graphique est clairement différente eu égard à la représentation stylisée de la marque opposante.

Visuellement, la marque opposante est composée du terme "Seven" représenté dans une écriture manuscrite au trait noir et épais, avec une lettre initiale "S" en majuscule et le reste du mot en lettres minuscules. Le signe apparaît de manière oblique, incliné de gauche à droite vers le haut et est souligné d'un trait oblique, débutant de manière fine de la lettre finale "n" et s'épaississant au fur et à mesure. La marque attaquée reprend quant à elle à l'identique le terme "Seven" en son début. Sur ce point, il sied ici de rappeler que la reprise intégrale d'une marque prioritaire provoque en règle générale sans autre un risque de confusion (décision de la CREPI du 12 avril 2006 in sic! 2006 413 consid. 6 *Les Cabinotiers*). En l'espèce, les marques se différencient certes de par la représentation stylisée de la marque opposante. Toutefois, il y a lieu de considérer que ce graphisme, qui du reste ne contient aucune couleur, n'est que peu imprégnant du point de vue visuel et ne se révèle dès lors pas décisif pour la question de la similarité. D'autre part, il est vrai que la longueur des marques en litige diverge de manière certaine, mais il convient néanmoins d'admettre que, lors de la lecture de la marque, c'est bien plus l'élément "SEVEN" qui retiendra l'attention du consommateur que l'adjonction "FOR ALL MANKIND", la première partie de la marque ayant en général une importance particulière (décision de la CREPI du 16 janvier 2003 in sic! 2003 345 consid. 6 *Mobilat*; DAVID, op. cit., n° 20 ad art. 3). Ainsi, une certaine similitude visuelle entre les marques en question doit être admise.

Phonétiquement, la marque opposante est composée de deux syllabes, tandis que la marque attaquée en dénombre six, ce qui entraîne une cadence, un rythme et une intonation différents entre les signes. Nonobstant ces différences auditives, il y a lieu de considérer que, là encore, c'est le mot "SEVEN" qui reste ancré dans la mémoire des consommateurs. Partant, la présence de l'expression "FOR ALL MANKIND" ne suffit pas à supprimer la grande similitude auditive ressortant des signes en question due à la reprise de l'élément "SEVEN" au début de la marque attaquée.

6.2 Dès lors que le destinataire moyen d'une marque pense involontairement à ce qu'il entend et à ce qu'il lit, la signification d'une marque empruntée au langage courant peut également être déterminante. 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 des acheteurs se laisse tromper par un son ou une image graphique analogue s'atténue (ATF 121 III 377 consid. 2b *Boss/Boks*). La signification d'une marque doit avoir un caractère dominant pour être en mesure d'effacer la similitude dans l'impression visuelle et sonore (décision de la CREPI du 16 janvier 2003 in sic! 2003 345 consid. 7 *Mobilat/Mobigel*).

6.2.1 La recourante soutient que l'Institut fédéral a conclu à la similitude des signes sur la base de la concordance du mot "SEVEN" en s'appuyant essentiellement sur les décisions rendues précédemment par la CREPI sans prendre en considération la pleine force distinctive de l'expression "FOR ALL MANKIND", propre à influencer l'impression d'ensemble de la marque attaquée. Elle allègue que cet attribut, enregistré comme marque suisse n° 535'108, ne revêt aucune signification particulière avec les produits revendiqués, de sorte qu'il n'est pas secondaire ou décoratif, voire dépourvu de force distinctive, mais qu'il possède au contraire un sens propre dominant et distinct restant fortement gravé dans la mémoire du consommateur de par le message frappant qu'il véhicule. Selon la recourante, cette adjonction influence et modifie l'impression d'ensemble de la marque attaquée de manière si importante que les consommateurs ne reconnaissent plus la marque opposante et que ceux-ci comprendront facilement la marque attaquée comme formant un tout homogène et indivisible dans lequel se fond l'élément "SEVEN", en raison du fait que le sens dégagé par cette marque est clairement conditionné par l'expression "FOR ALL MANKIND", bien plus frappante que le terme "SEVEN". Sur ce point, elle relève que les décisions précédemment rendues dans des affaires semblables relatives à la marque "Seven" (fig.) ne trouvent in casu pas application, au vu du caractère distinctif de l'expression "FOR ALL MANKIND" qui trancherait, selon elle, avec les ajouts faiblement distinctifs des cas précédents tels que "RED", "HILL", "GO", "LONDON", "PICTURES" ou "INTERMEDIA". La recourante conclut ainsi que les marques se différencient suffisamment pour que la concordance de l'élément "SEVEN" ne soit pas de nature à fonder un risque de confusion. Elle relève que le degré de probabilité qu'un risque de confusion direct ou indirect soit réalisé n'est nullement vraisemblable, étant donné que les signes présentent de telles différences significatives que le public sera à même de les distinguer. L'individualité de la marque attaquée permet selon elle de ne pas percevoir celle-ci comme une variante de la marque de base ou une marque de série du même titulaire et partant, fait échec au

risque de confusion indirect. La recourante souligne enfin que la marque n° 535'108 "FOR ALL MANKIND" contribue à établir une famille de marques regroupées autour de la même expression de la recourante, ceci militant également en faveur de l'absence d'un risque de confusion.

6.2.2 En l'espèce, l'examen des signes en cause fait apparaître que la marque attaquée reprend intégralement la marque opposante et ne s'en différencie que par l'adjonction de l'expression "FOR ALL MANKIND". Le fait de combiner la marque antérieure d'un tiers avec un nouvel élément pour former sa propre marque n'est pas admissible, à moins que cette nouvelle combinaison puisse créer une impression d'ensemble avec une signification bien distincte de la marque antérieure (décisions de la CREPI du 13 avril 2005 in sic! 2005 578 consid. 5 *Zero/Zerorh+* et du 9 février 2005 in sic! 2005 571 consid. 6 *CJ Cavalli Jeans/Rocco Cavalli*). Un risque de confusion ou une similitude entre les signes doit être exclue lorsque l'adjonction d'un élément modifie l'impression d'ensemble de la marque la plus récente de manière telle que les consommateurs ne reconnaissent plus la marque antérieure en tant que telle (décision de la CREPI du 28 décembre 2000 in sic! 2001 135 consid. 5 *Kraft/NaturKraftWerke*).

Les marques "Seven" (fig.) et "SEVEN FOR ALL MANKIND" sont toutes deux composées de termes anglophones. Les consommateurs suisses possédant au moins le vocabulaire de base anglais (décision de la CREPI du 23 décembre 2004 in sic! 2005 467 consid. 4 *Boysworld*), on peut raisonnablement admettre que ces derniers appréhenderont sans grande difficulté l'adjectif numéral cardinal "SEVEN" comme signifiant "sept", mais qu'ils n'aborderont néanmoins l'adjonction "FOR ALL MANKIND" que comme un complément ou une précision du terme "SEVEN" qui reste sans conteste l'élément prépondérant de la marque attaquée et qui lui confère son impression d'ensemble. Quant aux consommateurs familiers de la langue anglaise, on peut admettre qu'ils comprendront l'ajout "FOR ALL MANKIND" comme signifiant "pour toute l'humanité" et qu'ils appréhenderont dès lors la marque attaquée littéralement comme "Seven pour toute l'humanité". Ainsi, s'il est vrai que la marque attaquée ne revêt, pour ces consommateurs-ci, aucune signification propre en relation avec les produits revendiqués, il convient néanmoins de relever que l'adjonction "FOR ALL MANKIND" apparaît comme une allusion au cercle des destinataires de ces produits de grande consommation en suscitant l'idée que cette marque est destinée à tout un chacun. Dès lors, il convient de constater que cette adjonction n'est pas suffisamment emprunte de force distinctive pour rester fortement ancrée dans l'esprit du public, que ce dernier en comprenne ou non le sens, et occulter la première partie de la marque constituée par le terme "SEVEN". Partant, le sens de la marque attaquée ne se démarque pas à un point tel de la marque opposante qu'il effacerait la similitude phonétique et visuelle ressortant de la comparaison des signes, due à la présence de l'élément distinctif "SEVEN", et qu'il suffirait à conférer à la marque attaquée une impression d'ensemble

différente de la marque opposante qui serait propre à éviter un risque de confusion avec cette dernière. Au demeurant, la reprise à l'identique du terme "SEVEN" dans la marque attaquée peut donner l'impression au consommateur qu'il existe un rapport quel qu'il soit s'agissant de la détention des deux marques et créer ainsi un risque de confusion indirect (décision de la CREPI du 7 mai 2002 in sic! 2002 520 consid. 7 *Visa/Jet-Set Visa*).

La recourante ne saurait enfin rien déduire en sa faveur du fait que l'expression "FOR ALL MANKIND" ait été enregistrée comme marque et que celle-ci contribuerait à établir une famille de marques, étant donné que la procédure d'opposition se limite à la comparaison des enregistrements litigieux (décision de la CREPI du 22 juin 2006 in sic! 2006 756 consid. 3 *Aviagen/Aviogen*).

7. Par courriers du 29 novembre 2005 et du 5 décembre 2005, la recourante a produit devant l'Institut fédéral plusieurs décisions émanant d'une part de la division d'opposition et de la quatrième chambre de recours de l'OHMI et d'autre part de la troisième chambre du Tribunal de grande instance de Paris, qui ont toutes rejeté, faute de risque de confusion, des oppositions formées par T._____ contre les marques "7 FOR ALL MANKIND", "SevenOne Media" et "SevenPictures".

Selon la formule du Tribunal fédéral, une décision viole le principe de l'égalité de traitement au sens de l'art. 8 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 131 I 394 consid. 4.2). En l'espèce, il convient de rappeler que le fait qu'une opposition ait été rejetée à l'étranger ne permet pas d'influencer les considérations du Tribunal de céans (décision de la CREPI du 13 avril 2005 in sic! 2005 578 consid. 7 non publié *Zero/Zerorh+*), ce que la division d'opposition et la chambre de recours de l'OHMI indiquent d'ailleurs elles-mêmes dans leurs décisions du 28 octobre 2004 B 500 993 (*seven/SevenOne Media*) et du 8 juillet 2004 R 994/2002-4 (*7Seven/SevenPictures*) en relevant qu'elles ne sont pas liées par les décisions des offices nationaux, répondant ainsi à l'opposante qui s'appuyait sur des décisions de l'Institut fédéral.

8. Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, compte tenu de la similarité, voire de l'identité des produits revendiqués par les signes en question, de la similarité visuelle, auditive et sémantique des marques en présence due à l'élément "SEVEN" et du fort risque de confusion direct et indirect qui en résulte, et, finalement de l'impression d'ensemble, la marque attaquée "SEVEN FOR ALL MANKIND" doit être refusée à l'enregistrement.

9. 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 dans la mesure où il concerne la classe 18 et la décision de l'Institut fédéral confirmée dans la même mesure.

10. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante 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). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.-- (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7438/2006 du 10 mai 2007 consid. 10 *Cellini/Elini*). Ces frais n'étant pas couverts par l'avance de frais de Fr. 3'500.-- versée par la recourante le 25 janvier 2007, celle-ci doit s'acquitter du solde.

    L'intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). En l'espèce, l'intimée n'ayant pas présenté de note de frais, une indemnité de Fr. 2'000.-- (TVA comprise) lui est allouée à titre de dépens et mise à la charge de la recourante.

11. 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, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet par la convention passée entre les parties pour la classe 25. La décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 15 novembre 2006 est en conséquence confirmée dans la même mesure, le chiffre 4 de son dispositif devant être annulé pour autant qu'il concerne l'enregistrement dans la classe 25.

2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 4'000.-- sont mis à la charge de la recourante, sous déduction de l'avance de frais de Fr. 3'500.-- déjà versée. La recourante est invitée à verser le solde de Fr. 500.-- au moyen du bulletin de versement joint en annexe. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.

3. Des dépens d'un montant de Fr. 2'000.-- (TVA comprise) sont alloués à l'intimée et mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué:

- à la recourante (sous pli recommandé; annexes: dossier en retour et un bulletin de versement)
- à l'intimée (sous pli recommandé)
- à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour)

Le président du collège: La greffière:

Claude Morvant Nadia Mangiullo

Date d'expédition: 6 septembre 2007