Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour II
B-3512/2008/scl
{T 0/2}

Arrêt du 9 mars 2009

Composition

Claude Morvant (président du collège), Hans Urech, David Aschmann, juges,
Muriel Tissot, greffière.

Parties

X._____S.A.,
représentée par Jacobacci & Partners S.A.,
recourante,

contre

Y._____Ltd.,
représentée par Studio Rapisardi S.A.,
intimée,

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

Objet

Procédure d'opposition n° 9088 CH 537671 Z (fig.) / CH 557884 Z-BRAND.

Faits :

A.
L'enregistrement de la marque suisse n° 557'884 "Z-Brand" a été publié dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) n° 93 du 15 mai 2007. La marque est enregistrée pour les produits de la classe 25 suivants : *Vêtements, chaussures, chapellerie.*

B.
Le 14 août 2007, X._____S.A. (ci-après : l'opposante) a formé opposition totale à l'encontre de l'enregistrement précité devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'IPI ou l'autorité inférieure), en se fondant sur sa marque suisse n° 537'671 "Z" (fig.) enregistrée pour les produits de la classe 25 suivants : *Vêtements, chaussures, chapellerie*.



Concluant à l'identité des produits, l'opposante a relevé que les signes étaient similaires. Elle a expliqué que l'élément essentiel des deux marques était la lettre "Z" et que celles-ci se résumaient, au niveau verbal, à cette seule consonne, étant entendu que le terme "Brand", signifiant "marque" en anglais, ne représentait pas une distinction mais renforçait au contraire l'impact de la lettre "Z". Elle a indiqué que la marque attaquée serait interprétée comme "la marque Z" et que, dans la mesure où elle-même décline la lettre "Z" sous des formes diverses, le consommateur serait amené à penser que les produits portant la marque "Z-Brand" ont été mis sur le marché suisse par l'opposante. Partant, elle conclut à l'existence d'un risque de confusion.

C.
Invitée à se prononcer sur l'opposition, Y._____Ltd. (ci-après : la défenderesse), titulaire de la marque "Z-Brand", en a proposé le rejet dans ses observations responsives du 5 mars 2008. Elle a considéré que d'un point de vue visuel, phonétique et sémantique, il n'y avait pas de risque de confusion entre les marques en conflit. Elle a ajouté que seule une petite différence suffisait à distinguer les deux marques, étant entendu que le graphisme de la marque opposante n'était pas particulièrement original et qu'il existait en outre beaucoup de

marques enregistrées formées de la seule lettre "Z". Enfin, elle a relevé que le consommateur suisse associait le mot "Brand" à la signification allemande "feu", "incendie" et non à la signification anglaise "marque".

D.
Par décision du 29 avril 2008, l'IPI a rejeté l'opposition. Concluant à l'identité des produits, il a expliqué que le seul élément pouvant fonder un risque de confusion était la lettre "Z" présente dans les deux signes et que, pris isolément, celle-ci ne pouvait être protégée, au motif qu'elle était dépourvue de caractère distinctif en raison de sa banalité. Ainsi, en prenant en compte les différences existant entre les marques, il a considéré que la seule concordance dans la lettre "Z" ne permettait pas de fonder un risque de confusion, étant entendu que "Z" était une lettre qui devait rester à la libre disposition des concurrents.

E.
Par écritures du 29 mai 2008, X._____S.A. (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à ce qu'il soit rendu une nouvelle décision qui tienne compte du fait que le terme "Brand" qui suit "Z" conduit le consommateur à penser à "Z" uniquement.

A l'appui de ses conclusions, la recourante explique que le mot "Brand" fait partie du vocabulaire anglais de base connu en Suisse, qu'il s'agit d'un nom commun signifiant "marque" et que, partant, il n'a pas de caractère distinctif en tant que marque. La marque attaquée devant ainsi se lire : "Z-marque" ou "Z-signe" ou encore "la marque Z" ou "le signe Z". Elle considère dès lors que le consommateur, en visualisant la marque attaquée, mais plus encore en la prononçant ou en l'entendant, la réduira immédiatement à "Z", soit à la marque opposante, et que le trait d'union séparant "Z" de "Brand" ne suffit pas à changer cet état de fait. Partant, elle conclut à l'existence d'un risque de confusion évident. Admettant que la lettre "Z" ne peut être protégée, elle considère néanmoins qu'elle ne doit pas être exclue de l'examen des deux signes pour ne comparer ensuite qu'une ombre d'une part, et un tiret suivi de "Brand" d'autre part, et conclure ainsi à l'absence de tout risque de confusion.

F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 20 août 2008 en renonçant à présenter des observations et en renvoyant à la motivation de sa décision.

G.
Egalement invitée à se prononcer sur le recours, Y._____Ltd. (ci-après : l'intimée) en a proposé le rejet, sous suite de frais et dépens, dans sa réponse du 17 septembre 2008. Elle allègue que la lettre "Z" seule ne peut être enregistrée comme marque, étant entendu qu'elle appartient au domaine public. Dès lors, la marque opposante n'a pu faire l'objet d'un enregistrement qu'en raison de sa représentation graphique, laquelle revêt un caractère distinctif. Aussi, c'est la combinaison des deux "Z" qui est protégée et non chaque élément isolé. Dès lors que le seul élément commun des marques en conflit appartient au domaine public, l'intimée considère qu'il n'y a aucun risque sérieux de confusion, les autres éléments composant lesdites marques étant clairement distincts. S'agissant de l'argument de la recourante selon lequel le tiret et le mot "Brand" constitueraient des éléments faibles, l'intimée explique que même des éléments faibles, combinés avec des éléments du domaine public, peuvent constituer une marque pourvue d'un caractère distinctif. Elle relève à cet effet que c'est justement cette combinaison de la lettre "Z" avec les signes "tiret" et "Brand" qui ont permis l'enregistrement de la marque opposée. Elle allègue enfin que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, seule la similitude des marques en conflit peut être contestée, à l'exclusion des motifs absolus empêchant l'enregistrement d'une marque.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère 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 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), 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), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.

En l'espèce, la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle est une décision sur opposition au sens de l'art. 5 al. 2 PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est dès lors 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 en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
A teneur de l'art. 1 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]), la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (al. 1). 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 (al. 2). Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 LPM) et confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). En application de l'art. 31 LPM, le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM. Par marque antérieure, on entend notamment les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8) (art. 3 al. 2 let. a LPM).

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'enregistrement nº 537'671 de la marque suisse "Z" (fig.), inscrit au registre des marques le 3 août 2005, est antérieur à la marque suisse nº 557'884 "Z-Brand" déposée le 13 février 2007.

3.
Aux termes de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires sont exclus de la protection lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

3.1 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 (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7485/2006 du 4 février 2008 consid. 5 et 5.1 *Booster/Turbo booster*). Le risque de confusion entre deux marques ne peut être examiné de manière abstraite. Il s'agit au contraire de toujours prendre en considération 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*). Dans chaque cas d'espèce, le risque de confusion est considéré en fonction de la clientèle ciblée (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8320/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.2 *iBond/Hy-Bond Resiglass*). En effet, le risque de confusion est plus élevé lorsque les marques s'adressent à un consommateur moyen (ATF 122 III 382/JdT 1997 I 231 consid. 3b *Kamillosan*).

3.2 En l'espèce, les marques en conflit revendiquent en classe 25 des vêtements, des chaussures et des chapeaux. Les cercles de consommateurs des deux marques sont identiques. Dès lors qu'il s'agit de biens de consommation courante destinés à un

consommateur moyen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5779/2007 du 3 novembre 2008 consid. 4 *Lancaster*), il y a lieu d'admettre que, lors de l'acquisition de tels produits, le degré d'attention de l'acheteur est peu élevé, ce qui tend à accroître le risque de confusion.

4.
Il convient d'examiner en premier lieu la similarité des produits pour lesquels les marques en conflit sont enregistrées. Il y a similarité des produits ou des services 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 sont, à tout le moins, produits sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises liées entre elles (LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster-und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, MSchG, n° 35 ad art. 3). 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 (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 4 *Seven/Seven for all mankind*).

In casu, il convient de constater que les produits revendiqués par lesdites marques en classe 25 sont identiques. Dans ces circonstances, la distinction qu'il s'agit d'exiger entre les signes sera d'autant plus importante afin d'exclure tout risque de confusion.

5.
Il sied dès lors d'examiner la similarité entre les signes en conflit 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*).

5.1 La comparaison des deux signes litigieux suppose en premier lieu de s'interroger sur l'étendue de la protection de la marque opposante, celle-ci étant indispensable pour estimer le risque de confusion (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 février 2008 B-1427/2007 consid. 6.1 *Kremlyovskaya/Kremlyevka* et la référence citée).

5.1.1 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, elles méritent un périmètre de protection plus étendu contre les signes similaires. De surcroît, elles nécessitent une protection accrue parce qu'elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (ATF 122 III 382/JdT 1997 I 231 consid. 2a *Kamillosan*).

5.1.1.1 Un signe appartenant au domaine public, dès lors exclu de la protection légale au sens de l'art. 2 let. a LPM, est caractérisé par le fait qu'il est a priori dépourvu de force distinctive ou assujetti au besoin de libre disposition. Appartiennent notamment au domaine public, les signes banals ou communs, soit les chiffres ou lettres isolés, les couleurs ou formes géométriques simples (ATF 131 III 121 consid. 4.1 *Smarties*). La pratique admet en revanche l'enregistrement d'une lettre ou d'un chiffre lorsque leur graphisme est assez original ou s'ils sont combinés entre eux (IVAN CHERPILLOD, le droit suisse des marques, 2007, p. 72). Un signe du domaine public n'acquiert la force distinctive que si une entreprise parvient à l'imposer comme marque dans le commerce (art. 2 let. a LPM). Ce signe devient alors susceptible de protection en faveur de cette entreprise, pour autant qu'il ne soit pas assujetti au besoin de libre disposition. Il existe un tel besoin lorsque le commerce est dépendant de l'utilisation de ce signe en relation avec les produits ou services auxquels il est destiné (ATF 134 III 314 consid. 2.3 *M/M-joy* ; ATF 131 III 121 consid. 4 et 6 *Smarties*).

5.1.1.1.1 En l'occurrence, la marque opposante est enregistrée sous la forme d'une représentation graphique de la seule lettre "Z". Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la lettre "Z" isolée est un signe élémentaire dépourvu de force distinctive qui appartient au domaine public. Il ne ressort pas du dossier que le signe "Z" se soit imposé comme marque dans le commerce pour les produits revendiqués et qu'il renvoie à une entreprise déterminée. Il convient de ce fait d'admettre que ladite lettre "Z" ne peut être protégée au titre de

marque et que, par voie de conséquence, elle peut être utilisée par des concurrents.

5.1.1.2 La marque opposante est une marque figurative formée de la lettre "Z" et de son miroir. En tant qu'elle n'est pas particulièrement imaginative, il sied d'admettre que la marque "Z" revêt une force distinctive faible et bénéficie dès lors d'un champ de protection très restreint. Partant, tel qu'exposé ci-dessus, des différences plus modestes suffiront à créer une distinction suffisante entre les marques en présence.

5.2 La marque attaquée est une marque verbale formée de la combinaison de la lettre "Z" et de l'indication "Brand", ces deux éléments étant reliés par un trait d'union. Dès lors qu'il existe une concordance des signes en conflit dans la lettre "Z", il convient d'examiner si la reprise de ladite lettre dans la marque attaquée est de nature à fonder un risque de confusion.

5.2.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, il n'existe pas de risque de confusion juridiquement pertinent lorsque les marques à comparer concordent uniquement sur des éléments qui en soi ne sont pas protégeables, tels les indications descriptives, les signes banals (chiffres ou lettres) et les signes libres. L'utilisation de ces signes est libre à moins qu'ils se soient imposés comme marque dans le commerce. C'est pourquoi, une telle concordance est sans importance en regard du droit des marques (décision de l'ancienne Commission de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] du 7 avril 1998 publiée in : sic! 1998 403 consid. 4 *Elle/NaturElle collection ;* décision de la CREPI du 3 mars 2006 publiée in : sic! 2006 410 consid. 3 et 6 *Feelgood's/Feel Good). ;* DAVID, op. cit., nº 29 ad art. 3). En revanche, si la similitude entre les deux signes ne repose pas uniquement sur des éléments qui ne tombent pas sous le coup de la protection légale, il sied également, lors de l'examen de l'impression générale, de prendre en compte de tels éléments, ceux-ci pouvant en effet contribuer à influencer l'impression d'ensemble que laisse une marque (ATF 122 II 382/JdT 1997 I 231 consid. 5b *Kamillosan* ; décision de la CREPI du 11 mai 1999 publiée in : sic! 1999 420 consid. 5 *Compaq/CompactFlash*).

5.2.2 In casu, les marques en présence ne concordent que dans la lettre "Z". Dès lors que la similitude des deux signes en conflit repose

uniquement sur un élément du domaine public, tout risque de confusion, au sens de l'art. 3 let. c LPM, est d'emblée exclu.

6.
De surcroît, l'argument de la recourante selon lequel le consommateur, en visualisant mais plus encore en prononçant ou en entendant la marque "Z-Brand" la réduirait immédiatement à la marque "Z" car, signifiant "marque" en anglais, le mot "Brand" serait dépourvu de force distinctive, s'avère mal fondé.

6.1 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. Le consommateur doit avoir les moyens de retrouver un produit qu'il a apprécié parmi la multitude des produits offerts (ATF 119 II 473/JdT 1994 I 358 consid. 2c *Radion/Radiomat*). On partira de cette fonction essentielle de la marque pour examiner si deux signes risquent d'être confondus. Il y a donc risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Telle atteinte existe lorsqu'il est à craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la similitude des marques et associent les marchandises portant l'un ou l'autre des signes au faux titulaire de la marque (risque de confusion direct). Une atteinte existe aussi lorsque le public peut certes différencier les deux marques en présence mais qu'il infère de leur similitude des liens inexistants en réalité, par exemple en croyant qu'il s'agit de marques de série qui caractérisent diverses lignes de produits 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/JdT 1997 I 231 consid. 1 *Kamillosan* ; CHERPILLOD, op. cit., p. 108 ss). 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 l'effet auditif, la représentation graphique ou encore le contenu sémantique desdites marques. La similitude des marques doit en principe déjà être admise lorsqu'un risque de confusion se manifeste sur la base de l'un de ces trois critères (KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, Bâle 2006, p. 84 ; DAVID, op. cit., nº 17 ad art. 3 ; CHERPILLOD, op. cit., p. 114 ; CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, MschG, Zurich 2002, p. 134). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes ainsi que de la cadence et de la suite des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 122 III 382/JdT 1997 I 231 consid. 5a *Kamillosan*). S'agissant des marques figuratives, il y a lieu de retenir l'existence d'un risque de confusion lorsque l'élément caractéristique se retrouve dans le signe plus récent (TROLLER, op. cit., p. 92 ss). Les représentations graphiques originales de lettres isolées sont de pures marques figuratives comportant une adjonction non protégeable, une lettre isolée étant dépourvue de force distinctive (TROLLER, op. cit., p. 65 ss).

La marque opposante "Z" (fig.) est une marque figurative, tandis que la marque attaquée "Z-Brand" est une marque verbale.

6.2 D'un point de vue phonétique, les marques en conflit présentent une concordance dans la lettre "Z". Celle-ci se prononce de la même manière dans les deux signes ceci, quelque soit la région linguistique concernée. Cette concordance auditive sur le seul élément "Z" n'apparaît toutefois pas décisive en l'espèce. C'est en effet l'inscription au registre qui est déterminante pour l'appréciation de la similitude des marques (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 mai 2007 B-7438/2006 publié in : sic! 2007 749 consid. 5 *Cellini/Elini*) et il serait dès lors erroné de faire purement et simplement abstraction de la fin de la marque attaquée, soit du terme "Brand". Comparées dans leur ensemble, il apparaît ainsi que la marque recourante est composée d'une seule syllabe tandis que la marque attaquée en dénombre deux, ce qui entraîne une cadence, un rythme et une intonation différents entre les signes. En outre, la sonorité est différente du fait de

l'adjonction du terme "Brand" dans la marque attaquée. Dès lors, nonobstant une syllabe d'attaque identique, force est d'admettre que l'aspect auditif des marques prises dans leur ensemble est différent.

6.3 S'agissant de l'impression visuelle, la marque opposante est une marque figurative formée de la lettre "Z", légèrement stylisée, écrite en noir, en gras et en grande dimension. A droite de cette lettre, figure, en parfaite symétrie, une lettre "Z" en gris, faisant ainsi penser à une ombre symétrique du "Z" noir. Quant à la marque attaquée, purement verbale, elle comprend la lettre "Z" suivie d'un mot de cinq lettres et séparée par un trait d'union.

Au vu de ce qui précède, il convient de reconnaître que la longueur, la dimension et l'écriture des signes en présence est différente. Bien que la lettre "Z" se retrouve dans les deux marques, sa reproduction est toutefois dissemblable. Le "Z" de la marque attaquée est représenté sous une forme graphique, ce qui confère à cette dernière une force distinctive. Alors que le "Z" de la marque opposante est retranscrit en simples caractères d'imprimerie et n'est pas mis en évidence par rapport aux autres éléments du signe. Par ailleurs, il ressort du dossier que la recourante décline la marque "Z" sous diverses formes. Elle est ainsi également titulaire de la marque "Zegna" (fig.) et "Ermenegildo Zegna" (fig.). Ces deux marques sont représentées accompagnées d'un "Z" gris, ombré, de grande dimension, rappelant le "Z" de la marque opposante. Il y a dès lors lieu d'admettre que le graphisme de la marque opposante est suffisamment distinctif pour écarter tout risque de confusion avec la marque attaquée.

6.4 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 (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 7.1.2 *Kinder/Kinder Party*).

D'un point de vue sémantique, la recourante soutient que le consommateur réduira la marque attaquée à "la marque Z" dans la mesure où le terme "Brand" signifie "marque" en anglais.

Le terme "Brand" signifie notamment "marque" en anglais (Harrap's Shorter, dictionnaire Anglais-Français/Français-Anglais, 1996, p. 107). S'agissant de signes formés de termes anglophones, la jurisprudence considère que les consommateurs suisses possèdent au moins le vocabulaire de base anglais (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 5.1 *Seven/Seven for all mankind*). En l'espèce, il est douteux que le mot "Brand" appartienne au vocabulaire de base anglais compréhensible par le consommateur moyen visé par les produits revendiqués. En outre, le terme "Brand" signifiant également "incendie", "feu" en allemand (Langenscheidt, Handwörterbuch Französisch, dictionnaire Français-Allemand/Allemand-Français, 2006, p. 869), il convient d'admettre que le consommateur suisse pensera en priorité à la signification allemande du mot. Partant, il y a lieu de considérer que, sous cet angle également, tout risque de confusion entre lesdits signes est exclu.

6.5 Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, il y a lieu d'admettre que tout risque de confusion direct ou indirect entre les signes en conflit est exclu, dans la mesure où ceux-ci concordent uniquement par des éléments du domaine public. De surcroît, pris dans leur ensemble, la marque attaquée diverge suffisamment de la marque opposante, compte tenu en particulier de la force distinctive faible de cette dernière.

7.

Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

8.
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 du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque, 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 en ce sens : ATF 133 III 490 consid. 3.3 et les références citées).

En l'espèce, au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils seront prélevés sur l'avance de frais de Fr. 4'500.- versée par cette dernière. Le solde de Fr. 500.- lui sera remboursé.

9.
L'intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un mandataire, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). En tant qu'elle n'a pas présenté de note de dépens, une indemnité de Fr. 1'200.- (TVA comprise) lui est allouée à titre de dépens et mise à la charge de la recourante (art. 14 al. 2 FITAF).

10.
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 est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 4'500.-. Le solde de Fr. 500.- lui sera restitué.

3.
Des dépens d'un montant de Fr. 1'200.- (TVA comprise) sont alloués à l'intimée et mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé ; annexes : formulaire "adresse de paiement" et annexes en retour)
- à l'intimée (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le Président du collège : La Greffière :

Claude Morvant Muriel Tissot

Expédition : 18 mars 2009