Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour II
B-7433/2006
{T 0/2}

Arrêt du 7 novembre 2007

Composition

Bernard Maitre (président de cour), Vera Marantelli, David Aschmann, juges,
Olivier Veluz, greffier.

Parties

D._____,
représenté par Inteltech SA,
recourant,

contre

A._____**, B.**_____**, C.**_____**, D.**_____ **& Cie**,
représentée par Etude d'avocats Baker & McKenzie, Me Michael Tries, avocat,
intimée,

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

Objet

Procédure d'opposition n° 7680-7681
CH ###'### C._____ D._____ & CIE et CH ###'### A._____ B._____ C._____ D._____ & CIE / CH ###'### D._____ (####).

Faits :

A.
Le 12 mai 2005, l'enregistrement de la marque suisse n° ###'###

D._____ (####)

(ci-après : la marque attaquée), déposée par D._____, a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n° 91. Dit enregistrement revendiqua la protection pour les services de la classe 36 suivants : assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières.

Le 25 juillet 2005, A._____, B._____, C._____, D._____ & Cie a formé deux oppositions sur tous les produits et services pour lesquels la marque attaquée a été enregistrée. Ces oppositions se fondaient sur les marques suisses n° ###'###

C._____ D._____ & CIE

(ci-après : la marque opposante 1 ; opposition n° 7680) et n° ###'###

A._____ B._____ C._____ D._____ & CIE

(ci-après : la marque opposante 2 ; opposition n° 7681).

La marque opposante 1 est enregistrée pour les services de la classe 36 suivants : assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières.

Quant à la marque opposante 2, elle est enregistrée pour les services de la classe 36 suivants : Finanzwesen, Geldgeschäfte.

Par écritures du 7 novembre 2005, D._____ a répondu aux oppositions de A._____, B._____, C._____, D._____ & Cie en concluant à leur rejet. Dans sa réponse, il a notamment invoqué le non-usage de la marque opposante 1.

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) a clos la procédure probatoire par communication du 15 novembre 2005 sans permettre à A._____, B._____, C._____, D._____ & Cie de se prononcer

sur le défaut d'usage de la marque opposante 1 invoqué par D._____.

B.
Par décision du 8 février 2006, l'IPI a admis, avec suite de frais et de dépens, les oppositions formées contre la marque attaquée. En substance, l'IPI a jugé qu'il existait, pour le consommateur, un risque de confusion entre les marques en cause, compte tenu de l'identité et de la similarité des services pour lesquels elles avaient été enregistrées. Comparant les signes composant les marques opposées, l'IPI a constaté qu'elles avaient en commun le mot D._____. Une telle reprise serait de nature à créer un risque de confusion. A ses yeux, ce risque est renforcé par la présence du millésime (####) dans la marque attaquée, cette date coïncidant avec la date de la fondation de l'entreprise bancaire opposante. Enfin, la renommée des marques opposantes et leur force distinctive favoriseraient les associations d'idées erronées, l'identité, même partielle, d'un autre signe avec la marque antérieure suffisant à susciter une association d'idées auprès du consommateur.

C.
Par mémoire du 10 mars 2006, D._____ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (ci-après : la Commission de recours). Il conclut, avec suite de frais et de dépens, à l'annulation de la décision de l'IPI et au rejet des oppositions formées par A._____, B._____, C._____, D._____ & Cie (ci-après : l'intimée).

Le recourant allègue de prime abord que l'IPI n'a pas statué sur le défaut d'usage de la marque opposante 1. Selon lui, l'IPI devait donner à l'intimée la possibilité de rendre vraisemblable l'usage de sa marque, à défaut de quoi l'opposition formée à titre principal sur la base de la marque "C._____ D._____ & CIE" aurait dû être rejetée.

Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir mal apprécié les faits et incorrectement appliqué les principes découlant d'une saine application en matière de droit des marques. Il expose que le signe "& Cie" présent dans les marques opposantes constitue un élément distinctif prépondérant par rapport à la marque attaquée. Liée à l'histoire des banquiers privés genevois, l'adjonction "& Cie"

constituerait une marque clairement reconnaissable de leur identité commerciale ainsi que de leur attachement à un type particulier d'organisation (sociétés en commandite). Quant au patronyme D._____, il n'aurait, dans les marques opposantes, aucune force distinctive particulière, d'une part, au regard des nombreuses et successives fusions et rapprochements ayant parcouru l'histoire de l'intimée et, d'autre part, en raison de leur position (respectivement deuxième et quatrième) dans la composition desdites marques. Aux yeux du recourant, l'impression d'ensemble est dominée par le fait que les deux marques opposantes combinent deux, respectivement, quatre noms de famille avec le signe au sens bien particulier "& Cie" connu du public et en relation avec les services des banques privées et non pas de l'un ou l'autre de ces noms de famille.

L'IPI procéderait en outre à une application erronée du droit en tirant argument de la présence du millésime (####) comme facteur aggravant du risque de confusion. Or, ce millésime devait échapper à ladite autorité, dans le mesure où la société intimée n'aurait, selon les données du registre du commerce, débuté son activité qu'en 1883 seulement. Au demeurant, l'intimée n'aurait pas associé cette date à ses marques lors de leur enregistrement. Selon le recourant, la marque attaquée se singularise par ce millésime, élément essentiel qui ne trouve aucune correspondance dans les marques opposantes, ainsi que par l'utilisation dans ces dernières de l'élément final "& Cie" qui font passer au second plan le patronyme commun aux marques opposées.

D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en propose le rejet avec suite de frais au terme de sa réponse du 22 mai 2006. Il renonce à présenter des remarques et des observations, se limitant à renvoyer à la motivation de sa décision.

E.
Dans sa réponse du 16 août 2006, A._____, B._____, C._____, D._____ & Cie conclut au rejet du recours avec suite de frais et de dépens.

A titre liminaire, l'intimée allègue que l'utilisation des deux dénominations, à savoir C._____ D._____ & CIE et A._____ B._____ C._____ D._____ & CIE, n'est de loin pas limitée à

leur seul usage à titre de raison de commerce, mais qu'il s'agit de marques de services utilisées par une banque privée de renommée mondiale et reconnues comme telles dans le milieu bancaire et financier ; que s'agissant plus particulièrement de la marque opposante 1, le prétendu défaut d'usage ne saurait être évoqué à ce stade, puisque la période de 5 ans définie par la loi ne sera atteinte qu'en juillet 2007.

A propos de l'élément "& Cie", l'intimée soutient que cette adjonction n'a qu'un caractère descriptif et non distinctif, puisqu'elle a pour but d'indiquer la structure juridique de l'établissement bancaire en question. Elle estime par ailleurs que l'histoire des banquiers genevois est méconnue du public qui, selon elle, s'intéresse davantage aux performances économiques qu'à la forme juridique des établissements bancaires.

Pour l'intimée, le patronyme D._____ est d'autant plus distinctif qu'il est le seul d'origine germanique, tandis que les noms A._____, B._____ et C._____ sont d'origine romande. Elle en déduit que sa reprise dans la marque attaquée "D._____ (####)" créerait un indéniable risque de confusion.

Aux yeux de l'intimée, l'adjonction du millésime (####) ne distingue pas la marque attaquée des marques opposantes, mais crée au contraire un risque de confusion, puisqu'elle fait clairement référence à l'histoire de l'intimée. Dans ce contexte, elle soutient être le fruit d'une succession de fusions et de rapprochements issue d'un établissement bancaire créé en (####), fait qui serait d'ailleurs connu du public.

F.
Par courrier du 15 novembre 2006, la Commission de recours a transmis la présente affaire au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence à compter du 1er janvier 2007.

G.
Par courrier du 22 janvier 2007, l'intimée transmet pour information une copie certifiée conforme à l'original du Jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte du 6 septembre 2006 interdisant au recourant, sous peines d'arrêts ou d'amende, l'utilisation de la raison sociale "D._____ (####) SA".

Selon ladite juridiction, il existe un risque de confusion entre la raison sociale A._____, B._____, C._____, D._____ & Cie et D._____ (####) SA en raison de leur patronyme commun D._____. Ce risque serait accru de par la référence au millésime (####) qui renvoie à l'histoire de l'intimée.

Par courrier du 14 mars 2007, l'intimée informe que la société du recourant a retiré son recours interjeté contre ledit jugement civil, de sorte que ce dernier a force de chose jugée.

H.
Par courrier du 7 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties qu'il reprenait le traitement du recours et a désigné les membres du collège appelé à statuer. Par courrier du 5 juillet 2007, ledit tribunal a désigné un nouveau membre du collège appelé à statuer en remplacement d'un précédent.

Les parties n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics, il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.

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 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e 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 anciennes 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 la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 31 LTAF). Selon l'art. 33 let. d LTAF, 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.

L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 2 PA. Il émane d'une unité de l'administration fédérale décentralisée qui est administrativement rattachée à l'administration fédérale (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 avec 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'exceptions prévues à l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent recours.

1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint 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 donc recevable.

2.
L'autorité inférieure a été saisie de deux oppositions formées par l'intimée sur la base des marques opposantes 1 et 2 de cette dernière. Ladite autorité a rendu une seule décision sur ces deux oppositions (art. 23 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des

marques [OPM, RS 232.111]).

Dans le cadre de la présente procédure de recours, il convient toutefois de distinguer ces deux oppositions. En ce qui concerne la marque opposante 2 (soit l'opposition n° 7681), se pose la question de savoir s'il existe un risque de confusion entre ladite marque et la marque attaquée (consid. 5 ss). S'agissant de l'opposition fondée sur la marque opposante 1 (opposition n° 7680), outre le risque de confusion avec la marque attaquée, se pose la question préalable du défaut d'usage invoqué par le recourant (consid. 4).

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 sur la protection des marques du 28 août 1992 [LPM, RS 232.11]). Selon l'art. 15 al. 1 de l'Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC, annexe 1.C de l'Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce [RS 0.632.20]), tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce. L'art. 1 al. 2 LPM prévoit une liste non exhaustive de signes susceptibles d'être enregistrés ; ainsi, les mots, les lettres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent *en particulier* constituer des marques. Un patronyme, dans la mesure où il s'agit d'un mot, peut dès lors également constituer une marque. Le droit en vigueur ne prévoyant pas une protection différente pour une telle catégorie de marque, les critères absolus ou relatifs pour admettre ou rejeter l'enregistrement d'une marque patronymique sont dès lors les mêmes que ceux applicables aux autres catégories de marques, en particulier ceux applicables aux marques verbales.

4.
Le recourant reproche à l'autorité inférieure le fait qu'elle n'a pas statué sur l'usage de la marque opposante 1. Il allègue que l'IPI devait

donner à l'intimée la possibilité de rendre vraisemblable l'usage de sa marque. A défaut d'une telle vraisemblance, l'opposition fondée sur la marque "C._____ D._____ & CIE" aurait dû être rejetée.

Pour sa part, l'intimée défend que le prétendu défaut d'usage ne saurait être invoqué à ce stade. Dans la mesure où la société C._____, D._____ & Cie a fusionné avec la société A._____, B._____ & Cie en juillet 2002, la période de 5 ans définie par la loi n'aurait été atteinte qu'en juillet 2007.

4.1 Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPM, la protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. 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). Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM dans sa première réponse, comme en l'espèce, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM et 22 al. 3 OPM). La vraisemblance de l'usage doit se rapporter à une période de cinq ans rétroactivement à compter du 7 novembre 2005, date à laquelle le recourant défendeur a invoqué, dans sa première détermination, le défaut d'usage de la marque opposante, soit entre le 7 novembre 2000 et le 7 novembre 2005 (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4 *Kinder*).

Bien que le défaut d'usage de la marque opposante 1 ait été invoqué en l'espèce à temps, encore faut-il, pour qu'il produise un effet, que le recourant l'ait fait valoir lorsque le délai de carence de cinq ans prévu à l'art. 12 al. 1 LPM était échu (sic! 2004 576 consid. 2 *Speedo / Speed Company*). L'enregistrement de la marque opposante 1 a été publié dans la FOSC n° 67 du 4 avril 2000. Aucune opposition n'ayant été formée contre cet enregistrement, le délai de carence prévu à l'art. 12 al. 1 LPM a débuté le 4 juillet 2000 (cf. art. 12 al. 1 LPM en relation avec l'art. 31 al. 2 LPM) et s'est terminé le 4 juillet 2005. Dans la mesure où le défaut d'usage a été invoqué le 7 novembre 2005, l'autorité inférieure devait entrer en matière, inviter l'intimée opposante à rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de juste

motif pour son usage et, enfin, statuer sur cette question.

Le fait que C._____, D._____ & Cie ait fusionné avec A._____, B._____ & Cie en juillet 2002 n'est en l'état pas pertinent. Il est vrai que, selon la doctrine, le délai de grâce durant lequel l'usage de la marque n'est pas obligatoire existe également lorsque le titulaire cesse d'utiliser sa marque ; dans ce cas, le délai de cinq ans prévu à l'art. 12 al. 1 LPM commence à courir le jour de la dernière utilisation de la marque (ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Zurich 2005, p. 190 ; LUCAS DAVID, in : Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Bâle 1999, MSchG art. 12 n. marg. 6 ; EUGEN MARBACH, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III, Kennzeichenrecht, Bâle 1996, Markenrecht, p. 186). Cependant, le défaut d'usage ayant été invoqué à bon droit par le recourant, l'intimée devait démontrer l'usage de la marque opposante 1 et, si cet usage a été interrompu à la suite de la fusion, le rendre vraisemblable jusqu'à cette dernière.

4.2 Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure n'a pas réuni de preuves permettant de rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante 1 durant la période de contrôle et n'a pas statué sur cette question. Or, il n'appartient pas au Tribunal administratif fédéral de procéder à un complément d'instruction pour établir les faits quant à l'usage de dite marque. De plus, l'examen de la vraisemblance de l'usage nécessite des connaissances particulières (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-763/2007 du 5 novembre 2007 consid. 11 *K Swiss*). Par ailleurs, l'ancienne Commission de recours en matière de propriété intellectuelle renvoyait les affaires à l'IPI lorsque ce dernier ne s'était pas matériellement prononcé de manière complète sur l'opposition et lorsque les parties perdaient le bénéfice d'une partie de leurs droits en première instance dans l'hypothèse où un tel renvoi n'était pas prononcé (sic! 2005 887 consid. 5 *IP* , sic! 2005 380 consid. 7 *Mediamat*, sic! 2000 111 consid. 8 *Luk*, sic! 1997 161 consid. 4 *Bienfait total*).

Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision querellée et de renvoyer l'affaire à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, qui statuera sur la question de

l'usage de la marque opposante 1.

Reste dès lors à examiner le recours sous l'angle de l'opposition fondée sur la marque opposante 2 (opposition n° 7681), à savoir d'établir si, comme l'a jugé l'IPI, il existe un risque de confusion entre ladite marque et la marque attaquée.

5.
A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont en outre exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. Selon le Tribunal fédéral (ATF 131 III 572 consid. 3 *Atlantis*), "la notion de danger de confusion est identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels. Le risque de confusion signifie qu'un signe distinctif (...) est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction d'individualisation de personnes ou d'objets déterminés". Il existe un risque de confusion lorsque la fonction distinctive de la marque antérieure est atteinte, à savoir lorsqu'il est à craindre que les acheteurs soient induits en erreur sur l'origine du produit ou qu'ils soient à tort amenés à supposer l'existence d'une relation entre les marques (ATF 127 III 160 consid. 2a *Securitas*, ATF 122 III 382 consid. 1 *Kamillosan*, ATF 126 III 315 consid. 6 *Rivella* ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 108 s. ; voir également : arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes [CJCE] C-120/04 du 6 octobre 2005 consid. 26 *Life / Thomson Life*, arrêt du Tribunal de Première Instance des Communautés européennes [TPICE] T-40/03 du 13 juillet 2005 consid. 34 *Julián Murúa Entrena / Murúa*). Selon la doctrine et la jurisprudence, la différence entre deux signes devra être d'autant plus importante que les produits sont similaires et vice-versa (ATF 122 III 387 ; KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., Bâle 2006, p. 83).

En l'espèce, l'instance inférieure a constaté, dans la décision querellée, l'identité parfaite entre les services de la marque opposante 2 et une partie de ceux de la marque attaquée (affaires financières et monétaires), ainsi qu'une similarité entre les services de la marque opposante 2 et les assurances et affaires immobilières de la marque attaquée. Avec raison, le recourant ne conteste pas cette appréciation (voir sic! 2006 175 consid. 6 *Audatex* et les références citées).

6.
L'appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu'elles sont inscrites au registre (sic! 2004 927 consid. 6 *Ecofin*).

6.1 Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il faut se fonder sur le souvenir laissé par la marque chez les ultimes acquéreurs des produits ou des services (CHERPILLOD, op. cit., p. 110). Est déterminante l'impression d'ensemble laissée par les marques dans le souvenir du consommateur cible (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc *Securitas*).

Selon la doctrine et la jurisprudence (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc et réf. *Securitas* ; CHERPILLOD, op. cit., p. 111), l'impression d'ensemble se détermine, comme en l'espèce, pour des marques verbales, en fonction de leur sonorité, de leur présentation graphique et de leur sens. La sonorité est caractérisée par le nombre de syllabes, le rythme de l'élocution et la suite des voyelles, tandis que la présentation graphique dérive avant tout de la longueur du mot et des particularités des caractères typographiques. Enfin, la première syllabe et la racine du mot, de même que sa terminaison, attirent davantage l'attention que les syllabes intercalaires non accentuées.

6.2 Le champ de protection d'une marque est déterminé par la force distinctive de celle-ci. Les marques dites faibles, dont les éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant et décrivent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée, ont un champ de protection plus restreint que les marques fortes qui ne contiennent pas d'éléments descriptifs (ATF 122 III 385 consid. 2a *Kamillosan*). Un élément de la marque n'exerce toutefois un effet descriptif que si sa signification descriptive se comprend facilement pour le consommateur moyen sans effort d'imagination (ATF 114 II 371 consid. 2 *Alta tensione*, ATF 108 II 216 consid. 2 *Less*). Les éléments frappants, que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence, ont, en revanche, une importance accrue dans l'appréciation du risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3 et 4.2.2 et les réf. citées *Atlantis*). Enfin, plus les marchandises (ou les services) pour lesquels les marques sont enregistrées sont similaires, plus le risque de confusion est grand et plus le nouveau signe doit se distinguer de la marque

antérieure pour éviter tout risque de confusion (ATF 122 III 385 consid. 2a *Kamillosan*).

7.
En l'espèce, les marques opposées sont, d'une part, "A._____ B._____ C._____ D._____ & CIE" (marque opposante 2) et, d'autre part, "D._____ (####)" (marque attaquée).

Force est d'emblée de constater qu'il n'existe aucun risque de confusion direct entre la marque opposante 2 et la marque attaquée. En effet, tout consommateur est à même de distinguer les marques en présence tant sur les aspects visuel qu'auditif.

Reste dès lors à déterminer si une confusion indirecte est possible entre les marques en présence.

8.
La marque attaquée a en commun avec la marque opposante 2 le patronyme D._____. Il s'agit donc de déterminer si cet élément commun aux deux marques est susceptible de créer un risque de confusion, en particulier si le consommateur moyen de services financiers peut croire que la marque attaquée est économiquement ou juridiquement liée au titulaire de la marque opposante 2. S'agissant du consommateur moyen pertinent, il convient de relever que les services financiers, pour lesquels les marques en présence sont enregistrées, sont formulés de manière générale. En particulier, bien que la société intimée soit une banque privée, il ne ressort pas du registre que la marque opposante 2 est enregistrée pour des services bancaires privés, tel que la gestion de fortune par exemple. Bien au contraire, l'enregistrement de la marque opposante 2 indique que celle-ci revendique la protection pour des services financiers communs accessibles à tout consommateur. La qualité de banque privée de l'intimée, de même que les particularités de sa clientèle, n'entrent dès lors pas en considération dans le cadre de la présente procédure d'opposition.

Dans ces circonstances, il convient d'abord de déterminer l'impression d'ensemble de chacune des marques opposées que le consommateur moyen gardera en mémoire et, en particulier, de dégager de ces marques leur(s) élément(s) caractéristique(s) en fonction de leurs aspects graphique, sonore et conceptuel respectifs.

8.1 La marque opposante 2 est composée de quatre patronymes et du suffixe "& Cie". Elle correspond à la raison sociale de l'intimée.

8.1.1 Il est courant d'utiliser un ou plusieurs patronymes pour constituer la raison sociale d'un établissement prestataire de services financiers, en particulier lorsque celui-ci est une banque (p. ex. : "Hottinger & Compagnie", "Banque Julius Bär & Cie SA", "Banque privée Edmond de Rothschild SA", "Wegelin & Co. Banquiers Privés, Associés Bruderer, Hummler, Tolle & Co", "Rahn & Bodmer", "Mourgue d'Algue & Cie", "Banque Sarasin & Cie SA" ou "E. Gutzwiller & Cie. Banquiers"). Ces établissements sont dès lors identifiés par leur raison sociale et donc par les noms de personnes qui les composent. D'ailleurs, selon le Tribunal fédéral, les noms de personnes sont, en principe, des éléments frappants ou "forts", c'est-à-dire susceptibles d'individualiser l'entreprise (ATF 131 III 572 consid. 4.2.1 et 4.2.2 et les réf. cit. *Atlantis*). Au fil du temps, ces raisons sociales ont identifié des produits ou des services financiers et sont devenues des marques à part entière ; raisons sociales et marques se confondent ainsi dans ce domaine. Dans ces circonstances, le consommateur moyen identifie son prestataire de services et les services que celui-ci propose par leur(s) nom(s). On trouve d'ailleurs un amalgame semblable en matière de produits viticoles où les noms de viticulteurs ou de domaines de production identifient à part entière les produits visés (dans ce contexte, il peut être mentionné que le Tribunal de première instance des Communautés européennes a jugé que le consommateur identifiait une marque par l'élément qui désigne notamment le viticulteur ou la propriété sur laquelle le vin est produit [arrêt du TPICE T-40/03 du 13 juillet 2005 consid. 57 *Julián Murúa Entrena / Murúa*]). Le consommateur moyen identifiera donc un service financier notamment par le nom de son prestataire de service.

L'élément "& Cie" présent dans la marque opposante 2 n'a quant à lui aucune force distinctive, dans la mesure où il ne reste pas dans la mémoire du consommateur. Au demeurant, "& Cie" fait référence à la forme juridique de la société intimée, soit une société en commandite (art. 947 al. 3 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220] ; voir également art. 1 al. 1 et art. 3 al. 1 et 2 let. a de la loi sur les banques du 8 novembre 1934 [LB, RS 952.0]). C'est dire que dit élément, qui appartient incontestablement au domaine public, a un caractère distinctif très faible.

8.1.2 Dans la mesure où la marque opposante 2 est principalement caractérisée par les quatre patronymes qui la composent, il s'agit encore d'établir si l'un d'eux domine ("élément saillant") à lui seul l'image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire de telle sorte que tous les autres éléments ne sont pas importants dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci (cf. ATF 131 III 572 consid. 3 et 4.2.2 et les réf. citées *Atlantis* ; voir également : arrêt du TPICE T-40/03 du 13 juillet 2005 consid. 52 *Julián Murúa Entrena / Murúa*).

Les quatre patronymes composant la marque opposante 2 sont identiques d'un point de vue typographique. A._____ est le premier des patronymes ; D._____ est le dernier. Celui-ci a certes les trois caractéristiques suivantes : il est le seul des quatre patronymes constitué d'une seule syllabe et se révèle être la syllabe finale de la marque opposante 2 ; il est le seul patronyme de la marque opposante 2 à consonance germanique ; et, enfin, sa prononciation se singularise en particulier par ses cinq consonnes finales "(...)". En lisant la marque opposante 2 de gauche à droite, le consommateur moyen distinguera néanmoins d'abord et surtout le nom A._____, car le début d'une marque verbale reste plus facilement dans la mémoire du consommateur que sa fin (voir dans le même sens : ATF 127 III 160 consid. 2b/cc et réf. *Securitas*). S'il est vrai que les trois caractéristiques précitées sont susceptibles d'attirer l'attention du consommateur moyen sur les plans visuel et auditif, il n'en demeure pas moins que, compte tenu du fait que D._____ occupe la dernière position de la marque opposante 2, il n'est pas certain qu'il reste dans la mémoire du consommateur moyen, ce d'autant plus que les trois patronymes le précédant sont d'une autre consonance. De surcroît, l'intimée n'a pas prouvé que, pour le consommateur moyen de services financiers, le nom D._____ était plus connu que les patronymes A._____, B._____ ou C._____ et qu'il avait une réputation particulière au point de lui donner une importance prépondérante dans la marque opposante 2. On doit dès lors bien admettre que le patronyme A._____ reste, dans ces conditions particulières, l'élément dominant de ladite marque.

8.2 La marque attaquée est, quant à elle, composée du mot D._____ suivi du nombre (####).

La marque attaquée est, à l'instar de la marque opposante 2,

également enregistrée pour des services financiers formulés, au registre des marques, de manière générale. Le public visé par la marque attaquée est dès lors également le consommateur moyen de services financiers. Comme relevé au considérant 8.1.1 (voir également la jurisprudence citée), le consommateur moyen identifie un service financier par le nom de son prestataire de service. En l'occurrence, il s'agit de D._____.

Dite marque est également composée de (####). Ce nombre peut être une date ou un chiffre quelconque. Certes, précédé d'un nom, il sera difficilement mémorisé avec précision par le consommateur moyen de services financiers. Cependant, ce dernier se souviendra de sa présence, de sorte qu'on ne peut guère nier qu'il caractérise, dans une certaine mesure, la marque attaquée. A cet égard, il sied de relever que la question de savoir si (####) fait référence à la fondation de l'intimée est une question qui ne saurait être traitée dans le cadre d'une procédure d'opposition, mais qui relève de la compétence du juge civil dans la mesure où elle a trait à la concurrence déloyale (voir consid. 9).

L'examen de la marque attaquée permet dès lors de constater que celle-ci est dominée, dans son impression d'ensemble, par le patronyme D._____ renforcé, dans la mémoire du consommateur moyen de services financiers, par l'adjonction du chiffre (####).

8.3 A la lumière des considérants qui précèdent, force est de conclure que la marque attaquée ne porte pas atteinte à la fonction distinctive de la marque opposante 2, puisque le consommateur moyen de services financiers ne peut être amené à croire que les marques opposées appartiennent au même titulaire ou à des titulaires économiquement ou juridiquement liés. Le recours ayant trait à l'opposition n° 7681 fondée sur la marque opposante 2 doit ainsi être admis, la décision correspondante de l'IPI annulée et l'opposition précitée rejetée faute de risque de confusion.

9.
Il est vrai qu'un jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte rendu le 6 septembre 2006 a constaté un risque de confusion entre les raisons sociales "A._____, B._____, C._____, D._____ & Cie" et "D._____ (####) SA" et que, suite à ce jugement, le recourant, qui ne l'a pas contesté, à

changer à réitérées reprises la raison sociale de sa société ("D._____ (####) SA", puis, le 15 mai 2007, "D._____ + D._____ (###3) SA" et, enfin, le 26 juillet 2007, "(prénom) D._____ Finance SA" [extrait du Registre du Commerce du canton de Vaud]). Or, un tel jugement n'est pas déterminant dans le cadre d'une procédure d'opposition qui se limite à comparer des marques inscrites au registre (cf. consid. 7 et les réf.). Il ressort d'ailleurs de ce jugement que le juge civil vaudois a tenu compte, dans son appréciation, d'autres éléments, dont, notamment, la qualité de banque privée de l'intimée et des griefs touchant à la concurrence déloyale, en particulier le fait que (####) s'avérerait être le millésime de fondation de l'intimée.

10.

10.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et 1 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).

Au regard de ce qui précède et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier en tenant compte du fait que l'IPI ne s'est pas prononcé sur l'usage de la marque opposante 1 et que l'affaire concernant l'opposition n° 7680 fondée sur la marque opposante 1 doit ainsi lui être renvoyée, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 2'000.-- et mis à la charge de l'intimée qui succombe. Le recourant, ayant obtenu gain de cause, a droit au remboursement de l'avance de frais qu'il a versée pour un montant de Fr. 3'500.--.

10.2 Le recourant a droit à des dépens pour les frais causés par son recours (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF).

En tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, une indemnité de Fr. 2'500.--, TVA comprise, est ainsi équitablement allouée au recourant à titre de dépens pour la procédure de recours. L'autorité inférieure n'ayant pas statué sur l'usage de la marque opposante 1, une part correspondant à Fr. 1'000.-- de l'indemnité évoquée ci-dessus est mise à sa charge. Le solde de ladite indemnité allouée en faveur du recourant représentant Fr. 1'500.-- est mis à la charge de l'intimée, qui succombe dans ses conclusions.

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 admis et la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 8 février 2006 annulée.

1.1 S'agissant de l'opposition n° 7680, la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants.

1.2 L'opposition n° 7681 fondée sur la marque "A._____ B._____ C._____ D._____ & CIE" est rejetée.

2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 2'000.-- sont mis à la charge de l'intimée. Cette dernière est invitée à verser cette somme dans les 30 jours au moyen du bulletin de versement joint en annexe. L'avance de frais de Fr. 3'500.-- déjà versée par le recourant est restituée à ce dernier.

3.
Des dépens s'élevant à Fr. 2'500.-- (TVA comprise) sont alloués au recourant et mis à la charge de l'autorité inférieure par Fr. 1'000.-- et à la charge de l'intimée par Fr. 1'500.--.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'intimée (Recommandé ; annexes : dossier en retour et 1 bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président de cour : Le greffier :

Bernard Maitre Olivier Veluz

Expédition : 12 novembre 2007