Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour II
B-7438/2006
{T 0/2}

Arrêt du 10 mai 2007

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

E._____,
représentée par Micheli & Cie SA, rue de Genève 122, 1226 Thônex,

recourante

contre

R._____,
représentée par Gros & Waltenspuhl, rue de Beauregard 9, 1204 Genève,

intimée

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,

autorité inférieure

concernant

la procédure d'opposition n° 7428 CH 364'145 Cellini (fig.) / IR 833'013 Elini (fig.)

Faits:

A. L'enregistrement de la marque internationale n° 833'013 "Elini" (fig.), fondé sur un enregistrement de base bénélux du 20 mars 2001, a été publié le 4 novembre 2004 dans la Gazette OMPI des marques internationales n° 32/2004. Il revendique la protection en Suisse des produits de la classe 14 suivants: *articles de bijouterie; montres; bracelets; verres, boîtiers et chaînes de montres; pierres précieuses*.



B. Le 25 février 2005, R._____ a formé opposition à l'encontre de l'enregistrement précité devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après: l'Institut fédéral) en se fondant sur sa marque suisse n° 364'145 "Cellini" (fig.), enregistrée notamment pour les produits de la classe 14 suivants: *joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques, parties de montres, bracelets de montres*.



C. Le 2 mars 2005, l'Institut fédéral a émis un avis de refus provisoire total de protection en Suisse de la marque attaquée pour tous les produits revendiqués.

D. Invitée à se prononcer sur l'opposition, E._____, titulaire de la marque internationale "Elini" (fig.), a conclu à son rejet au terme de sa réponse du 30 août 2005.

E. Par décision du 24 novembre 2005, l'Institut fédéral a admis l'opposition formée par R._____, sous suite de frais et dépens, en considérant qu'il existait un risque de confusion pour le consommateur compte tenu de la forte similarité des signes en cause et de l'identité des produits. Il a indiqué que l'effet phonétique des marques en présence était très proche, voire quasi identique, que visuellement, ces signes se ressemblaient également fortement, et que, le sens des marques étant indéterminé, il ne pouvait corriger la forte similarité visuelle et auditive. Dit institut a ensuite considéré que la marque opposante disposait d'un champ de protection accru du fait de sa notoriété et qu'il ressortait des pièces produites par l'opposante que ce signe désignait un modèle connu de l'entreprise R._____, ajoutant qu'il existait également des noms de domaine "Cellini.ch" et "Cellini.com" en relation avec le site "R._____.com".

F. Par mémoire du 23 décembre 2005, complété le 3 janvier 2006,

E._____ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle en concluant à ce qui suit:

a) que ladite décision du 24 novembre 2005 de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle soit annulée;

b) que l'opposition No. 7428 soit rejetée;

c) que la marque internationale No. 833013 "Elini" figurative soit acceptée dans son intégralité en Suisse;

d) le remboursement complet des dépens de la recourante et défenderesse engagés dans la procédure d'opposition No. 7428 et dans la présente procédure de recours.

A l'appui de ses conclusions, la recourante soutient qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les signes en question et que leur impression générale est dissemblable tant au niveau visuel que phonétique. Elle s'attache ensuite à démontrer que le sens des signes n'est pas indéterminé, arguant du fait que la majeure partie des consommateurs concernés reconnaît dans la marque opposante une allusion au célèbre orfèvre de la Renaissance Cellini, tandis que la marque contestée est de pure fantaisie. Admettant que R._____ jouit d'une grande réputation, la recourante conteste toutefois que la marque "Cellini" bénéficierait d'une telle réputation pour lui accorder une sphère de protection supérieure, ajoutant que la société E._____coexiste depuis quinze ans avec R._____, ce qui exclut tout risque de confusion entre les deux marques. Elle affirme au surplus qu'il est en l'espèce question de produits d'horlogerie et de bijouterie de grande valeur et que le consommateur moyen fait preuve d'une attention particulière lors de l'examen et de l'achat de tels produits. La recourante se réfère également à une recherche sur GOOGLE qui démontrerait une différence conceptuelle entre le nom "Cellini" et la dénomination "Elini" et relève enfin que R._____ s'est opposée à sa demande de marque communautaire "Elini", que la division d'opposition de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, Marques, Dessins et Modèles (ci-après: OHMI) a rejeté cette opposition en considérant qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les marques "Cellini" et "Elini" et qu'un recours de R._____ contre cette décision était actuellement pendant.

G. Invité à se prononcer sur le recours, l'Institut fédéral en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 20 février 2006 en renonçant à présenter des remarques et observations et en renvoyant à la motivation de sa décision.

H. Egalement invitée à se prononcer sur le recours, R._____ (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens dans sa réponse du 24 février 2006. Elle relève pour l'essentiel que les signes en présence sont enregistrés pour des produits identiques et qu'il n'est nullement question de produits d'horlogerie et de bijouterie de grande valeur. Elle relève ensuite que les marques sont très similaires tant

visuellement qu'auditivement et que leur sens doit être considéré comme indéterminé. L'intimée relève s'être opposée immédiatement et systématiquement à tous les dépôts de marque "Elini" et n'avoir jamais toléré une quelconque coexistence. Elle allègue ensuite que les conséquences juridiques que la recourante tire de ses recherches sur GOOGLE se révèlent aléatoires et contestables et que, s'agissant de la procédure en cours auprès de l'OHMI, la chambre de recours a admis le recours de R._____ par décision du 12 décembre 2005 en admettant un risque de confusion. Enfin, elle relève que la marque "Cellini" a acquis au fil des ans un grand pouvoir distinctif et qu'elle doit par conséquent être considérée comme une marque forte.

I. Par réplique du 22 juin 2006, la recourante a fait valoir qu'elle disposait d'un réseau de distribution mondial et que l'ampleur de la distribution des produits de la marque "Elini" démontrait qu'il existait une coexistence pacifique entre les deux marques depuis de nombreuses années.

J. Dans sa duplique du 31 juillet 2006, l'intimée a pour l'essentiel contesté l'existence d'un réseau de distribution mondial qui démontrerait une coexistence pacifique entre les produits des marques "Elini" et "Cellini".

K. Le 15 novembre 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 19 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties qu'il reprenait le traitement du recours et désigné le collège des juges appelé à statuer. Il a par ailleurs invité la recourante et l'intimée à dire si elles entendaient faire valoir leur droit à des débats publics, les avertissant qu'un silence de leur part vaudrait renoncement à de tels débats.

L. Par courrier du 26 janvier 2007, l'intimée a formellement renoncé à la tenue de débats publics. La recourante n'ayant pour sa part pas répondu, il n'a en conséquence pas été organisé de débats publics.

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. 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. L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle est 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 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'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

La décision de l'Institut fédéral du 24 novembre 2005 est une décision sur opposition au sens de l'art. 5 al. 2 PA. 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). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 22a al. 1 let. c, 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. 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.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la marque "Cellini" (fig.), enregistrée en Suisse le 14 mars 1968 et renouvelée le 11 mars 1988, est antérieure à la marque internationale "Elini" (fig.) enregistrée le 29 juillet 2004.

3. La marque "Elini" (fig.) de la recourante, attaquée en l'espèce, revendique les produits suivants en classe 14: *articles de bijouterie; montres;*

bracelets; verres, boîtiers et chaînes de montres; pierres précieuses. Quant à la marque de l'intimée et opposante "Cellini" (fig.), elle revendique les produits dans la classe 14 suivants: *joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques, parties de montres, bracelets de montres.* Il y a dès lors identité des produits pour 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.

4. Dans la comparaison des signes, il convient de relever que, 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*). 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 382 consid. 3a *Kamillosan*; KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd., Bâle 2006, p. 83; LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2ème éd., Bâle 1999, MSchG, n° 8 ad art. 3).

   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 pouvoir retrouver un produit qu'il a apprécié parmi la multitude des produits offerts (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. Une atteinte existe aussi lorsque le public parvient à distinguer 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 (ATF 128 III 441 consid. 3.1 *Appenzeller,* ATF 126 III 315 consid. 6b/aa *Rivella/Apiella*). Le risque de confusion ne résulte pas d'une vague et lointaine possibilité de confusion mais présuppose que le consommateur moyen soit vraisemblablement exposé à ce risque (ATF 122 III 382 consid. 1 *Kamillosan,* ATF 119 II 473 consid. 2d *Radion/Radomat*).

   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, et la similitude des marques doit déjà être admise même lorsqu'un risque de confusion ne se manifeste qu'à l'un des trois niveaux suivants, soit la sonorité, la typographie et la signification (TROLLER, op. cit., p. 84; décision de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [ci-après: CREPI] du 7 juin 2000 in sic! 2001 133 consid. 3 *Otor/Artor*; DAVID op. cit., n° 17 ad art. 3).

S'agissant des marques combinées d'éléments verbaux et figuratifs, comme en l'espèce, l'impression d'ensemble est principalement déterminée par l'élément verbal, dans la mesure où le consommateur moyen se souvient avant tout des mots. Néanmoins, l'élément figuratif sera prépondérant s'il a une fonction dominante (TROLLER, op. cit., p. 93). Les éléments graphiques d'une marque verbale et figurative ne sont pas en mesure d'écarter le risque de confusion résultant des éléments verbaux lorsqu'ils ne constituent qu'une conversion graphique de l'élément verbal caractéristique (décision de la CREPI du 26 juin 2003 in sic! 2003 815 consid. 10 *Red Bull/Bluebull*). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes et de la cadence et de la succession des voyelles. L'image de la marque dépend quant à elle de la longueur et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison, surtout lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 122 III 382 consid. 5a *Kamillosan*, ATF 119 II 473 consid. 2c *Radion/Radomat*).

4.1 D'un point de vue visuel, l'Institut fédéral a considéré que l'écriture des deux signes, leur longueur, ainsi que leur terminaison identique conféraient à leur impression d'ensemble une grande proximité.

La recourante soutient que l'impression générale des deux marques est dissemblable s'agissant de leur aspect visuel. Elle allègue que la lettre initiale "C" de la marque opposante est représentée dans un style ornemental classique conférant à l'ensemble du signe une impression de classicisme et de tradition, alors que la lettre initiale "E" du signe "Elini" est écrite dans un style très contemporain et non conventionnel, ceci conférant à l'ensemble de la marque une impression générale moderne. Relevant qu'une importance particulière doit être donnée au début des marques lorsque l'on considère la partie verbale des deux marques, elle observe que les initiales des marques en présence sont très différentes, soit une consonne "C", respectivement une voyelle "E" et que cette différence est accentuée par leur représentation graphique. La recourante considère en outre que la coïncidence des quatre dernières lettres ne suffit pas à rendre les marques similaires.

In casu, la marque attaquée est composée de cinq lettres, alors que la marque opposante comporte sept caractères, dont un "C" et un second "L" ne se retrouvant pas dans le signe "Elini". Les quatre dernières lettres des deux marques coïncident. S'agissant de la calligraphie des signes en question, on retrouve de part et d'autre une écriture manuscrite élégante inclinée sur la droite dont le trait se révèle effectivement plus fin et plus emprunt de classicisme chez la marque opposante. La lettre initiale "C" de la marque opposante est représentée élégamment au moyen d'une calligraphie raffinée et ornementale, alors que la lettre initiale "E" de la marque attaquée, dont l'arrondi peut faire penser à "C", est quant à elle reproduite de manière plus sobre et plus moderne. Les lettres "L", "I" et "N" se retrouvant dans les deux marques sont écrites de la même manière, mise à part l'épaisseur du trait plus fine dans la marque opposante.

Au vu de ce qui précède, il faut certes reconnaître que la longueur des marques diverge légèrement, que les initiales des deux signes sont différentes, que les lettres supplémentaires "C" et "L" figurent dans la marque opposante et que le type d'écriture utilisé par les deux marques diffère légèrement. Toutefois, d'un point de vue général, c'est avant tout l'image d'une écriture stylisée et soignée qui restera dans le souvenir du consommateur, de sorte que, nonobstant les légères différences susmentionnées, il y a lieu d'admettre une certaine similitude visuelle entre les signes "Cellini" et "Elini", dont la coïncidence des quatre dernières lettres ne fait au demeurant que renforcer la proximité.

4.2 Du point de vue de l'effet phonétique, l'Institut fédéral a conclu que l'effet phonétique des marques était très proche, voire quasi identique. Il a indiqué que la suite des voyelles "è-i-i" et la cadence étaient les mêmes et que la suite des syllabes était pratiquement identique, les seules différences consistant dans la présence de la consonne d'attaque "C" et du "L" double de la marque opposante.

La recourante fait valoir que les deux marques se distinguent clairement d'un point de vue phonétique en relevant que la marque contestée sera prononcée de la même manière dans les différentes langues nationales, alors que la première syllabe de la marque opposante sera prononcée différemment suivant la partie linguistique de la Suisse, soit "TSCHE", "SE" ou "TZE". Elle ajoute que, étant donné que la voyelle "E" de la marque opposante est suivie d'un "L" double, sa prononciation différerait de celui de la marque contestée dont le "E" n'est suivi que d'un seul "L".

Les marques en question se subdivisent toutes deux en trois syllabes, soit "CE" – "LLI" – "NI", respectivement "E" – "LI" – "NI", ceci leur conférant une cadence identique. Par ailleurs, les voyelles "È" – "I" – "I" marquent l'intonation des deux signes dans un même rythme. Il est vrai que la syllabe d'attaque de la marque opposante pourra se prononcer

différemment suivant les différentes régions linguistiques, en l'occurrence "TCHÈ", "SÈ" ou encore "TZÈ", alors que la première syllabe de la marque attaquée se prononcera en principe de la même manière quelle que soit la région linguistique en question. Toutefois, le début du mot ne détermine pas toujours l'impression générale d'une marque et il convient d'examiner, dans chaque cas particulier, dans quelle mesure les divers éléments du signe ont une influence sur l'impression d'ensemble de ce dernier (décisions de la CREPI du 3 octobre 2006 in sic! 2007 271 consid. 7 *Romain Gauthier/Romain Jérôme* et du 30 août 2005 in sic! 2006 175 consid. 5 *Audatex/Indatex;* DAVID, op. cit., n° 11 ad art. 3). En l'espèce, la voyelle "È" comprise dans la première syllabe des deux marques se prononce de la même manière et la sonorité des deuxième et troisième syllabes est commune aux deux marques, ce qui leur confère un aspect auditif quasi identique. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, la prononciation du "L" double compris dans la marque opposante n'est en définitive pas très différente de la prononciation du "L" simple de la marque attaquée pour la majorité du public et ce n'est qu'une partie seulement des consommateurs qui pourra mettre une intonation plus marquée et plus longue sur ce son. Il apparaît enfin que la sonorité des deux dernières syllabes, soit "LINI" leur confère une consonance italienne qui reste davantage gravée dans la mémoire du public que le début du mot. Ainsi, malgré une syllabe d'attaque différente et la présence d'un "L" double dans la marque opposante, force est d'admettre in casu que ces différences ne suffisent toutefois pas à supprimer la grande similitude auditive ressortant des deux signes en présence lorsqu'ils sont pris dans leur ensemble.

4.3 Au vu de ce qui précède, il appert que la marque attaquée est similaire à la marque opposante du point de vue auditif, et dans une moindre mesure visuel eu égard aux écritures stylisées relativement proches, et qu'il en résulte ainsi un risque de confusion entre ces deux marques. En effet, le consommateur pourra confondre les deux signes et pourra être induit en erreur sur l'origine des produits désignés sous les deux marques.

4.4 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, 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 sonore et visuelle (décision de la CREPI du 16 janvier 2003 in sic! 2003 345

consid. 7 *Mobilat/Mobigel*; DAVID op. cit., n° 32 ad art. 3).

4.4.1 L'Institut fédéral a considéré que le sens des signes était indéterminé et qu'il ne pouvait corriger la forte similarité visuelle et auditive. Selon lui, le fait que la marque opposante puisse faire allusion à un sculpteur de la Renaissance ne change rien à cette constatation et il n'est pas certain que le consommateur moyen perçoive cette interprétation de la marque.

La recourante fait valoir que la signification des deux marques est totalement différente. Selon elle, la majeure partie des acheteurs concernée reconnaît dans la marque opposante une allusion directe au célèbre orfèvre de la Renaissance Benvenuto Cellini. Elle signale que ce renvoi est désiré par l'intimée qui indique sur son site Internet avoir créé cette collection de montres à son hommage. Relevant que les produits en question sont des produits d'orfèvrerie, elle considère qu'il y a ainsi une association directe entre l'orfèvre et les produits. La recourante observe ensuite que la marque postérieure est quant à elle de pure fantaisie et étrangère à une telle association d'idées et qu'elle ne présente aucune signification pour le consommateur, une partie de ces derniers pouvant éventuellement penser au prénom "Eline".

En l'espèce, s'il est certes possible que certains consommateurs avertis reconnaissent dans la dénomination "Cellini" le renvoi à l'orfèvre et sculpteur italien Benvenuto Cellini (Le Petit Robert des noms propres, Paris 1997, p. 401), il faut néanmoins admettre qu'ils ne représentent qu'une infime partie des acheteurs et que la majorité des consommateurs va appréhender ce signe comme un nom de fantaisie, de sorte que c'est avant tout l'effet auditif et visuel qui restera gravé dans leur mémoire. Il en est de même du terme "Elini" pour lequel peu de consommateurs verront une référence au prénom "Eline", acheteurs qui seront encore plus rares à y voir le renvoi au nom d'un petit village sarde. Ainsi, il apparaît que tant la marque opposante que la marque attaquée ont un sens indéterminé qui n'est pas en mesure d'occulter leur forte similarité visuelle et auditive.

4.4.2 La recourante indique qu'en entrant le mot-clé "Cellini" sur le moteur de recherche GOOGLE, il apparaîtrait que six des dix premières références renvoient au sculpteur Benvenuto Cellini et qu'aucune ne concernerait la ligne de montres "Cellini". Pour "Elini", une telle recherche ferait apparaître que huit des dix premières références concerneraient directement la société ou les produits de la maison E._____. Elle observe qu'il y a donc une différence conceptuelle frappante entre le nom "Cellini", faisant référence au sculpteur précité, et la dénomination "Elini" caractérisant clairement les produits et l'entreprise E._____.

Dans sa réponse, l'intimée relève que les conséquences juridiques tirés par la recourante de ses recherches sur GOOGLE paraissent aléatoires et contestables, observant qu'une récente recherche ferait apparaître le site "R._____.com" en deuxième position avec le mot-clé "Cellini" et qu'une

recherche avec le terme "Elini" démontrerait que seules deux références sur les dix premières concerneraient les produits de la recourante.

En l'espèce, comme établi ci-dessus (supra consid. 4.4.1), même si la plus grande part du public concerné n'appréhende pas le mot "Cellini" comme un renvoi au sculpteur du même nom, il n'en demeure pas moins que ce dernier a existé et qu'il est donc normal que de nombreuses références apparaissent lorsque l'on effectue une telle recherche sur GOOGLE. Par conséquent, la recourante ne saurait rien déduire de tels résultats.

5. La recourante note encore que les produits des deux sociétés en question sont des produits d'horlogerie et de bijouterie de grande valeur et que l'acheteur moyen de ces produits fait preuve d'une attention particulière et accrue lors de l'examen et de l'achat de ces produits. Relevant que ce dernier est, selon elle, généralement très bien informé s'agissant de tels produits et suffisamment prudent et circonspect pour faire la distinction entre les deux marques "Cellini" et "Elini", la recourante fait valoir que ce point n'a pas été traité dans la décision attaquée.

Dans sa réponse, l'intimée note que l'appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu'enregistrées. Observant qu'il n'est pas question de produits d'horlogerie et de bijouterie de grande valeur dans les listes de produits des deux marques, elle relève que l'argument de la recourante précité n'est pas fondé et ne saurait être retenu.

La capacité de mémoriser et de distinguer les marques sera influencée notamment par les circonstances dans lesquelles se déroule d'ordinaire le commerce des marchandises en cause. Elle dépend en particulier de l'attention habituellement portée à l'achat de marchandises de ce type (ATF 121 III 377 consid. 2a *Boss/Boks*). L'inscription au registre, et non la manière dont est effectivement utilisée la marque, est déterminante pour l'appréciation de la similitude des marques (décision de la CREPI du 30 août 2005 in sic! 2006 175 consid. 7 *Audatex/Indatex).* L'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle a précisé, dans une décision du 20 août 2002, que les montres peuvent aussi bien être des articles de luxe que des produits grand public et que, dans le cas d'espèce, aucune des deux listes de produits n'excluant l'une ou l'autre catégorie, l'appréciation du risque de confusion devait dès lors se baser sur une attention des acheteurs qui n'était ni supérieure ni inférieure à la moyenne (décision de la CREPI du 20 août 2002 in sic! 2002 756 consid. 3 *Bally/Ball*).

En l'espèce, l'examen des listes de produits pour lesquels sont revendiqués les produits des deux marques en question fait apparaître qu'il n'y est nullement mentionné qu'il s'agirait de biens de grande valeur. Ainsi, vu ce qui précède et contrairement à ce que prétend la recourante, le public concerné ne saurait devoir faire preuve d'une attention

particulière lors de l'achat des marchandises en cause, laquelle pourrait exclure un risque de confusion.

6. La recourante relève encore que l'intimée a déjà formé opposition à l'égard de la demande de marque communautaire correspondante n° 2140465 "Elini" et que cette opposition a été rejetée le 30 juin 2004 par la division d'opposition de l'OHMI qui a considéré qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les marques en question. Elle ajoute qu'un recours interjeté par R._____ contre cette décision est encore pendant.

   Il ressort en l'espèce de la lecture d'une décision du 12 décembre 2005, que l'intimée a jointe à sa réponse, que la quatrième chambre de recours de l'OHMI a admis le recours formé par R._____ contre la décision du 30 juin 2004. Elle a en substance considéré que les produits revendiqués par les deux marques étaient identiques et que les signes étaient similaires tant du point de vue visuel que phonétique, en relevant que seule une partie insignifiante du public concerné attribuait une signification particulière aux marques comparées. Sur la base de ces éléments, elle a considéré qu'il existait un risque de confusion entre les marques "Cellini" et "Elini" et a en conséquence annulé la décision du 30 juin 2004.

   Au vu de ce qui précède, il appert que la décision du 30 juin 2004 sur laquelle se fonde la recourante pour confirmer l'absence d'un risque de confusion n'a en définitive pas été confirmée par l'instance de recours, mais que cette dernière a au contraire conclu à l'existence d'un risque de confusion, ce qui confirme les considérations faites ci-dessus par le Tribunal de céans.

7. La recourante relève enfin que l'entreprise E._____, fondée en septembre 1990, coexiste depuis quinze ans avec R._____ sans qu'il y ait eu des cas de confusion avec les produits et activités de R._____, ce qui prouve l'absence de tout risque de confusion entre ces deux marques. Dans son mémoire complémentaire, elle relève que R._____ connaît la société E._____ depuis de nombreuses années et que les deux sociétés participent depuis des années aux foires internationales de bijouterie sans objection de l'intimée, ce qui démontrerait une longue coexistence des deux sociétés et marques en question.

   Dans sa réponse, l'intimée indique s'être immédiatement et systématiquement opposée à tous les dépôts de marques de la recourante et n'avoir jamais toléré une quelconque coexistence. Elle relève que les rares extraits de magazines produits par la recourante ne sauraient attester d'une présence suffisante sur le marché pour justifier et démontrer la coexistence pacifique entre les deux marques depuis quinze ans.

   En l'espèce, il ressort effectivement du dossier que l'intimée s'est à réitérées reprises opposée à toute demande d'enregistrement de la

marque "Elini". En premier lieu, l'intimée relève dans sa réponse avoir introduit une action en annulation contre le dépôt de la marque bénélux n° 700789 "Elini" (fig.) du 20 mars 2001, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. L'intimée s'est ensuite opposée à la demande de marque communautaire n° 2140465 "Elini" (fig.) comme en atteste la décision de l'OHMI du 12 décembre 2005. Enfin, R._____ s'est opposée le 25 février 2005 à l'enregistrement international n° 833'013 "Elini" (fig.), objet de la présente procédure. Par conséquent, la recourante ne saurait tirer en sa faveur aucun argument d'une quelconque coexistence entre les deux marques en question.

8. Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, compte tenu de l'identité des produits revendiqués par les deux signes en question, de la similarité visuelle et auditive et du fort risque de confusion qui en résulte, et finalement de l'impression générale, la marque attaquée doit être refusée à l'enregistrement. Dans ces conditions, étant établi que le risque de confusion est évident, la question peut rester ouverte de savoir si, comme l'a considéré l'Institut fédéral, la marque opposante bénéficierait d'un champ de protection accru du fait de sa notoriété. De même, l'argument de la recourante, selon lequel le nom commercial et la marque "Elini" jouiraient d'une réputation indéniable ne peut être retenu dès lors qu'il n'est pas décisif dans l'appréciation du risque de confusion.

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 et la décision de l'Institut fédéral confirmée.

10. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA). L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière (art. 63 al. 4bis PA et art. 2 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]). 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, à Fr. 40'000.-- (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002 493 p. 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001 p. 559 ss; LUCAS DAVID, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Bâle 1998, p. 29 s.). Au regard de

ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.--. Ces frais n'étant pas couverts par l'avance de frais de Fr. 3'500.-- versée par la recourante le 23 janvier 2006, 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, une indemnité de Fr. 3'300.-- (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 et la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 24 novembre 2005 est confirmée.

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.

3. Des dépens d'un montant de Fr. 3'300.-- (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 1 bulletin de versement)
   - à l'intimée (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour)
   - à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour)

Le juge:	La greffière:
Claude Morvant	Nadia Mangiullo

Date d'expédition: 22 mai 2007