Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour II
B-5440/2008
{T 1/2}

Arrêt du 24 juillet 2009

Composition

Bernard Maitre (président du collège), Marc Steiner, Maria Amgwerd, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.

Parties

Intermar Simanto Nahmias,
représentée par Katzarov SA,
recourante,

contre

Nike International Ltd.,
représentée par Kirker & Cie SA,
intimée,

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

Objet

Procédure d'opposition n° 9575 IR 851'969 jump (fig.) / CH 566'121 JUMPMAN.

Faits :

A.
L'enregistrement de la marque suisse n° 566'121 «JUMPMAN» (ci-après : la marque attaquée) a été publié dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) n° 9 du 15 janvier 2008. Il revendique la protection des produits de la classe 25 suivants : «Vêtements, chaussures, chapellerie».

Le 15 avril 2008, INTERMAR SIMANTO NAHMIAS a formé opposition à l'encontre de l'enregistrement précité devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'Institut fédéral ou l'IPI) pour tous les produits revendiqués en classe 25, en se fondant sur la marque internationale n° 851'969 «JUMP» (fig.) (ci-après : la marque opposante) enregistrée pour les produits de la classe 25 suivants : «Chaussures, chaussons».



Invitée à se prononcer sur l'opposition, Nike International Ltd., titulaire de la marque attaquée, a conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens, au terme de sa réponse du 3 juin 2008.

B.
Par décision du 25 juin 2008, l'Institut fédéral a rejeté l'opposition formée par INTERMAR SIMANTO NAHMIAS.

Il a de prime abord conclu à l'identité des produits revendiqués par les signes en présence pour les chaussures et à leur similarité pour les vêtements et la chapellerie.

L'IPI a ensuite considéré que le mot «JUMP» – signifiant en anglais «sauter» («to jump») ou «le saut, le bon» – faisait partie intégrante du langage courant et ne posait pas de problème de compréhension pour un consommateur suisse. Ce terme pourrait être une désignation descriptive de la qualité ou de la destination des chaussures, de sorte que les marques en présence ne concorderaient que sur un élément faible.

Selon l'Institut fédéral, la marque attaquée comporterait une différence essentielle par rapport à la marque opposante : le terme «JUMP», combiné à un autre mot «MAN», forme une nouvelle unité («JUMPMAN») et présente ainsi des différences phonétiques, visuelles et sémantiques. Il ajouta que la marque opposante disposait quant à elle d'une écriture spéciale (traits épais en gras) et d'un graphisme (point noir et traits obliques). Selon lui, les marques en présence comporteraient donc des différences suffisantes pour les distinguer car elles ne concorderaient finalement que sur le mot descriptif ou à tout le moins faible «jump». Malgré l'identité/la similarité des produits, il n'y aurait ainsi pas de risque de confusion.

C.
Par mémoire du 25 août 2008, mis à la poste le même jour, INTERMAR SIMANTO NAHMIAS (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens.

A l'appui de ses conclusions, la recourante conteste l'appréciation de l'autorité inférieure, selon laquelle le terme commun aux marques en présence («JUMP») pourrait être une indication descriptive en rapport avec des chaussures. Elle soutient en effet que l'on ne se procure pas des chaussures pour «sauter», mais pour courir, marcher et plus généralement se déplacer. Elle ajoute qu'il n'existe pas de chaussures spécifiquement destinées à la pratique du saut au sens strict du terme. Si elle ne conteste pas que le terme «JUMP» appartienne au langage courant, elle affirme en revanche que cela n'en fait pas nécessairement une marque faible ou descriptive. Selon elle, ce terme peut tout au plus être qualifié d'allusif et jouit, en rapport avec les produits considérés, d'un champ de protection normal.

La recourante conteste ensuite l'appréciation de l'autorité inférieure, selon laquelle l'adjonction du suffixe «MAN» représente une différence essentielle, conférant à l'ensemble une unité. Selon elle, cette adjonction ne modifie nullement le sens de la marque. Au contraire, elle accentuerait la similitude en suggérant un lien entre les deux marques, car «JUMPMAN» peut légitimement s'interpréter comme une déclinaison de la gamme «JUMP», plus particulièrement comme une ligne réservée à une clientèle masculine.

La recourante relève enfin que le graphisme et l'écriture stylisée de sa marque ne restent pas clairement ancrés dans la mémoire et n'ont qu'une importance très secondaire par rapport à l'élément verbal dominant. Ces éléments ne modifieraient pas l'impression d'ensemble laissée par la très grande proximité phonétique entre les deux signes.

D.

D.a Invitée à se prononcer sur le recours, Nike International Ltd. (ci-après : l'intimée) en a proposé le rejet, sous suite de frais et dépens tant pour la présente procédure de recours que pour la procédure d'opposition devant l'IPI, au terme de sa réponse du 7 octobre 2008.

L'intimée affirme que l'importance de l'élément graphique de la marque opposante ne peut pas être considérée comme négligeable pour l'impression d'ensemble du signe ; dit élément doit au contraire être considéré comme faisant partie intégrante de la marque et de l'impression d'ensemble laissée par celle-ci. Elle ajoute que les signes en cause ont un nombre différent de syllabes (une pour la marque opposante et deux pour la marque attaquée), ainsi qu'une longueur et une cadence différentes.

Selon l'intimée, la signification du mot «JUMP» en relation avec des chaussures suscite indéniablement une association d'idées qui «pourrait être une désignation descriptive de la qualité ou de la destination des chaussures» ; ce terme serait donc un élément faible. Elle ajoute que sa marque attaquée «JUMPMAN» n'existe pas en tant que telle dans la langue anglaise et qu'elle sera probablement comprise par le consommateur comme signifiant «L'HOMME QUI SAUTE». Selon elle, cette construction particulière évoque une similitude avec certains héros bien connus du public suisse, tels que Spiderman, Batman ou Superman, raison pour laquelle l'autorité inférieure a considéré que la combinaison «JUMPMAN» constituait une différence essentielle par rapport à la marque opposante, dès lors qu'elle constitue une nouvelle unité ayant un sens différent.

S'agissant de l'argument de la recourante, selon lequel «JUMPMAN» pourrait s'interpréter comme une déclinaison de la gamme «JUMP» (notamment une ligne réservée à la clientèle masculine), il ne serait pas pertinent. L'intimée rappelle que, selon la jurisprudence, un signe qui n'a qu'un faible caractère distinctif, tel que «JUMP» dans le cas

d'espèce, ne peut être l'élément déterminant d'une série de marque ; il ne peut y avoir de risque de confusion indirect aussi longtemps qu'un usage intensif de la marque n'a pas permis de renforcer son caractère distinctif. Selon elle, le risque de confusion indirect doit en conséquence être écarté.

D.b Egalement invité à se prononcer sur le recours, l'Institut fédéral en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 10 octobre 2008 en renonçant à présenter des remarques et observations et en renvoyant à la motivation de sa décision.

E.
La demande de base 2000 16816 de l'enregistrement international opposant n° 851'969 «JUMP» (fig.) a fait l'objet d'une renonciation en date du 19 février 2008. L'enregistrement précité a ainsi été radié pour tous les produits et services à la demande de l'Office d'origine. Dite radiation a été inscrite au registre international des marques le 10 juillet 2008.

Invitée à se prononcer sur la radiation de l'enregistrement international opposant et sur ses conséquences pour la suite de la présente procédure, l'intimée a pris position en date du 9 février 2009. Elle estime que le recours doit être rejeté, sous suite de frais et dépens, l'opposition et le recours n'ayant de facto plus d'objet.

Egalement invité à se prononcer, l'IPI n'a pas répondu.

Par courrier du 12 février 2009, la recourante a informé le Tribunal administratif fédéral qu'une requête en transformation avait été déposée auprès de l'Institut fédéral en application de l'art. 9^{quinquies} du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4 ; ci-après : le Protocole de Madrid).

Par ordonnance du 23 février 2009, le Tribunal administratif fédéral a invité les parties et l'autorité inférieure à faire part de leurs observations sur les courriers cités ci-dessus.

Le 9 mars 2009, la recourante a déposé l'attestation d'enregistrement de la marque suisse n° 583'834 «JUMP» (fig.) confirmant la transformation de l'enregistrement international n° 851'969.

Dans ses observations du 25 mars 2009, l'intimée considère que, la marque internationale n° 851'969 ayant fait l'objet d'une radiation, tant l'opposition que le présent recours sont devenus sans objet.

Quant à l'Institut fédéral, il n'a pas répondu.

F.
Le 12 juin 2009, la recourante a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral une copie de la décision du 30 avril 2009 de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) concernant une procédure parallèle JUMP/JUMPMAN.

G.
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 En vertu de l'art. 31 de la loi 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 attaquée revêt la qualité de décision sur opposition au sens de l'art. 5 al. 2 PA qui émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée 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, 22a al. 1 let. b, 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées.

Le recours est donc recevable.

2.
En l'espèce, la marque internationale opposante n° 851'969 «JUMP» (fig.) a fait l'objet d'une renonciation en date du 19 février 2008 et a été radiée pour tous les produits et services à la demande de l'Office d'origine. Dite radiation a été inscrite au registre international des marques le 10 juillet 2008, soit après la décision attaquée de l'IPI (25 juin 2008). En application de l'art. 9^{quinquies} du Protocole de Madrid – repris à l'art. 46a al. 1 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM, RS 232.11) –, la recourante a déposé une requête en transformation d'un enregistrement international en demande d'enregistrement national auprès de l'Institut fédéral le 25 septembre 2008, soit au cours de la présente procédure de recours. Le 5 mars 2009, l'Institut fédéral a procédé à l'enregistrement de la marque suisse n° 583'834 «JUMP» (fig.) et, ainsi, confirmé la transformation de l'enregistrement international.

Il convient d'examiner quels effets la transformation en marque suisse de l'enregistrement international produit sur la présente procédure de recours.

2.1 La recourante souligne que la marque suisse n° 583'834 «JUMP» (fig.) reprend tous les attributs de l'enregistrement international déchu, y compris la date de l'enregistrement international. Elle considère que le présent recours n'est en conséquence pas privé d'objet.

Pour sa part, l'intimée soutient que la transformation de la marque internationale n° 851'969 en marque suisse n° 583'834 et la substitution de celle-ci en tant que marque de base de l'opposition, objet du présent recours, introduit un nouvel état de fait incompatible avec la procédure d'opposition telle que voulue par le législateur. Elle ajoute que, lors du dépôt de l'opposition, le numéro de

l'enregistrement sur lequel se fonde l'opposition doit être indiqué précisément tout comme celui de la marque attaquée. Selon elle, la marque internationale n° 851'969 ayant été radiée, l'opposition et le présent recours sont devenus sans objet.

Quant à l'Institut fédéral, il ne s'est pas prononcé sur cette question.

2.2 L'art. 46a LPM vise à atténuer les effets de l'étroite dépendance entre l'enregistrement ou la demande de base et l'enregistrement international (message du Conseil fédéral du 27 mars 1996 concernant un arrêté fédéral relatif à deux traités internationaux relevant du droit des marques ainsi que la modification de la loi sur la protection des marques [FF 1996 II 1393 ss, 1410 ; ci-après : le Message] ; CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, MSchG, ad art. 46a n° 2 ; CHRISTIAN BOCK, Änderungen im nationalen Markenschutz (1997), in : sic! 2/1997 229 ss, 232 ; voir également JÉROME PASSA, Droit de la propriété industrielle, Tome 1, Marques et autres signes distinctifs, dessins et modèles, Paris 2006, p. 571). Le motif de l'extinction de la demande ou de l'enregistrement international n'importe pas (Message, p. 1410).

L'art. 51 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques (OPM, RS 232.111) reprend la même idée en prévoyant la possibilité de suspendre la procédure : lorsque l'opposition repose sur un enregistrement international qui fait l'objet d'un refus de protection provisoire par l'Institut fédéral, ce dernier peut suspendre la procédure d'opposition jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le refus de protection (al. 1). Si l'enregistrement international devient caduc et qu'une transformation en une demande d'enregistrement national selon l'art. 46a LPM est possible, l'Institut fédéral peut suspendre la procédure d'opposition jusqu'à la date de la transformation (al. 2).

La possibilité de suspendre la procédure d'opposition jusqu'à droit connu sur la requête de transformation de l'enregistrement international en demande d'enregistrement national (art. 51 al. 2 OPM) signifie bien qu'en cas de transformation, la procédure d'opposition n'est pas déclarée sans objet, mais est au contraire poursuivie. C'est dire que la marque nationale résultant d'une transformation est identique à la marque internationale devenue caduque.

2.3 Il ressort de ce qui précède (cf. consid. 2.2 ci-dessus) que, contrairement à l'opinion de l'intimée, la transformation de la marque internationale n° 851'969 en marque suisse n° 583'834 n'introduit pas un nouvel état de fait, même si formellement le numéro de la marque ainsi que le registre changent. En effet, la marque nationale résultant de la transformation est identique à la marque internationale devenue caduque. Il s'ensuit que la présente procédure ne devient pas sans objet, dès lors que la marque suisse n° 583'834 «JUMP» (fig.) remplace la marque internationale n° 851'969 «JUMP» (fig.) en tant que marque opposante.

3.
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). 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, la marque suisse n° 583'834 «JUMP» (fig.) a été enregistrée le 5 mars 2009, avec pour date de dépôt celle de l'enregistrement international n° 851'969 «JUMP» (fig.) déchu. Bénéficiant ainsi d'une priorité au 27 avril 2005 selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (CUP, RS 0.232.04), elle est antérieure à la marque suisse n° 566'121 «JUMPMAN».

4.
Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en compte 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. Il convient également de tenir compte de l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8011/2007 du 24 octobre 2008 consid. 3 *EMOTION/e motion*).

4.1 Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles des consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les

produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent, au regard de leurs lieux de production et de distribution usuels, de la même entreprise ou seraient, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire par des entreprises liées (LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, MSchG, n° 8 et 35 ad art. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.1 *MBR/MR*).

En l'espèce, la marque opposante est protégée pour les produits de la classe 25 suivants : chaussures, chaussons. Quant à l'intimée, elle revendique la protection de la marque attaquée pour les produits de la classe 25 suivants : vêtements, chaussures, chapellerie. Il convient de conclure, à l'instar de l'Institut fédéral, à l'identité des produits pour les chaussures et à la similarité pour les vêtements et la chapellerie (voir notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7500/2006 du 19 décembre 2007 consid. 7.2 *Diva Cravatte/DD Divo Diva*), ceci n'étant au demeurant contesté ni par la recourante ni par l'intimée.

4.2 Les produits revendiqués par les deux marques en présence sont destinés à un même cercle de consommateurs. Dès lors qu'il s'agit de biens de consommation courante destinés à un consommateur moyen, 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 (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3512/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.2 *Z/Z-BRAND* et l'arrêt cité).

5.
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/Icofin*).

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 (IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, 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*).

6.
Le champ de protection d'une marque est défini par la force distinctive de celle-ci. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Des différences plus modestes suffiront donc à créer une distinction suffisante. Sont faibles les marques dont les éléments essentiels sont banals ou dérivent de notions descriptives utilisées dans le langage courant. Sont au contraire fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 *Sky/SkySim* et l'arrêt cité).

Un signe est banal lorsqu'il est constitué par exemple de figures géométriques simples (carré, rectangle, triangle, cercle, point, cube, pyramide, sphère [DAVID, op. cit., n° 45 ad art. 2 ; sic! 2007 736 consid. 4 *Karomuster farbig/Karomuster* et les réf. cit.]), de lettres de l'alphabet (voir cependant : sic! 2006 475 consid. 9-11 *X/X-Pressure*), de chiffres, de couleurs de base, de signes de ponctuation ou de signes mathématiques. La combinaison de tels éléments dans un signe peut toutefois conférer à ce dernier un caractère distinctif (sic! 2004 853 consid. 4 Formes répétitives [3D] ; CHERPILLOD, op. cit., p. 72). Demeure toutefois réservée l'hypothèse où cette combinaison aurait un caractère descriptif.

Sont descriptifs les signes qui représentent d'une façon ou d'une autre la marchandise concernée. On peut distinguer entre les désignations génériques, à savoir les indications désignant le genre de produit ou de service, et les désignations descriptives, à savoir les indications sur les caractéristiques des produits ou des services. Les indications relatives aux caractéristiques du produit ou du service sont descriptives, qu'elles portent, par exemple, sur son aspect, sa matière, sa composition, sa destination, sa fonction ou ses effets, le cercle de ses destinataires, sa provenance géographique, son lieu de vente, son prix, sa quantité ou encore sa qualité. Sont en outre descriptifs les indications portant sur une composante particulière du produit, les indications de nature publicitaire ou les slogans qui décrivent directement la qualité d'une marchandise ou d'un service (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7485/2006 du 4 février 2008

consid. 7.1 *Booster/Turbo Booster* et les réf. cit.). Un élément de la marque n'exerce toutefois un effet descriptif que si cette acception se comprend facilement pour le consommateur moyen sans effort d'imagination (ATF 114 II 371 consid. 2 *Alta tensione*, ATF 108 II 216 consid. 2 *Less*). Des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu'une désignation est descriptive. Pour juger si une combinaison de mots est descriptive, il convient de déterminer le sens de chaque élément et d'examiner ensuite si la combinaison de ces significations donne un sens logique pouvant être compris par les milieux intéressés comme une dénomination générique sans effort intellectuel ou imaginatif particulier (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1171/2008 du 3 juin 2008 consid. 8.1.3 *Orthofix/Orthofit* ; voir également en ce sens : arrêt B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 8.1 et 8.2 *Nasacort/Vasocor*).

6.1 La recourante relève que le terme «JUMP» appartient certes au langage courant, mais ajoute que cela n'en fait pas nécessairement une marque faible ou descriptive du seul fait que son contenu est aisément identifiable. Elle soutient que l'on ne se procure pas des chaussures pour sauter, mais pour courir, marcher et plus généralement se déplacer. Selon elle, ce terme peut tout au plus être qualifié d'allusif et jouit, en rapport avec les produits considérés, d'un champ de protection normal.

De l'avis de l'Institut fédéral, «JUMP» pourrait être une désignation descriptive de la qualité ou de la destination des chaussures ; il cite par exemple des chaussures spéciales pour le saut ou des chaussures de sport. Les marques ne concorderaient ainsi que sur un élément faible.

Quant à l'intimée, elle estime que la signification du mot «JUMP» en relation avec des chaussures suscite indéniablement une association d'idées. Selon elle, il est vraisemblable que la marque opposante n'aurait pas été enregistrée sans la présence de son élément figuratif.

6.2 En l'espèce, la marque opposante est une marque combinée, composée d'un élément verbal (JUMP) et d'un élément figuratif. Le terme anglais «JUMP» signifie «sauter» ou «le saut/le bond» en français. Le fait qu'un signe soit composé d'un élément tiré d'une langue ne comptant pas au nombre des langues officielles ou

nationales suisses n'exclut pas qu'il soit considéré comme ressortant du domaine public (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa *Yeni Raki*). Dans la mesure où les consommateurs suisses possèdent au moins le vocabulaire de base anglais (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 5.1 *Seven/Seven for all mankind*), l'on doit admettre que ces derniers comprendront aisément ce terme. Ainsi, le terme «JUMP» évoque, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, le sport et, plus généralement, l'idée de mouvement. En relation avec les produits «chaussures, chaussons», force est en conséquence d'admettre que l'élément verbal de la marque opposante ne revêt qu'une force distinctive faible, dès lors que, comme l'a à juste titre relevé l'autorité inférieure, il décrit, au moins indirectement, la qualité ou la destination des produits, en particulier pour des chaussures de sport. Quant à l'élément figuratif de la marque opposante, il est situé devant l'élément verbal et il représente un point noir et trois traits obliques épais. Il sied de constater que, pris isolément, cet élément figuratif est banal et qu'il ne permet pas de conférer au signe pris dans son ensemble un caractère distinctif.

Sur le vu de ce qui précède, il appert que la marque opposante revêt une force distinctive faible et bénéficie dès lors d'un champ de protection restreint. Partant (cf. consid. 6 ci-dessus), des différences plus modestes suffiront à créer une distinction suffisante entre les marques en présence.

7.

Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque sont de distinguer une marchandise particulière de marchandises identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de cette marchandise et même de son fabricant soit rendue possible (ATF 119 II 473 consid. 2c *Radion/Radomat*). Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés seront induits en erreur par la ressemblance des signes et que les marchandises portant l'un ou l'autre signe seront associées au faux détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits provenant de la

même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (ATF 128 III 441 consid. 3.1 *Appenzeller*, 122 III 382 *Kamillosan*).

La plupart du temps, le public ne verra ni n'entendra les deux signes simultanément. En réalité, celui 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 vu dans le temps. Lors de la comparaison des signes, il convient d'examiner les caractéristiques 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 leur effet auditif, leur représentation graphique ou encore leur contenu sémantique. 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 (DAVID, op. cit., n° 17 ad art. 3). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes ainsi que de la cadence et de la succession 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, surtout lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc *Securitas*, 122 III 382 *Kamillosan*).

7.1 La marque attaquée est une pure marque verbale, tandis que la marque opposante est une marque combinée, composée d'un élément verbal et d'un élément figuratif.

L'impression générale des marques verbales est donnée par la suite des syllabes, la longueur du mot, sa sonorité et sa typographie. Pour les marques combinées, l'impression d'ensemble est largement marquée par les éléments verbaux lorsque les éléments graphiques ne sont pas particulièrement originaux et que ceux-ci ne sont pas en mesure de conférer à la marque une image facile à retenir (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8011/2007 du 24 octobre 2008 consid. 6.3 *EMOTION/e motion* et la réf. cit.).

7.2 S'agissant de l'impression visuelle, l'élément verbal de la marque opposante, composé de quatre lettres, est représenté en caractères d'imprimerie majuscules légèrement stylisés, en gras et épais. Il est précédé d'un élément figuratif représentant un point noir épais et trois

traits obliques épais. Quant à la marque attaquée, elle est composée d'un mot de sept lettres écrit en lettres majuscules, lequel reprend le terme «JUMP» en y ajoutant le suffixe «MAN».

Il ressort de ce qui précède que les éléments verbaux en présence diffèrent tant par leur longueur que par leur style d'écritures. A cela s'ajoute que l'élément figuratif de la marque opposante n'est ni repris ni imité par la marque attaquée. Il y a dès lors lieu d'admettre que l'aspect visuel des marques en présence prises dans leur ensemble est différent.

7.3 Du point de vue phonétique, les marques litigieuses ont en commun l'élément verbal «JUMP». La marque attaquée se différencie en revanche de la marque opposante par l'adjonction du mot «MAN» à la fin du signe. Il apparaît ainsi que l'élément verbal de la marque opposante est composé 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. Il s'ensuit dès lors que, nonobstant une syllabe d'attaque identique, les différences entre les marques en présence sont également suffisantes sous l'angle auditif, notamment au regard du champ de protection restreint dont bénéficie la marque opposante.

7.4 Dès lors que le destinataire moyen d'une marque pense involontairement à ce qu'il entend et lit, le sens d'un signe emprunté au langage courant peut également être déterminant. Hormis la signification sémantique des mots, les associations d'idées qu'appelle 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 se laisse tromper par un son ou une image graphique analogue s'atténue (ATF 121 III 377 consid. 2b *Boss/Boks*). La compensation de la similarité visuelle et auditive par des sens différents n'est possible que si les marques se différencient par un sens qui est sans autre compréhensible et à ce point frappant qu'il s'impose dans l'inconscient des milieux concernés (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1171/2007 du 3 juin 2008 consid. 8.2.4 *Orthofix/Orthofit*).

7.4.1 L'autorité inférieure considère que la marque attaquée comporte une différence essentielle par rapport à la marque opposante, dans le sens que le mot «JUMP» est combiné à un autre mot «MAN», ce qui forme une nouvelle unité.

Pour sa part, la recourante estime que le rajout du suffixe «MAN» ne modifie nullement le sens de la marque. Elle est au contraire d'avis qu'il accentue la similitude en ce qu'il suggère un lien entre les deux marques.

Quant à l'intimée, elle relève que sa marque attaquée «JUMPMAN» n'existe pas en tant que telle dans la langue anglaise et qu'elle sera probablement comprise par le consommateur comme signifiant «l'homme qui saute». Elle ajoute que cette construction particulière évoque une similitude avec certains héros bien connus du public suisse tels que Spiderman, Batman ou Superman.

7.4.2 Comme relevé ci-dessus (voir consid. 6.2), le terme anglais «JUMP» signifie «sauter» ou «le saut/le bond» en français. Le public cible comprendra aisément ce terme qui s'imprégnera facilement dans sa mémoire. La marque attaquée reprend ce terme en y ajoutant le mot «MAN». Or, selon la doctrine et la jurisprudence, un risque de confusion ne peut être constaté si le seul élément commun entre les marques en présence présente un caractère descriptif ou non distinctif (DAVID, op. cit., n° 29 ad art. 3 ; sic! 2001 320 consid. 5 *Nutricia/Nutri*, sic! 2004 684 consid. 7 *Swatch/B Watch*).

Le terme anglais «MAN» signifie, dans son acception la plus répandue, «l'homme» en français. Il fait indéniablement partie du langage courant. Comme l'a souligné l'autorité inférieure, l'adjonction du mot «MAN» crée une nouvelle unité, à savoir «JUMPMAN». Celle-ci n'existe pas en tant que telle dans la langue anglaise. Il est ainsi probable que les consommateurs concernés comprennent la marque attaquée comme signifiant «l'homme qui saute». Comme l'a mentionné l'intimée, cette nouvelle construction évoque une similitude avec certains héros, tels que Batman, Superman, Iceman, Spider-man ou Iron Man. A cela s'ajoute que «JUMPMAN» était le premier nom du personnage de jeux vidéo de Nintendo qui deviendra par la suite Mario (voir fr.wikipedia.org). Il est dès lors possible que le terme «JUMPMAN» évoque l'idée d'un personnage fantastique dans l'esprit des consommateurs concernés. Quoi qu'il en soit, la marque attaquée

crée une impression d'ensemble bien distincte de la marque opposante. Dans ces conditions, force est de constater que, sous l'angle sémantique également, tout risque de confusion entre les marques en présence peut être exclu.

7.5 Selon la recourante, il existe un risque de confusion indirect entre les marques en présence dans la mesure où le consommateur pourrait être amené à croire que les deux produits émanent d'entreprises liées entre elles.

Selon la pratique, un signe qui n'a qu'un faible caractère distinctif ne peut être l'élément déterminant d'une série de marques ; en effet, il ne peut y avoir de risque de confusion indirect aussi longtemps qu'un usage intensif de la marque n'a pas permis de renforcer son caractère distinctif (voir sic! 2006 759 consid. 9 *Red Label, Red Code, Red Racing/Red M 150* ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7514/2006 du 31 juillet 2007 consid. 10 *Quadrat/Quadrat* et les réf. cit.). Ceci étant le cas en l'espèce, il n'y a donc pas non plus de risque de confusion indirect entre les marques en présence.

7.6 Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, les marques en présence divergent quant à leur impression visuelle et sonore et se distinguent également clairement au plan sémantique, produisant ainsi une impression d'ensemble rigoureusement distincte. Partant, il y a lieu de conclure à l'absence d'un risque de confusion direct entre les signes. En outre, le consommateur ne présumera pas, en lisant la marque attaquée, qu'il est en présence d'une variante de la marque opposante ni ne pensera à des marques de série désignant diverses lignes de produits provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles, ce qui fait également échec au risque de confusion indirect.

8.
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.

9.

9.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de la procédure de recours 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 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.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 4'500.- versée par la recourante le 9 septembre 2008. Le solde de Fr. 500.- lui est restitué.

9.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations (art. 14 al. 1 FITAF). Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte. A défaut du décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier.

L'intimée qui obtient gain de cause et qui est représentée par un mandataire a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). Dans son mémoire de réponse du 7 octobre 2008 et dans son courrier du 9 février 2009, cette dernière a requis un montant de Fr. 1'500.- à titre de frais de représentation et de réponse. Le montant retenu par l'intimée paraît équitable. Partant, il se justifie d'allouer à l'intimée une indemnité de

Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la procédure de recours et mise à la charge de la recourante.

10.
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 rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé par l'avance de frais versée de Fr. 4'500.-. Le solde de Fr. 500.- est restitué à la recourante.

3.
Un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la présente procédure de recours est alloué à l'intimée et mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé ; annexes : dossier en retour et formulaire "Adresse de paiement")
- à l'intimée (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Procédure d'opposition n° 9575 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le Président du collège : La Greffière :

Bernard Maitre Vanessa Thalmann

Expédition : 10 août 2009