Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour II
B-8011/2007
{T 0/2}

Arrêt du 24 octobre 2008

Composition

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

Parties

X._____,
représentée par Ammann Patentanwälte AG Bern,
recourante,

contre

Y._____,
intimée,

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

Objet

Procédure d'opposition n° 9035 IR 529'275 EMOTION / CH 556'743 e motion (fig.).

Faits :

A.
L'enregistrement de la marque suisse nº 556'743 «e motion» (fig.) a été publié dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) n° 70 du 12 avril 2007. Il revendique la protection pour les produits suivants :
Cl. 12 : «Fahrzeuge ; Apparate zur Beförderung auf dem Lande».
Cl. 25 : «Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen».



B.
Le 12 juillet 2007, la société X._____ (ci-après : l'opposante) a formé opposition partielle à l'encontre de l'enregistrement précité devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'IPI) pour tous les produits revendiqués en classe 12, en se fondant sur sa marque internationale nº 529'275 «EMOTION» enregistrée pour les produits suivants :
Cl. 12 : «Véhicules automobiles, voitures automobiles terrestres».

Concluant à l'identité des produits revendiqués, l'opposante releva que l'effet phonétique des signes était identique. Sémantiquement, elle considéra que les signes étaient identiques malgré la césure de la lettre «e» dans la marque attaquée du fait que l'acheteur pouvait également procéder intellectuellement à la même césure en lisant la marque opposante. Elle allégua enfin que l'effet visuel de la marque attaquée n'imprégnait pas l'impression d'ensemble. Elle conclut à l'existence d'un risque de confusion direct et indirect entre les signes.

C.
Invitée à se prononcer sur l'opposition, la société Y._____ (ci-après : la défenderesse), titulaire de la marque «e motion» (fig.), a indiqué avoir informé l'opposante par un courrier du 17 septembre 2007 que la défenderesse ne visait que la distribution de deux-roues électriques (Elektro-Zweirädern) sous la marque attaquée qui se différenciait suffisamment de la marque opposante. Elle ajouta que la marque opposante n'était pas une véritable marque et qu'elle n'était pas non plus utilisée pour désigner un type de véhicule, mais qu'elle était uniquement employée comme «slogan publicitaire» (claim).

D.
Par décision du 24 octobre 2007, l'IPI a rejeté l'opposition. Concluant à l'identité des produits, il considéra que les marques se distinguaient visuellement dans la mesure où la marque opposante était la simple marque verbale «EMOTION» alors que la marque attaquée était une combinaison entre la lettre «e» présentée avec un graphisme et le terme «motion» écrit de manière stylisée. Ajoutant que les signes en cause présentaient une certaine similitude phonétique, il releva toutefois que celle-ci était compensée par le sens des signes qui divergeait de manière essentielle dès lors que, si la marque opposante désignait le mot français ou anglais «émotion» qui se définissait notamment par «sensation considérée d'un point de vue affectif», la marque attaquée revêtait une autre signification ou serait à tout le moins perçue différemment. La représentation graphique de la marque attaquée mettant en évidence la séparation des éléments «e» et «motion», l'IPI retint qu'il était usuel de comprendre le terme «e» comme signifiant «électronique» ou «électrique» et que «motion» signifiait «mouvement» en anglais, de sorte que la combinaison des deux termes pourrait signifier «mouvement électronique ou électrique». Selon l'IPI, cette différence sémantique combinée à l'absence de similarité visuelle annulait la légère similarité phonétique. Relevant que l'impression d'ensemble des signes divergeait essentiellement et qu'il convenait de nier leur similarité, il conclut à l'absence de risque de confusion malgré l'identité des produits.

E.
Par mémoire du 26 novembre 2007, X._____ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant sur le fond à son annulation et à la radiation de la marque attaquée sous suite de frais et dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de Fr. 45'000.- à titre de réparation du préjudice subi.

A l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir que l'effet auditif des signes est identique, quelle que soit la langue officielle adoptée ou même selon la langue anglaise, et que la décision attaquée viole le principe jurisprudentiel selon lequel l'effet auditif l'emporte sur l'effet visuel lors de la comparaison des éléments verbaux. S'agissant de l'aspect visuel, la recourante allègue que la marque attaquée diffère quelque peu d'une écriture standard mais laisse bien apparent le caractère verbal, si bien que cette différence n'imprègne pas

l'impression d'ensemble. La recourante ajoute que les considérations sémantiques ou intellectuelles ne sont pas propres à annihiler la quasi identité des signes, en dépit de la césure de la lettre «e» dans la marque attaquée. A cet égard, elle relève en substance qu'en appliquant la marque opposante «EMOTION» à des véhicules électriques, le consommateur moyen relèverait aussitôt la dualité sémantique que permet ce mot et que, bien que pensant certes au sens premier de ce terme, il ne manquerait pas de saisir le jeu de mots qu'il suggère en faisant également dans son esprit la césure entre «E» et «MOTION». Soutenant que les produits revendiqués sont identiques, que la marque opposante est forte et la marque attaquée faible, la recourante conclut à l'existence d'un risque de confusion direct et indirect.

Au plan formel, la recourante conclut à l'exclusion de Y._____ (ci-après : l'intimée) de la procédure au motif que la réponse de l'intimée devant l'IPI avait été déposée tardivement. Subsidiairement, si cette conclusion ne pouvait être suivie, la recourante demande à pouvoir répliquer dans le cadre d'un second échange d'écritures et à ce qu'une procédure orale soit ordonnée dans l'hypothèse où il ne pourrait pas être donné suite à ses requêtes.

F.
Par décision incidente du 3 mars 2008, le juge instructeur a rejeté la conclusion de la recourante tendant à l'exclusion de l'intimée de la procédure en considérant que, si la réponse de l'intimée dans la procédure d'opposition semblait effectivement tardive, il n'en demeurait pas moins que le délai imparti par l'IPI était un délai d'ordre et que l'autorité pouvait prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissaient décisifs.

G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 28 mars 2008 en renonçant à présenter des observations et en renvoyant à sa décision. L'intimée ne s'étant pour sa part pas déterminée, un deuxième échange d'écritures n'a pas été ordonné.

H.
La recourante ayant été invitée, par ordonnance du 29 juillet 2008, à dire si sa conclusion tendant à l'organisation d'une procédure orale

devait être comprise comme une demande de débats publics au sens de l'art. 6 CEDH, celle-ci a déclaré renoncer à de tels débats par courrier du 1er septembre 2008.

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 cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).

1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable, sous réserve de ce qui suit.

1.4 En procédure administrative contentieuse, l'objet du litige correspond à l'objet de la décision attaquée dans la mesure où il est contesté devant l'instance de recours (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.78 consid. 2b ; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390). La décision attaquée délimite à l'égard du recourant le cadre matériel admissible

de l'objet du litige (ATF 117 Ib 414 consid. 1d ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd. mise à jour et augmentée, Berne 2002, no 5.7.1.4 ; BOVAY, op. cit., p. 390). En l'espèce, dans la mesure où la recourante conclut au paiement d'un montant de Fr. 45'000.- à titre de réparation du préjudice subi, sa conclusion est dès lors irrecevable car elle sort du cadre de l'objet litige qui, délimité par la décision attaquée, consiste uniquement à examiner le bien-fondé de l'enregistrement de la marque de l'intimée.

2.
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 l'enregistrement international no 529'275 «EMOTION», inscrit au registre international le 26 septembre 1988 et bénéficiant d'une priorité au 2 février 1988 selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (CUP, RS 0.232.04), est antérieur à la marque suisse no 556'743 «e motion» (fig.) déposée le 19 décembre 2006.

3.
Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en considération la similarité aussi bien des signes que des produits pour lesquels ils sont enregistrés. Indépendamment du fait que ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa, la pratique constante admet que, lorsqu'une similarité entre les signes ou les produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les produits, respectivement les signes. Dans ces cas, un risque de confusion est a priori exclu. Le risque de confusion entre deux marques ne peut être examiné de manière abstraite. Il s'agit au contraire de toujours prendre en compte les circonstances concrètes du cas d'espèce. Ainsi, si la différence entre les signes doit être d'autant plus grande que les produits pour lesquels ils sont utilisés sont identiques, il convient également de tenir compte de l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7485/2006 du 4 février 2008 consid. 5 et 5.1 *Booster/Turbo booster*).

4.
En l'espèce, la marque recourante revendique en classe 12 des véhicules automobiles et des voitures automobiles terrestres. La marque attaquée revendique dans la même classe les produits «Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande». Bien que les produits désignés s'adressent au grand public, il y a toutefois lieu d'admettre que, lors de l'acquisition de tels produits, le niveau d'attention du public ciblé doit être considéré comme plus élevé que lors d'un achat courant et habituel dans la mesure où des véhicules sont des biens de consommation durables et relativement coûteux et que le consommateur n'en fera l'acquisition qu'au terme d'un examen attentif, ce qui tend à réduire le risque de confusion.

5.
Il y a similarité des produits lorsque les cercles des consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus sous des marques identiques ou similaires proviennent, au regard de leurs lieux de production et de distribution usuels, de la même entreprise ou seraient, du moins, produits sous le contrôle du titulaire par des entreprises liées entre elles (LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster-und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, MschG, n° 8 et 35 ad art. 3). L'appartenance des produits revendiqués à la même classe internationale selon l'accord de Nice n'est pas nécessaire pour affirmer une similarité mais constitue toutefois un indice pour une telle conclusion. Les mêmes lieux de production, le même savoir-faire spécifique (know-how), des canaux de distribution semblables, un cercle de consommateurs ou un champ d'application semblables sont des indices pour des produits similaires (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 4 *Seven/Seven for all mankind*).

En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que, lorsqu'elle indique dans sa réponse à l'opposition que la recourante a été informée du fait que l'intimée ne visait que la distribution de deux-roues électriques sous la marque attaquée, l'intimée semble méconnaître le principe selon lequel l'appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu'elles sont inscrites au registre et non sur leur utilisation (actuelle) dans le commerce (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7438/2006 du 10 mai 2007 in sic! 2007 749 consid. 5 *Cellini/Elini*). Un véhicule peut notamment être

défini comme un engin à roue(s) ou à moyen de propulsion servant à transporter des personnes ou des marchandises (Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2007 [ci-après : le Nouveau Petit Robert], p. 2682). Est réputé véhicule automobile au sens de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée. Force est ainsi d'admettre que la notion de «véhicule» est plus large que celle de «véhicule automobile», ce qui plaide en faveur de la similarité des produits et non pas de leur identité comme l'a considéré l'IPI.

6.
La similarité des produits devant être admise, il convient d'examiner la similarité entre les signes, étant établi de jurisprudence constante que c'est l'impression générale qui est déterminante car c'est elle qui reste dans l'esprit des personnes concernées (ATF 128 III 441 consid. 3.1 *Appenzeller*).

6.1 La comparaison des signes litigieux suppose en premier lieu de s'interroger sur l'étendue de protection de la marque opposante, celle-ci étant indispensable pour estimer le risque de confusion (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1427/2007 du 28 février 2008 consid. 6.1 *Kremlyovskaya*). Le périmètre de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences plus modestes suffiront à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant. Sont au contraire fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (ATF 122 III 382 consid. 2a *Kamillosan*).

Le terme «EMOTION» dont est constituée la marque opposante peut notamment être défini comme une «sensation (agréable ou désagréable), considérée du point de vue affectif» et s'oppose aux notions de calme, de froideur, d'indifférence et d'insensibilité (le Nouveau Petit Robert, op. cit., p. 850). En relation avec les produits

revendiqués par la marque opposante, ce terme fait allusion à ce que pourrait ressentir le conducteur au volant du véhicule en question. Dans ce contexte, la marque opposante revêt un certain caractère descriptif dont il y a lieu de tenir compte dans le périmètre de protection. En outre, s'agissant de l'argument formulé par la recourante selon lequel la marque opposante serait forte, il convient d'admettre que ceci ne saurait suffire à conférer un champ de protection élargi à cette marque, dans la mesure où la recourante ne soutient ni n'étaye par d'autres pièces que sa marque serait utilisée intensivement (arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B-7468/2006 consid. 5.2 *Seven/Seven for all mankind*).

6.2 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 consid. 1 *Kamillosan* ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 108 s.). 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 marques, 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 l'effet auditif, la représentation graphique ou encore le contenu sémantique desdites

marques. La similitude des marques doit en principe déjà être admise lorsqu'un risque de confusion se manifeste sur la base de l'un de ces trois critères (KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., Bâle 2006, p. 84 ; DAVID, op. cit., n° 17 ad art. 3 ; CHERPILLOD, op. cit., p. 114 ; CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, MschG, Zurich 2002, p. 134). En raison de l'interaction existant entre lesdits critères, il se peut cependant que la similarité des signes résultant de la concordance sur un seul des trois critères soit écartée en présence d'une différence évidente au niveau des autres critères, par exemple lorsque la similarité auditive est compensée par une signification différente (WILLI, op. cit., p. 134, CHERPILLOD op. cit., p. 115 ; ATF 121 III 377 consid. 3c *Boss/Boks* ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8320/2007 du 13 juin 2008 consid. 6 *iBond/Hy-Bond Resiglass*).

6.3 La marque opposante «EMOTION» est une pure marque verbale tandis que la marque attaquée «e motion» (fig.) constitue une marque combinée d'un élément verbal et 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-7439/2006 du 6 juillet 2007 in sic! 2008 36 consid. 7.1 *Kinder/Kinder Party*). 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 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 consid. 5a *Kamillosan*).

6.4 L'IPI considère que les signes se distinguent visuellement par leur impression d'ensemble en relevant que la marque opposante est une simple marque verbale tandis que la marque attaquée résulte de la combinaison entre la lettre «e» présentée avec un graphisme et le terme «motion» écrit de manière stylisée.

La recourante fait valoir que l'effet visuel de la marque attaquée diffère quelque peu d'une écriture standard en laissant toutefois le caractère verbal bien apparent, de sorte que cette différence n'est pas de nature à imprégner l'impression d'ensemble.

En l'espèce, s'agissant de l'impression visuelle, l'élément verbal «emotion» apparaît dans les deux signes en présence. Sur ce point, il sied ici de rappeler que la reprise intégrale d'une marque prioritaire provoque en règle générale sans autre un risque de confusion (arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B-7468/2006 consid. 6.1 *Seven/Seven for all mankind*). Tandis que la marque opposante comprend des caractères d'imprimerie majuscules, la marque attaquée est quant à elle représentée graphiquement au moyen de la lettre «e», encerclée et représentée en clair sur un fond noir, et de la suite de lettres «motion», le tout dans des caractères d'imprimerie minuscules gras et légèrement stylisés. Il y a lieu de considérer que le graphisme de la marque attaquée, qui n'est pas particulièrement original et ne contient du reste aucune couleur, n'est que peu imprégnant du point de vue visuel. Ces nuances graphiques ne sont ainsi pas de nature à occulter la composante prédominante et caractéristique de la marque attaquée, soit l'élément verbal «emotion» (décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] du 10 février 2005 in sic! 2005 574 consid. 3 *BrainStore/Brainstore*). Partant, et contrairement à ce qu'a conclu l'IPI, une similitude visuelle doit être admise entre les signes en conflit.

6.5 L'IPI considère que les signes présentent une certaine similitude phonétique dans la suite des voyelles et des syllabes.

La recourante soutient que l'effet auditif des signes est identique quelle que soit la langue officielle adoptée et même selon la langue anglaise, en ajoutant que, selon la décision attaquée, cette identité est déformée pour ne devenir d'abord qu'une «certaine similitude» puis plus qu'une «légère similitude», alors que la suite des voyelles et des consonnes, la cadence et le rythme sont identiques.

Dans le cas d'espèce, il convient de relever que le marché automobile est international et qu'il n'y a de ce fait aucune prononciation spécifique attendue de la part du consommateur s'agissant des deux marques en cause. Ce dernier, ne sachant pas dans quelle langue

prononcer les deux signes, pourra le faire en français, en anglais ou encore en allemand. Quoi qu'il en soit, le consommateur prononcera les deux signes en cause de la même manière quelle que soit la langue choisie dans la mesure où, comme établi ci-dessus (consid. 6.4), il lira le même terme «emotion» tant dans la marque attaquée que dans la marque opposante. Partant, il convient également d'admettre une similitude phonétique entre les signes.

6.6 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*).

L'IPI considère que la «certaine similitude» phonétique entre les signes est compensée par leur sens qui diverge de manière essentielle. Relevant que la représentation graphique de la marque attaquée met en évidence la séparation des éléments «e» et «motion», il fait valoir qu'il est usuel de comprendre le terme «e» comme signifiant «électronique» ou «électrique» et que «motion» signifie «mouvement» en anglais, de sorte que la combinaison des deux termes pourrait signifier «mouvement électronique ou électrique». Il ajoute que ce genre de construction de mots avec «e» pour désigner l'électronique ou l'électricité est courant de nos jours (e motion pour des fauteuils électriques/électroniques pour handicapés, e mobility, e government ou e business). En relation avec les produits concernés, cette marque peut former un sens en désignant le caractère électronique et/ou électrique des véhicules ou moyens de transport visés. Ainsi, la marque opposante vise le mot «émotion» dans le sens des sentiments, de l'affection, tandis que la marque attaquée évoque la mobilité, le mouvement, le transport (électronique et/ou électrique). Selon l'IPI, cette différence sémantique, combinée à

l'absence de similarité visuelle, annule la légère similarité phonétique entre les signes.

La recourante allègue que les considérations sémantiques ou intellectuelles ne sont pas propres à annihiler la quasi identité des signes, et ce en dépit de la césure de la lettre «e» dans la marque attaquée. Elle relève que l'IPI, après avoir constaté que la marque attaquée était descriptive dans l'hypothèse où elle s'appliquerait à des véhicules électriques et que son étendue de protection serait ainsi restreinte car limitée à l'écriture légèrement stylisée, considère contre toute attente que la différence sémantique combinée à l'absence de similarité visuelle annule la légère similarité phonétique entre les signes. Selon la recourante, c'est oublier qu'en se plaçant dans le cas de figure envisagé par l'IPI, soit l'application du mot «EMOTION» à des véhicules électriques, le consommateur moyen relèvera aussitôt la dualité sémantique permise par ce mot. Celui-là pensera certes au sens premier de ce terme, auquel se cantonne l'IPI, mais ne manquera pas de saisir le jeu de mots qu'il suggère, faisant également dans son esprit la césure entre «E» et «MOTION».

En l'espèce, il a été établi plus haut (consid. 6.4 et 6.5) que le consommateur concerné lira et prononcera les signes en conflit de la même manière en tant qu'il y verra à chaque fois le terme «emotion». Il appréhendera de ce fait ce mot comme signifiant «sensation (agréable ou désagréable), considérée du point de vue affectif» (consid. 6.1). Force est dès lors de constater que les signes en présence revêtent une signification identique.

6.7 Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, compte tenu de la similarité des produits revendiqués par les marques en question et de la similitude visuelle, auditive et sémantique des signes due à l'élément verbal «emotion», il y a lieu de conclure à l'existence d'un risque de confusion direct entre les signes en présence.

7.

Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée viole le droit fédéral. Partant, le recours, dans la mesure où il est recevable, et l'opposition n° 9035 doivent être admis. Les chiffres 1 et 3 de la décision de l'IPI du 24 octobre 2007 sont annulés. La marque suisse nº 556'743 «emotion» (fig.) doit être refusée à l'enregistrement pour ce qui concerne les produits de la classe 12.

8.

8.1 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 l'intimée 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 la procédure de recours doivent être fixés à Fr. 4'000.-. L'intimée est invitée à s'acquitter de ce montant au moyen du bulletin de versement joint en annexe.

8.2 Un montant de Fr. 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition doit également être alloué à la recourante et mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 34 LPM).

8.3 Il convient de mettre à la charge de la recourante les frais relatifs à la décision incidente du 3 mars 2008 dans la mesure où elle a succombé dans sa conclusion tendant à exclure l'intimée de la procédure. En l'espèce, ces frais doivent être fixés à Fr. 250.- et imputés sur l'avance de frais de Fr. 4'500.- versée par la recourante le 10 janvier 2008. Le solde de Fr. 4'250.- lui est restitué.

9.

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). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal,

avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte (art. 14 al. 2 FITAF).

La recourante qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). Cette dernière a produit le 26 novembre 2007 une note de frais et dépens qui se décompose de la manière suivante : Fr. 4'500.- pour les frais et honoraires de première instance et Fr. 9'500.- pour les frais encourus pour le recours (soit Fr. 4'500.- de provision pour frais de procédure et Fr. 5'000.- pour travaux, frais et honoraires), soit un total de Fr. 14'000.-. En l'espèce, il y a lieu d'admettre que si la présente procédure a présenté une certaine complexité, le mandataire de la recourante n'a cependant pas été confronté à des questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues et n'a pas été amené à étudier un dossier particulièrement volumineux. Le montant retenu par la recourante paraît donc disproportionné. Partant, il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité de Fr. 2'000.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la procédure de recours, à laquelle s'ajoute un montant de Fr. 1'000.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la procédure devant l'autorité inférieure, soit un total de Fr. 3'000.- mis à la charge de l'intimée.

10.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'opposition n° 9035 est admise. Partant, les chiffres 1 et 3 de la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 24 octobre 2007 sont annulés et la marque suisse n° 556'743 «e motion» (fig.) est refusée à l'enregistrement pour les produits de la classe 12.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la charge de l'intimée qui est invitée à verser ce montant au moyen du bulletin de versement joint en annexe sur le compte postal du Tribunal dans les trente jours dès la notification du présent arrêt.

Les frais de procédure relatifs à la décision incidente du 3 mars 2008, d'un montant de Fr. 250.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 4'500.-. Le solde de Fr. 4'250.- est restitué à la recourante.

3.
Un montant de Fr. 800.- (TVA comprise) à titre de remboursement de la taxe d'opposition, ainsi qu'un montant de Fr. 3'000.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la présente procédure de recours et pour la procédure devant l'autorité inférieure, soit au total Fr. 3'800.-, sont alloués à la recourante et mis à la charge de l'intimée.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à l'intimée (recommandé ; bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Procédure d'opposition n° 9035 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le Président du collège: La Greffière :

Claude Morvant Nadia Mangiullo

Expédition : 28 octobre 2008