Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour II
B-7352/2008/scl
{T 1/2}

Arrêt du 17 juin 2009

Composition

Bernard Maitre (président du collège), David Aschmann, Hans Urech, juges,
Olivier Veluz, greffier.

Parties

Gruppo Italiano Vini SpA,
représentée par E. Blum & Co. AG,
recourante,

contre

Miguel Torres SA,
représentée par Micheli & Cie SA,
intimée,

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

Objet

Procédure d'opposition n° 7054 IR 756'841 TORRES / IR 819'850 TORRE SARACENA.

Faits :

A.
L'enregistrement de la marque internationale n° 819'850

TORRE SARACENA

(ci-après : la marque attaquée), déposée par Gruppo Italiano Vini SpA, a été publié dans la Gazette OMPI des marques internationales n° 5/2004 du 15 avril 2004. Le déposant revendiqua la protection de dite marque en Suisse pour les produits suivants de la classe 33 : *vins, spiritueux et liqueurs*.

Le 19 juillet 2004, Miguel Torres SA a formé opposition totale contre la protection en Suisse de la marque attaquée auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Cette opposition se fondait sur la marque internationale n° 756'841

TORRES

(ci-après : la marque opposante), protégée en Suisse pour les produits suivants de la classe 33 : *vins et vermouths de toutes sortes ; apéritifs ; produits de distillerie, alcools, eaux-de-vie, brandies et liqueurs*.

Par écritures du 8 février 2008, Gruppo Italiano Vini SpA a conclu au rejet de l'opposition formée par Miguel Torres SA en contestant l'usage de la marque opposante.

Par réplique du 19 mars 2008, Miguel Torres SA a maintenu ses conclusions et a produit divers documents destinés à prouver l'usage de la marque opposante en Suisse.

Invitée à dupliquer, Gruppo Italiano Vino SpA a principalement conclu à la non-entrée en matière sur l'opposition formée par Miguel Torres SA, arguant en bref du fait que cette dernière ne devrait pas être autorisée à utiliser la marque opposante et qu'elle n'aurait ainsi pas d'intérêt à agir. Subsidiairement, Gruppo Italiano Vino SpA a conclu au rejet de dite opposition.

B.
Par décision du 16 octobre 2008, l'Institut fédéral a admis, avec suite de frais et de dépens, l'opposition formée contre la marque "TORRE SARACENA".

L'IPI a d'abord relevé que, dans une procédure d'opposition, une marque enregistrée était considérée comme valable et qu'il convenait de se limiter à l'examen des motifs relatifs d'exclusion. Il a par ailleurs noté que, dans l'affaire "Budweiser" invoquée par le titulaire de la marque attaquée, l'ancienne Commission de recours en matière de propriété intellectuelle (CREPI) n'était pas entrée en matière sur le recours, car le signe du recourant avait fait l'objet d'une décision de justice interdisant son utilisation. Or, en l'espèce, la marque opposante ne se trouverait pas dans cette situation. L'Institut fédéral a donc considéré qu'il convenait d'entrer en matière sur la procédure d'opposition.

Au terme d'un examen des preuves d'usage versées au dossier, l'IPI a jugé que l'usage de la marque opposante sur le territoire suisse avait été rendu vraisemblable.

L'IPI a par la suite considéré que les produits pour lesquels la marque opposante était protégée (vins et vermouths de toutes sortes ; apéritifs ; produits de distillerie, alcools, eaux-de-vie, brandies et liqueurs [classe 33]) étaient identiques à ceux revendiqués par la marque attaquée (vins, spiritueux et liqueurs [classe 33]).

L'Institut fédéral a estimé que l'élément "Torres" n'avait pas de signification particulière en relation avec les produits en cause. Il a par ailleurs relevé que Miguel Torres SA était titulaire de plusieurs marques "TORRES" protégées pour des produits de la classe 33. En outre, la CREPI avait considéré que le terme "Torres" disposait d'une certaine notoriété en relation avec lesdits produits et que son usage dans une série de marques était de nature à renforcer sa force distinctive. L'Institut fédéral a ainsi retenu que la marque opposante disposait d'un champ de protection normal, voire accru, en relation avec des produits de la classe 33.

La marque attaquée, qui consiste selon l'IPI en la reprise de la marque opposante, serait quant à elle caractérisée par l'élément "Torre" qui est de nature à rester facilement en mémoire des consommateurs en

raison de sa position. L'absence de la lettre finale "s" ne permettrait pas de la distinguer de la marque opposante. En outre, l'élément "Saracena" ne changerait pas la perception du signe attaqué ; il ne s'agirait que d'un mot supplémentaire indéterminé. Par ailleurs, le consommateur moyen pourrait facilement penser que la marque attaquée est une variante de la marque opposante, d'autant plus en raison de la notoriété de la marque "TORRES". Dans ces conditions, l'Institut fédéral a considéré qu'on ne pouvait nier l'existence d'un risque de confusion direct et indirect entre les marques opposées.

Le fait que l'élément verbal "Torre" soit compris dans un grand nombre de marques sur le marché et qu'il puisse être perçu comme une indication faible ne changerait rien au constat que la marque opposante dispose d'une certaine notoriété. L'IPI a en outre noté que le titulaire de la marque attaquée n'a pas invoqué une éventuelle dilution de "Torres" et n'a pas non plus produit de document allant en ce sens.

C.
Par écritures du 18 novembre 2008, mises à la poste le même jour, Gruppo Italiano Vini SpA (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation, principalement à ce qu'il soit dit que l'autorité inférieure ne devait pas entrer en matière sur l'opposition formée par Miguel Torres SA (ci-après : l'intimée) et subsidiairement au rejet de dite opposition et à ce que la marque attaquée demeure protégée en Suisse.

Pour motifs, la recourante fait d'abord valoir que "Torres" est une dénomination protégée selon un traité helvético-portugais sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des indications similaires. Cette dénomination ne pourrait être utilisée qu'en relation avec des produits portugais. L'intimée, en tant que productrice de vin espagnol, devrait se voir interdire l'utilisation de la marque opposante. Dans ces circonstances, l'intimée n'aurait pas d'intérêt à agir contre la marque attaquée, de sorte qu'il conviendrait de ne pas entrer en matière sur son opposition. Sous cet angle, la recourante estime que l'Institut fédéral n'a pas examiné la marque opposante et lui reproche le fait qu'il n'ait pas énoncé les raisons qui l'ont conduit à enregistrer cette marque. La décision attaquée ne serait donc pas motivée et violerait le droit d'être entendu.

Pour le reste, la recourante expose qu'il est courant d'utiliser le terme "Torre" pour les produits en cause. Il s'agirait d'une dénomination répandue et "diluée" telle que "Château", "Schloss" ou "Castello". Ainsi, l'élément "Torre" appartiendrait au domaine public. La marque opposante, à laquelle un "s" est ajouté au terme "Torre", serait donc faiblement distinctive. Dès lors que les marques opposées ne concordent que sur un élément faible appartenant au domaine public, tout risque de confusion devrait être nié.

La recourante considère que la décision attaquée est arbitraire et contraire au dossier lorsque l'IPI prétend qu'elle n'a pas invoqué la dilution de la marque opposante et ne l'a pas prouvée. Elle soutient qu'elle a produit dans sa duplique des moyens de preuve en ce sens et a relevé l'absence de force distinctive de la marque opposante ainsi que sa dilution. Les principes du droit d'être entendu et de l'application du droit auraient ainsi été violés.

Selon la recourante, l'élément "Saracena" de la marque attaquée serait l'élément "prégnant" de cette dernière. La marque attaquée se distinguerait ainsi de la marque opposante sous les angles visuel, sonore et sémantique.

La recourante fait enfin valoir que l'office allemand des marques et brevets a nié l'existence d'un risque de confusion entre les marques opposées.

D.
Le mémoire de recours étant rédigé en allemand, le Tribunal administratif fédéral a, par courrier du 20 novembre 2008, demandé à l'intimée si elle était disposée à ce que la procédure soit poursuivie en langue allemande. L'intimée a fait savoir par pli du 28 novembre 2008 qu'elle souhaitait que la langue de la procédure soit celle de la décision attaquée, de sorte que la procédure s'est poursuivie en français.

E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet avec suite de frais au terme de sa réponse du 11 décembre 2008. Il renonce à présenter des remarques et des observations et renvoie à la motivation de sa décision.

F.
Dans sa réponse du 19 janvier 2009, Miguel Torres SA conclut au rejet du recours avec suite de frais et de dépens.

L'intimée défend que la marque opposante est valablement enregistrée en Suisse et qu'il n'y a pas lieu de la réexaminer sous l'angle d'éventuels motifs absolus d'exclusion. Elle relève en outre que la dénomination "Torres" est non seulement une marque, mais également une raison de commerce ainsi qu'un patronyme, ce qui justifierait un intérêt légitime à son utilisation.

L'intimée soutient par ailleurs que, comme en l'espèce, la reprise complète d'une marque ou d'un de ces éléments essentiels est de nature à créer un risque de confusion. Ce risque serait renforcé eu égard à la notoriété de la marque opposante pour les produits en cause. Le public ciblé aura naturellement tendance à penser que les produits marqués "TORRE SARACENA" proviennent de son entreprise.

G.
Par courrier du 16 avril 2009, la recourante a porté à la connaissance du Tribunal les copies de cinq arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE) concernant des procédures d'opposition similaires à la présente procédure.

Par courrier du 4 juin 2009, l'intimée a versé au dossier une copie d'une décision de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) relative à une procédure d'opposition similaire au cas d'espèce.

H.
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).

1.1 Sous réserve des exceptions de l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier 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), rendues par les autorités citées à l'art. 33 LTAF.

L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 2 PA. Il émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Aucune des clauses d'exception prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du 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 (art. 48 al. 1 PA). La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue.

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 par ailleurs respectées.

Le recours est donc recevable.

2.
Une 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]). 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). Sont 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 (art. 3 al. 1 let. c LPM). Le titulaire d'une

marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM (art. 31 al. 1 LPM). Si l'opposition est fondée, l'enregistrement est révoqué en tout ou en partie ; dans le cas contraire, l'opposition est rejetée (art. 33 LPM).

3.
La recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée. Principalement, elle soutient que l'Institut fédéral ne devait pas entrer en matière sur l'opposition formée par l'intimée, arguant du fait que cette dernière n'aurait pas d'intérêt à agir contre la marque attaquée. Sur ce point, elle fait en outre valoir que la décision querellée n'est pas motivée ; elle reproche à l'Institut fédéral le fait qu'il n'ait pas examiné la validité de la marque opposante et qu'il n'ait pas énoncé les raisons qui l'ont conduit à l'enregistrer. Subsidiairement, la recourante conclut au rejet de l'opposition.

3.1 A qualité pour former opposition le titulaire d'une marque antérieure (art. 31 al. 1 LPM). Par marque antérieure, on entend les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité selon les art. 6 à 8 LPM (art. 3 al. 2 let. a LPM). Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier (art. 6 LPM ; priorité découlant du dépôt). La priorité peut aussi découler de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04 ; ci-après : CUP) (art. 7 LPM) ou d'une exposition (art. 8 LPM) (voir également sur la qualité pour former opposition : IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 148 ; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Bâle 1999, MSchG art. 3 n. marg. 44 ss ; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III, Kennzeichenrecht, Bâle 1996, Markenrecht, p. 98).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée est titulaire d'une marque antérieure au sens de l'art. 3 al. 2 let. a LPM. La recourante estime en revanche que l'intimée utilise la marque opposante en violation du Traité du 16 septembre 1997 entre la Confédération suisse et la République portugaise sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires (RS 0.232.111.196.54 ; ci-après : le Traité bilatéral entre la Suisse et le Portugal). Elle soutient qu'il doit être fait interdiction à l'intimée

d'utiliser la marque opposante. S'appuyant sur l'affaire Budweiser (décision de la CREPI du 17 septembre 2002, publiée in : sic! 2003 431 *Budweiser II*), la recourante prétend que l'intimée n'avait pas qualité pour agir et que l'autorité inférieure ne devait pas entrer en matière sur son opposition.

3.2.1 Dans le cadre d'une procédure civile, le Tribunal fédéral a interdit à la firme Anheuser Busch Inc. l'utilisation du signe "BUD" (arrêt du TF du 15 février 1999, publié in sic! 1999 432 *Budweiser I*). Dans une décision subséquente concernant une procédure d'opposition parallèle (décision de la CREPI du 17 septembre 2002 invoquée par la recourante, publiée in : sic! 2003 431 *Budweiser II*), la CREPI a jugé qu'en raison de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, Anheuser Busch Inc. n'avait pas d'intérêt digne de protection à l'enregistrement des signes contenant le terme "Bud". Dite commission n'est ainsi pas entrée en matière sur le recours. In casu, aucune décision d'un juge civil n'a interdit l'usage de la marque opposante. La situation du cas d'espèce diffère donc manifestement de l'affaire Budweiser invoquée par la recourante.

3.2.2 S'agissant du grief selon lequel l'autorité inférieure devait examiner si la marque opposante est conforme au Traité bilatéral entre la Suisse et le Portugal, le Tribunal constate que le terme "Torres" (ou "Torres Vedras") est une dénomination géographique pour du vin portugais que la Suisse s'est engagée à protéger (art. 2 al. 1 en relation avec l'annexe A, point B ch. 2 du Traité bilatéral entre la Suisse et le Portugal). Torres Vedras est au demeurant une ville de taille importante du centre du Portugal proche de Lisbonne. Or, la marque opposante a été enregistrée en 2001 sans limitation à la provenance portugaise des produits en cause (vins et vermouths de toutes sortes, apéritifs, produits de distillerie, alcools, eaux-de-vie brandies et liqueurs [classe 33]). Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier de l'autorité inférieure que l'intimée produit du vin en Espagne, au Chili, en Californie et non au Portugal. L'extension au territoire suisse de la protection de la marque internationale opposante se heurte ainsi au Traité bilatéral entre la Suisse et le Portugal. Il existe en outre des doutes quant au caractère enregistrable de dite marque, eu égard à la pratique en matière d'enregistrement de dénominations géographiques (ATF 4A_587/2008 du 9 mars 2009 *Calvi*). Il semble dès lors que l'enregistrement de la marque opposante aurait dû être refusé (art. 2 let. a, c et d LPM).

Selon la doctrine et la jurisprudence cependant, on ne saurait faire valoir, dans le cadre d'une procédure d'opposition, qu'une marque aurait dû être refusée à l'enregistrement en application des motifs absolus d'exclusion de l'art. 2 LPM. Une telle procédure n'a pour seul objet que l'examen des motifs relatifs d'exclusion prévus à l'art. 3 al. 1 LPM, les motifs absolus n'étant examinés que dans le cadre de l'enregistrement d'une marque ou dans celui d'une procédure civile ultérieure (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7489/2006 du 10 décembre 2008 consid. 7 *Gruyère* ; CHERPILLOD, op. cit., p. 149 ; MARBACH, op. cit., p. 154 s. ; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, art. 31 n. marg. 15 ; DAVID, op. cit., art. 31 n. marg. 12). Il est vrai que, dans un arrêt récent, le Tribunal administratif fédéral a considéré que la marque verbale prioritaire "GALILEO", enregistrée le 11 avril 1988, avait perdu sa force distinctive en raison de la protection à partir du 2 septembre 2003 de l'emblème "GALILEO (fig.)" conformément à la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales (RS 232.23) (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3766/2007 du 30 janvier 2009 consid. 8 *Galileo*). Toujours est-il que le Tribunal s'est limité à définir la force distinctive du signe verbal "GALILEO" sans remettre en cause sa qualité de marque.

Il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que l'Institut fédéral est entré en matière sur l'opposition formée par l'intimée. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

4.

La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). 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, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-

usage (art. 32 LPM et art. 22 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM, RS 232.111]).

En l'espèce, la recourante a contesté l'usage de la marque opposante dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure. Cette dernière a jugé que l'intimée avait rendu vraisemblable l'usage de la marque opposante en relation avec les produits de la classe 33 pour lesquels elle est protégée. Avec raison, la recourante ne conteste pas cette appréciation. Point n'est donc besoin d'examiner plus avant cette question.

5.

La notion de risque de confusion est liée à la définition légale de la marque, à savoir un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (cf. art. 1 al. 1 LPM). Cette définition reflète la fonction économique principale de la marque : d'une part, individualiser les produits ou les services désignés par le signe pour permettre aux acheteurs de les retrouver sur le marché et, d'autre part, garantir que les produits ou les services qu'elle désigne proviennent d'une certaine entreprise (KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., Bâle 2006, p. 62 s. ; CHERPILLOD, op. cit., p. 60). Dans le même sens, le Tribunal fédéral précise que 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 du produit et même de son fabricant soit rendue possible (ATF 119 II 473 consid. 2c *Radion*). En d'autres termes, 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 (ATF 131 III 572 consid. 3 *Atlantis*). Il existe ainsi un danger 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* ; CHERPILLOD, op. cit., p. 108 s.). 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. 3 *Kamillosan* ; TROLLER, op. cit., p. 83).

En l'espèce, la marque opposante est protégée en relation avec les produits suivants : vins, vermouths de toutes sortes, apéritifs, produits de distillerie, alcools, eaux-de-vie, brandies et liqueurs (classe 33). La marque attaquée a quant à elle été enregistrée pour les produits suivants : vins, spiritueux et liqueurs (classe 33). Dans l'acte attaqué, l'autorité inférieure a constaté l'identité des produits en cause. Avec raison, les parties ne remettent pas en question cette constatation.

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 les réf. *Securitas* ; CHERPILLOD, op. cit., p. 111), l'impression d'ensemble se détermine, 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, attire davantage l'attention que les syllabes intercalaires non accentuées.

6.2 S'agissant du cercle de destinataires déterminant, il faut, selon la doctrine et la jurisprudence, prendre en considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur

acquisition, on devrait en tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Et si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on devrait faire preuve de retenue avant d'admettre le risque de confusion (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 *Nasacort* ; sic! 2002 163 consid. 6f *Audi* ; ATF 84 II 441 consid. 2 *Xylocain* ; CHERPILLOD, op. cit., p. 110 ; MARBACH, op. cit., p. 117).

En l'espèce, les marques opposées sont protégées pour des boissons alcoolisées de la classe 33 (vins, vermouths, liqueurs, apéritifs, produits de distillerie, alcools, eaux-de-vie et brandies). Les marques opposées s'adressent donc au grand public, c'est-à-dire au consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

6.3 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 382 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*, 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. cit. *Atlantis*).

7.
Les marques verbales opposées sont, d'une part, "TORRES" (marque opposante) et, d'autre part, "TORRE SARACENA" (marque attaquée). Il convient dans un premier temps de déterminer le champ de protection de la marque opposante.

7.1 A cet égard, l'Institut fédéral a considéré que le mot "Torres" n'avait pas de signification particulière en relation avec les produits de la classe 33. Dite autorité a dès lors reconnu à la marque opposante un champ de protection normal. Elle a également constaté

qu'il existait une longue tradition familiale des vins "Torres", de sorte que la force distinctive de la marque opposante pouvait être accrue, sous-entendant ainsi la signification patronymique du mot litigieux.

La recourante prétend en revanche en bref que le mot "torre" signifie "tour" et qu'il est l'équivalent de "château" pour des vins. Elle en déduit que la marque opposante, à laquelle un "s" a été ajouté au mot "torre", est faible.

L'intimée soutient quant à elle que la marque "TORRES" est notoirement connue des consommateurs suisses.

7.2 Il est vrai que le mot "Torres" est un patronyme, de surcroît connu en Suisse, en particulier en raison de la notoriété du footballeur espagnol Fernando Torres. "Torres" est en outre l'un des éléments qui constituent la raison sociale patronymique de l'intimée (Miguel Torres SA). Ces éléments tendent ainsi à asseoir l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle la marque opposante dispose d'un champ de protection normal.

Cependant, nous avons déjà relevé que "Torres" est également une indication de provenance géographique réservée à des vins portugais (cf. supra consid. 3.2.2). Or, ce fait n'a été ni relevé ni examiné par l'autorité inférieure.

Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la jurisprudence selon laquelle les appellations d'origine contrôlée (AOC) appartenaient au domaine public, dans la mesure où de tels signes sont de nature collective et doivent rester à la libre disposition de tous les producteurs qui remplissent les exigences du cahier des charges. Tout en la laissant ouverte, le Tribunal s'est toutefois posé la question de savoir si un tel signe n'avait pas en soi un caractère distinctif et, par conséquent, si son utilisation n'était pas exclue ex lege pour les producteurs qui ne rempliraient pas les conditions du cahier des charges. A également été laissée indécise la question de savoir si la Suisse ne devait pas protéger ses AOC vis-à-vis de producteurs étrangers (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7489/2006 du 10 décembre 2008 consid. 9.2 *Gruyère*).

En l'espèce, si "Torres" n'est pas une AOC, il s'agit néanmoins d'une indication de provenance géographique réservée à des vins

portugais que la Suisse s'est engagée à protéger. Il en résulterait que la marque opposante est faible, voire nulle dans la mesure où l'intimée ne produit pas du vin portugais. Force donc est de constater que l'appréciation du champ de protection de la marque opposante effectuée par l'autorité inférieure repose sur une constatation lacunaire des faits. Il en résulte que dite autorité n'a pas examiné, dans l'hypothèse où l'on devrait conclure à l'appartenance du signe opposant au domaine public, si celui-là a acquis une force distinctive en s'étant imposé dans le commerce. A cet égard, plus la qualité du produit dépend des caractéristiques du sol ou d'autres circonstances locales, plus le caractère descriptif de la marque formée du lieu sera fort et le besoin de laisser ce nom à la libre disposition sera d'autant plus important. Selon le Tribunal fédéral, il convient dès lors de poser des exigences d'autant plus élevées quant au point de savoir si la dénomination s'est imposée dans le commerce (ATF 117 II 321 consid. 3a et les réf. *Valser*). En outre, dans le contexte de l'examen du risque de confusion, il convient de noter que, si une dénomination géographique est devenue une marque à la suite d'un long usage dans le commerce, les entreprises concurrentes qui s'installent ensuite au même endroit ne peuvent se voir interdire de se référer à la provenance de leurs marchandises. Elles doivent cependant faire en sorte de distinguer suffisamment leur marque de la marque antérieure (CHERPILLOD, op. cit., p. 86 ; ATF 117 II 321 consid. 4 *Valser*).

7.3 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'Institut fédéral n'a pas examiné le champ de protection de la marque opposante en tenant compte du fait que "Torres" est une indication de provenance géographique protégée ainsi que de l'ensemble des questions qui s'y rattachent. Il apparaît dès lors que dite autorité ne s'est manifestement pas matériellement prononcée de manière complète sur l'opposition. D'ailleurs, dans le cadre de l'échange d'écritures, elle s'est limitée à renvoyer à la motivation de sa décision, malgré les arguments développés par la recourante. Il est par conséquent justifié de lui renvoyer la cause pour qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision. Dans le cas contraire, les parties perdraient le bénéfice d'une part de leurs droits en première instance (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7433/2006 du 7 novembre 2007 consid. 4.2 et les réf. cit.).

Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision querellée et de renvoyer l'affaire à l'IPI, qui statuera à nouveau sur la question du champ de protection de la marque opposante de manière circonstanciée en tenant également compte du fait que "Torres" est une indication géographique protégée et en examinant l'ensemble des questions qui s'y rattachent. Il lui appartiendra ensuite de restatuer sur l'existence d'un danger de confusion entre cette marque et la marque "TORRE SARACENA".

8.
Il ressort de ce qui précède que le recours formé par Gruppo Italiano Vini SpA doit être partiellement admis. La décision de l'IPI du 16 octobre 2008 doit être annulée, la cause renvoyée à dite autorité pour qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants.

8.1 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 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 et 4 FITAF).

Dans les procédure 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 maintient 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.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3).

Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- au total. Compte tenu de l'issue de la procédure, ce montant est réparti par moitié entre les parties. La somme mise à la

charge de la recourante (Fr. 2'000.-) est imputée sur l'avance de frais de Fr. 5'000.- déjà versée. Le solde de Fr. 3'000.- lui est restitué.

8.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, les dépens alloués aux parties, réduits dans la même mesure, sont compensés.

9.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 16 octobre 2008 est annulée et la cause renvoyée à dite autorité pour qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la charge des parties à raison de Fr. 2'000.- chacune. Le montant dû par la recourante est imputé sur l'avance de frais de Fr. 5'000.- déjà versée par cette dernière. Le solde de Fr. 3'000.- lui est restitué. L'intimée est invitée à verser la somme de Fr. 2'000.- dans les trente jours au moyen du bulletin de versement joint en annexe.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
Le présent arrêt est adressé :

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

Le président du collège : Le greffier :

Bernard Maitre Olivier Veluz

Expédition : 22 juin 2009