Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Cour II
B-1618/2011

Arrêt du 25 septembre 2012

Composition

Claude Morvant (président du collège),
David Aschmann et Bernard Maitre, juges,
Grégory Sauder, greffier.

Parties

Compagnie française Eiffel construction métallique,
société par actions simplifiée,
représentée par Katzarov SA,
recourante,

contre

Philippe Couperie-Eiffel,
intimé,

et

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

Objet

Procédure d'opposition n° 10938
IR 373'547 EIFFEL / IR 960'028 GUSTAVE EIFFEL (fig.).

Faits :

A.
L'enregistrement international n° 960'028 (ci-après : l'enregistrement attaqué) de la marque

GUSTAVE EIFFEL

(ci-après : la marque attaquée) a fait l'objet, le 30 mars 2009, d'une désignation postérieure pour la Suisse (cf. la Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle [OMPI] des marques internationales n° 40/2009 du 22 octobre 2009). Ce faisant, la protection en Suisse de la marque attaquée a été requise pour les produits et services suivants :

"Matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques." (classe 6) ;

"Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitumes ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques." (classe 19) ;

"Boissons alcooliques (à l'exception des bières)." (classe 33) ;

"Assurances, caisses de prévoyance ; services de souscription d'assurance ; banques ; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit ; agences immobilières (vente et location de fonds de commerce et d'immeubles) ; expertise immobilière ; gérance d'immeubles." (classe 36) ;

"Constructions et réparations ; construction d'édifices ; entreprises de fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie, couverture ; travaux publics ; travaux ruraux ; location d'outils et de matériel de construction, de bouldozeurs, d'extracteurs d'arbres ; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation)." (classe 37).

Le 1er février 2010, la Compagnie française Eiffel construction métallique (ci-après : l'opposante ou la recourante) a formé opposition totale contre cet enregistrement auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'autorité inférieure). Cette opposition se fondait sur l'enregistrement international n° 373'547 (ci-après : l'enregistrement opposant) de la marque

EIFFEL

(ci-après : la marque opposante), protégée en Suisse pour les produits suivants :

"Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques non compris dans d'autres classes ; minerais." (classe 6).

Le 26 février 2010, l'autorité inférieure a émis un refus provisoire total de protection à l'encontre de l'enregistrement attaqué (cf. Gazette de l'OMPI des marques internationales n° 11/2010 du 8 avril 2011) et a imparti un délai jusqu'au 26 mai 2010 à Philippe Couperie-Eiffel (ci-après : l'intimé) pour désigner un mandataire établi en Suisse. Celui-ci n'a pas réagi dans le délai fixé.

B.
Par décision du 10 février 2011, notifiée le 14 février 2011, l'autorité inférieure a partiellement admis l'opposition, en tant qu'elle portait sur les produits en classes 6 et 19, et a signalé qu'elle émettrait une déclaration d'octroi partiel de la protection pour les produits en classe 33 et les services en classes 36 et 37 de l'enregistrement attaqué. Pour le reste, elle a retenu, en particulier, que l'intimé était exclu de la procédure d'opposition et lui a notifié la décision par voie de publication dans la Feuille fédérale du 1er mars 2011 (cf. FF 2011 1913).

L'autorité inférieure a retenu que les produits de la marque attaquée en classes 6 et 19 étaient identiques, respectivement similaires, à ceux de la marque opposante en classe 6. A la suite d'une comparaison des signes opposés et en tenant compte de l'identité et de la similarité des produits en classes 6 et 19, elle a admis l'existence d'un risque de confusion.

Elle a considéré, par contre, que les produits de la marque attaquée en classe 33 et les services de celle-ci en classes 36 et 37 n'étaient pas similaires aux produits de la marque opposante en classe 6. S'agissant en particulier des services en classes 36 et 37, elle a exposé qu'il n'existait aucune complémentarité logique et fonctionnelle entre des services d'assurance bancaires et immobiliers, respectivement des services de construction, de location, d'entretien et de nettoyage, et les produits de la marque opposante en classe 6. Elle a ainsi précisé que les services de la marque attaquée ne formaient pas un tout cohérent avec les produits de la marque opposante, dès lors que, manifestement, ni ces services ni ces produits ne complétaient leur offre respective. Par ailleurs, elle a souligné que le motif de notoriété dont se prévalait l'opposante ne constituait pas une exception au principe de spécialité en procédure d'opposition, un champ de protection élargi ne pouvant pallier une absence de similarité ;

elle a relevé que l'opposante ne démontrait, du reste, pas la notoriété de sa marque.

C.
Le 15 mars 2011, l'opposante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant, en substance, à son annulation partielle, uniquement en tant qu'elle rejette l'opposition portant sur les services en classes 36 et 37 de l'enregistrement attaqué, sous suite de frais et de l'allocation d'un montant de Fr. 2'500.- à titre de dépens.

La recourante fait valoir, en substance, qu'il existe une similarité entre les services "immobiliers" de la marque attaquée en classes 36 et 37 - à savoir : agences immobilières (vente et location de fonds de commerce et d'immeubles) ; expertise immobilière ; gérance d'immeubles ; constructions et réparations ; construction d'édifices ; entreprises de fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie, couverture ; travaux publics ; travaux ruraux ; location d'outils et de matériel de construction, de bouldozeurs, d'extracteurs d'arbres ; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation) - et les produits de la marque opposante en classe 6, quand bien même les lieux de fabrication et de production ou la nature des prestations peuvent différer. Ainsi, elle allègue que, en ce qui concerne la marque attaquée elle-même, il existe une complémentarité logique entre les produits en classes 6 et 19 et les services en classes 36 et 37, lesquels visent à conserver, viabiliser et entretenir les immeubles et les constructions dont les matériaux qui les constituent n'en forment que l'extension naturelle. Elle précise que, de nos jours, cette diversification est de mise dans le domaine du bâtiment, où un grand nombre d'entreprises complètent, selon elle, leur offre de produits par des services d'ingénierie et maints entrepreneurs interviennent à titre de promoteurs immobiliers, en offrant des services complémentaires tendant à garantir l'usage des ouvrages réalisés par leurs soins. Elle expose que de tels services, dits complémentaires, peuvent englober des prestations d'assurance allant parfois au-delà de la simple garantie de vente - comme ce serait notamment le cas pour les immeubles vendus clés en mains - ou intervenir dans la gestion ultérieure de l'ouvrage, comme ce serait, par exemple, le cas des régies immobilières. Si elle admet que, pris isolément, ces services peuvent sembler éloignés de la commercialisation de matériaux au sens strict du terme, elle maintient que la diversification de l'offre des entreprises, mêlant produits et services, reflète une tendance actuelle du marché ; à ce propos, elle souligne que l'étendue des produits et services pour lesquels l'enregistrement attaqué est requis - 38 ans après celui de la marque opposante - en

est la preuve même. Par ailleurs, la recourante argue que ceux-ci relèvent, dans leur ensemble, de la même sphère économique, à savoir du domaine immobilier, et qu'ils se trouvent dans une relation usuelle sur le marché, dès lors qu'ils sont dispensés par les mêmes intervenants et qu'ils s'adressent potentiellement à la même clientèle. Elle ajoute que ces éléments de convergence et de complémentarité constituent des indices de similarité, puisque ces services apparaissent comme étroitement liés aux produits dont ils dépendent. Elle fait part de sa crainte que, dans ces conditions, le consommateur soit enclin à percevoir les produits en classes 6 et 19 et les services en classes 36 et 37 de la marque attaquée comme un tout cohérent, caractérisé par une complémentarité logique.

S'agissant du risque de confusion en lien avec les services des classes 37 et 36 (en tant qu'ils sont de nature immobilière), la recourante fait, en particulier, grief à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte de la notoriété de la marque opposante, au motif qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une démonstration suffisante ; à cet égard, elle rappelle sommairement ses origines et produit un extrait concernant l'entreprise "Eiffel", tiré du site Internet "Wikipédia". Se fondant sur la notoriété alléguée, elle se prévaut d'un champ de protection élargi pour la marque opposante.

D.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2011, notifié par le biais de l'Ambassade de Suisse en France, l'intimé a été invité à communiquer, dans les quinze jours, au Tribunal les coordonnées d'un mandataire établi en Suisse et à lui faire parvenir une procuration justifiant des pouvoirs de représentation, en vue d'agir valablement dans la procédure de recours. Il a été averti que, sans réponse de sa part dans le délai imparti, il serait considéré qu'il renonçait à exercer ses droits de partie.

Par ordonnance du 13 mai 2011, le Tribunal a relevé que l'intimé n'avait pas réagi au courrier précité, lui ayant été notifié en date du 6 avril 2011, et que, dès lors, il était réputé avoir renoncé à exercer ses droits de partie dans la procédure de recours.

E.
Dans sa réponse du 14 juin 2011, l'autorité inférieure a proposé de rejeter le recours, renvoyant à la motivation de la décision attaquée.

F.
La recourante n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics, il est admis qu'elle y a renoncé tacitement.

G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (cf. art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).

Partant, le recours est recevable.

2.

2.1 A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11), 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.

La marque est un signe propre à distinguer un produit ou un service d'offres identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de ce produit ou de ce service, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au faux détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une telle 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 ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (cf. ATF 128 III 441

consid. 3.1 *Appenzeller*, ATF 119 II 473 consid. 2c *Radion* et ATF 122 III 382 consid. 1 *Kamillosan*).

2.2 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en prenant en considération toutes les circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 *Kamillosan*). Il convient de tenir compte de la similarité aussi bien des signes que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 *Bally/BALU [fig.]* ; LUCAS DAVID, in : Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [éd.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, 2ème éd., Bâle 1999, ad art. 3 LPM n° 8, p. 71).

L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également d'examiner l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve lorsqu'ils entendent se procurer les produits ou services en cause et de s'interroger sur la force distinctive de la marque, celle-là étant décisive pour déterminer l'étendue de la protection de la marque opposante (cf. GALLUS JOLLER, in : Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [éd.,] Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, ad art. 3 n° 49 ss, p. 267 ss ; arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 *Torres/Torre Saracena*).

3.

3.1 Il s'agit, dans un premier temps, d'examiner si, du point de vue du ou des cercles des destinataires concernés, les produits et les services revendiqués de part et d'autre sont identiques ou similaires.

Les marques en présence sont enregistrées, d'une part, pour des services en classes 36 - à savoir pour des assurances ainsi que des affaires financières et immobilières - et 37 - à savoir pour des services de construction, de réparation et d'installation - et, d'autre part, pour des produits en classe 6. Les destinataires de ces services et produits comprennent tant les milieux spécialisés dans les différents domaines précités que les consommateurs qui requièrent de tels services ou acquièrent de tels produits.

3.2 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 de la même entreprise ou seraient, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises liées. Il convient encore de comparer les produits ou les services concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui existent entre eux (cf. DAVID, op. cit., ad art. 3 LPM n° 8 et 35, p. 71 et 85 s. ; arrêts du TAF B-1494/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.2 *Marcuard Heritage*, B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3 *MBR/MR [fig.]* et B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.2 *Activia*). Hormis les cas où le défaut d'usage a été invoqué avec succès, sont déterminants pour l'examen de l'identité ou de la similarité les produits et services figurant dans la liste de la marque antérieure (cf. arrêts du TAF B-317/2010 du 13 septembre 2010 consid. 5.2 *Lifetex/LIFETEA* et B-4260/2010 précité consid. 6.2.1 ; EUGEN MARBACH, in : Roland Von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2ème éd., Bâle 2009 [ci-après : MARBACH, SIWR], n° 1173, p. 349).

En vue de déterminer s'il y a similarité entre des produits et des services, il est essentiel d'examiner si les services sont logiquement ou du moins usuellement liés à l'offre des produits et si l'utilisateur les perçoit comme un ensemble de prestations formant un tout au plan économique. Cette similarité sera admise lorsque le public concerné peut déduire, sur la base de leur signification économique et de leur destination ou encore de leur lieu de production habituel, que les produits et les services proviennent de la même entreprise (cf. arrêts du TAF B-8105/2007 précité consid. 4.2 et B-7502/2006 du 7 août 2007 consid. 4.1 et 4.2 *Chanel/Haute Coiffure Chanel* ; EUGEN MARBACH, Gleichartigkeit - ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, in : Revue de droit suisse [RDS] 120 [2001] p. 267 s. ; MARBACH, SIWR, n° 853 ss, p. 263 ss).

3.3

3.3.1 En l'espèce, la recourante allègue, en particulier, que l'ensemble des produits et des services fournis sous la marque attaquée reflète, de manière générale, la diversification de l'offre des entreprises qui constitue la tendance actuelle du marché. Elle ajoute que cette diversification est de mise dans le domaine du bâtiment, où un grand nombre d'entreprises complèteraient notamment leur offre de produits par des services d'ingénierie. Elle argue que les produits de la marque attaquée en classes 6 et 19 - qui ont été considérés, par l'autorité inférieure, comme identiques,

respectivement similaires, aux siens - et les services concernés de dite marque en classes 36 et 37 relèvent de la même sphère économique et se trouvent dans une relation usuelle de marché.

3.3.2 A titre préalable, il convient de préciser que, sous le terme "services immobiliers" utilisé par la recourante, une distinction doit être faite, en l'occurrence, entre les services d'affaires immobilières, en classe 36, et les services de construction, de réparation et d'installation, en classe 37.

S'agissant des arguments développés par la recourante au sujet de la diversification des services et produits proposés sous la marque attaquée, il y a également lieu de rappeler que l'usage simultané de produits et de services au sein d'une même entité commerciale n'est pas encore un indice de similarité suffisant. Est déterminant, à ce propos, le fait que les produits et services à comparer fassent partie d'une offre globale usuelle sur le marché, connue et attendue par le ou les cercles de destinataires visés (cf. notamment MARBACH, SIWR, n° 853 ss, p. 263 ss, et réf. cit.). Par ailleurs, la question de savoir si les produits de la marque attaquée en classe 19 sont similaires aux services de celle-ci en classes 36 et 37 n'est pas pertinente. Dans le cas présent, seul est déterminant l'examen de la similarité entre les produits de la marque opposante en classe 6 et, d'une part, les services de la marque attaquée en classe 36 - dont font notamment partie les services d'affaires immobilières - et, d'autre part, les services de la marque attaquée en classe 37, à savoir ceux de construction, de réparation et d'installation.

3.3.3 Cela étant, force est d'abord de constater que les produits de la marque opposante en classe 6 et les services visés en classe 36 ne ressortent pas du même domaine d'activité économique, les premiers relevant des minerais, de la métallurgie et de l'industrie de transformation, tandis que les seconds de celui des assurances ainsi que des affaires financières et immobilières. Ils répondent ainsi à des besoins complètement différents et ne se fondent pas sur le même savoir-faire spécifique. Ces produits ne constituent ainsi pas des compléments naturels ou une suite logique de l'offre des différents services visés en classe 36.

Dans ces conditions, les craintes de la recourante que le consommateur soit enclin à percevoir ses produits et les services de la marque attaquée en classe 36 comme un tout cohérent ne sont pas fondées. Par conséquent, il sied de conclure à l'absence de similarité entre les services de la marque attaquée en classe 36 et les produits de la marque opposante en classe 6. C'est ainsi à raison que l'autorité inférieure n'a pas procédé à

l'examen de la similarité des signes pour ces services ; faute d'une similarité entre ceux-ci et les produits visés, un risque de confusion tant direct qu'indirect doit être exclu, sans qu'il soit besoin d'examiner la similarité des signes en présence (cf. arrêt du TAF B-8105/2007 précité consid. 4.3). Partant, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, en tant qu'ils portent sur les services de la marque attaquée en classe 36.

3.3.4

3.3.4.1 Les services de la marque attaquée en classe 37 se trouvent, quant à eux, dans un rapport particulier avec les produits de la marque opposante en classe 6, dès lors qu'ils relèvent, de manière générale, de la branche de la construction. Leur similarité avec lesdits produits ne saurait ainsi être examinée en un seul bloc, mais doit l'être de manière plus différenciée et précise.

3.3.4.2 Parmi ces services, il convient de distinguer d'abord un premier groupe constitué par ceux de "*constructions et réparations, constructions d'édifices, travaux publics et travaux ruraux*". Compte tenu de leur désignation générale, ces derniers englobent un très large ensemble d'activités relatives au domaine de la construction, de la réparation et de l'installation, de sorte que rien n'exclut que la réalisation des ouvrages qu'ils visent commande d'avoir recours à des produits de nature métallique. En outre, sous ces appellations globales, il est envisageable notamment que des services particuliers soient directement prestés par des entreprises fournissant des produits métalliques spécifiques, en raison de la technicité qu'ils impliquent ou de leur singularité. Dans ces conditions, les cercles de destinataires faisant appel à de tels services - soit, en tous les cas, les milieux spécialisés - peuvent être amenés à penser que ceux-ci sont prestés par les fournisseurs des produits concernés, au vu du savoir-faire spécifique qu'ils requièrent. Il en va de même en ce qui concerne les services plus déterminés que sont les "*entreprises de fumisterie, de plomberie et de couverture*" par rapport, en particulier, aux produits désignés sous "*matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques et tuyaux métalliques*", lorsqu'ils doivent répondre à des besoins spécialisés de la construction, tels que ceux requis, par exemple, pour des installations industrielles.

3.3.4.3 S'agissant ensuite des services de *"location de matériel de construction*", il appert qu'ils se trouvent en lien fonctionnel avec les produits tels que "*matériaux de construction métalliques*". Ces termes recouvrant

partiellement les mêmes produits, il y a lieu de relever que les cercles de destinataires dudit service de location peuvent être enclins à penser qu'il est presté par les fournisseurs des produits concernés. Cela se vérifie par l'exemple des échafaudages métalliques, lesquels constituent des produits répertoriés en classe 6, et de leur location, qui ressort de la classe 37. Pour ce genre de produits, les cercles de destinataires - soit généralement les milieux spécialisés de la construction pour leurs chantiers - recourront soit à l'achat, soit à la location, selon leurs besoins et les coûts.

3.3.4.4 Enfin, s'agissant des services désignés sous "*entreprises de peinture et de plâtrerie*", "*location d'outils",* "*location de bouldozeurs et d'extracteurs d'arbres*" et "*entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation)*", ils relèvent de savoir-faire spécifiques différents de celui des produits visés en classe 6. De plus, les services de peinture et de plâtrerie sont prestés à l'aide de produits d'une autre nature. Il en va de même de la location d'outils ainsi que de celle de bouldozeurs et d'extracteurs d'arbres. Le terme "outil" se définit comme un objet fabriqué qui sert à agir sur la matière, à faire un travail ; il désigne, de manière générale, un objet simple utilisé directement par la main (cf. Le nouveau Petit Robert de la langue française 2007, Paris 2006, p. 1812). Si les outils intègrent certes des parties métalliques, ils résultent d'un mode de confection différent de celui des produits bruts ou mi-ouvrés de la classe 6. De même, le service de location de bouldozeurs et d'extracteurs d'arbres implique certes la production de machines en matière métallique, mais celles-ci se caractérisent, là encore, moins par leur matière que par la composition de leurs différentes pièces - à savoir notamment le moteur, les chenilles, les bras hydrauliques, la pelle niveleuse ou la bêche hydraulique - qui leur confèrent leur usage particulier et en font des produits plus complexes que ceux décrits en classe 6. Par ailleurs, l'offre respective de ces services et produits ne dépend pas de la même infrastructure ; à tout le moins, il n'existe pas d'indice qu'ils sont offerts par les mêmes entreprises.

3.3.4.5 Au vu de ce qui précède, les craintes de la recourante que le consommateur soit enclin à percevoir ses produits et les services désignés sous "*entreprises de peinture, plâtrerie ; location d'outils ; location de bouldozeurs, d'extracteurs d'arbres ; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation)*" en classe 37 comme un tout cohérent ne sont, là encore, pas fondées. Par conséquent, il sied de conclure à l'absence de similarité entre ces services de la marque attaquée en classe 37 et les produits de la

marque opposante en classe 6. Partant, pour les mêmes raisons qui ont été exposées au sujet des services en classe 36 (cf. consid. 3.3.3), la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, en tant qu'ils portent sur les services précités en classe 37. En revanche, une similarité doit être admise entre les services de "*constructions et réparations ; constructions d'édifices ; entreprises de fumisterie, plomberie, couverture ; travaux publics ; travaux ruraux ; location de matériel de construction*" en classe 37 et les produits en classe 6. Dans ces conditions, il appartient d'examiner, dans un second temps, la similarité des signes en présence.

4.

4.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 *Appenzeller*). Dès lors que le consommateur, en général, ne perçoit pas les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre perçu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire imprécise (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a *Boss* ; MARBACH, SIWR, n° 867, p. 268). Cette impression d'ensemble sera principalement influencée par les éléments dominants d'une marque ; il s'agit en général des éléments les plus distinctifs (cf. arrêt du TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 *lawfinder/LexFind.ch [fig.]*). Cependant, les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent pas être purement et simplement exclus de l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi, influencer l'impression d'ensemble d'une marque (cf. arrêt du TAF B-38/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 *IKB/ICB [fig.]*, *IKB/ICB* et *IKB/ICB BANKING GROUP*). Il convient, dès lors, de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer le signe (cf. arrêt du TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 *FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN* ; MARBACH, SIWR n° 866, p. 267 ; JOLLER, op. cit., ad art. 3 n° 122 s., p. 281).

Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, on est en présence d'une collision entre des signes combinant des éléments verbaux et des éléments figuratifs, il n'existe pas de règles absolues permettant d'établir lequel l'emporte sur l'autre dans le cadre de l'impression d'ensemble ; il s'agit au contraire de déterminer dans chaque cas celui qui a le plus d'influence sur le signe concerné (MARBACH, SIWR, n° 930, p. 285, et les réf. cit.). Ainsi, une similarité des éléments caractéristiques - verbaux ou graphi-

ques - ne pourra être compensée par une dissemblance entre les composantes peu originales ; à l'inverse, lorsque la similarité ne porte que sur des éléments secondaires du point de vue de l'impression d'ensemble, une différence claire entre les éléments caractéristiques respectifs sera apte à éviter une similarité des signes. En présence d'éléments caractéristiques tant verbaux que graphiques, une ressemblance au niveau de l'une de ces composantes peut suffire à fonder une similarité des signes (cf. MARBACH, SIWR, n° 931, p. 285 s.).

Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les éléments verbaux de 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 et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc *Securitas*, ATF 121 III 377 consid. 2b *Boss*). La similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces trois critères (cf. MARBACH, SIWR, n° 875, p. 270 ; DAVID, op. cit., ad art. 3 LPM n° 17, p. 76). 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 lorsque celle-ci reçoit une accentuation - suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc *Securitas*, ATF 122 III 382 consid. 5a *Kamillosan*).

4.2 En l'espèce, s'agissant de l'aspect visuel, la marque opposante, verbale, est constituée du terme "EIFFEL". La marque attaquée est, quant à elle, une marque combinée composée des termes "GUSTAVE" et "EIFFEL" écrits en lettres majuscules, en caractères gras, dans une typographie plus ou moins usuelle ; ces deux termes qui se suivent sont en outre soulignés. De même prononciation, le mot "EIFFEL" renvoie, du point de vue sémantique, tant à un patronyme qu'au nom donné à la tour métallique construite, entre 1887 et 1889, à Paris - à savoir la tour Eiffel - selon les premiers résultats obtenus par une recherche sur Internet (cf. l'encyclopédie en ligne "Britannica" sous www.britannica.com ainsi que les moteurs de recherche Internet www.google.ch et www.bing.com, consultés le 31 août 2012) ; quant à lui, le mot "GUSTAVE" désigne un prénom, qui - en rapport avec le patronyme "Eiffel" - est du reste lui-même connu comme étant celui de l'ingénieur et industriel français ayant participé à la construction de la tour Eiffel.

Cela étant, force est de constater que le terme "EIFFEL" qui représente le signe entier de la marque opposante se retrouve à l'identique et de manière lisible dans la marque attaquée, sans pour autant que la légère différence de typographie, de caractères et de soulignage ainsi que l'ajout du terme "GUSTAVE" ne puissent occulter cette concordance. Compte tenu de cette même constatation, l'autorité inférieure a retenu une similarité des signes en présence, ce que ni la recourante ni l'intimé - qui n'a réagi à aucun moment - n'ont contesté. Cette appréciation ne peut qu'être suivie au vu des critères exposés au consid. 4.1 ; en effet, la similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un des critères visuel, phonétique ou sémantique (cf. arrêts de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] MA-WI 01/00 du 6 décembre 2000 *Marco Polo/Polo (fig.)*, MA-WI 25/04 du 9 février 2005 *CJ Cavalli Jeans (fig.)/Rocco Cavalli (fig.)*, MA-WI 60/04 du 29 décembre 2005 *Michel (fig.)/Michel Compte Waters*, MA-WI 35/05 du 24 juillet 2006 *Pfleger/CP Caren Pfleger*).

5.

5.1 Une similarité entre une partie des services désignés en classe 37 et entre les signes en présence devant être admise, il y a lieu d'examiner, dans un troisième temps, si, dans leur ensemble, les marques en présence risquent d'être confondues.

Pour ce faire, il s'agit de déterminer, en l'espèce, l'étendue du champ de protection de la marque opposante ainsi que l'attention dont font preuve les destinataires des produits ou des services, pour lesquels les marques en présence sont enregistrées, avant d'examiner la question de l'existence ou non d'un risque de confusion.

5.2 Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Elle est plus restreinte pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences plus modestes suffiront alors à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans le langage courant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 *R RSW Rama Swiss Watch (fig.)/RAM Swiss Watch AG*). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un travail patient pour s'établir sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires, car el-

les sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (cf. ATF 122 III 382 consid. 2a *Kamillosan* ; arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 *Sky/SkySIM*).

S'agissant de l'attention des consommateurs, il faut 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 devra en tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue avant d'admettre le risque de confusion (cf. arrêt du TAF B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 *Nasacort/Vasocor* ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 110 ; MARBACH, SIWR, n° 995 ss, p. 306 ss).

5.3

5.3.1 En l'occurrence, la marque opposante est constituée du terme "EIFFEL" qui ne possède aucun sens descriptif en relation avec les produits pour lesquels elle est enregistrée. Il sied donc de lui reconnaître, en tous les cas, un champ de protection normal.

5.3.2 Compte tenu de la reprise dans son entier du terme "EIFFEL" de la marque opposante par la marque attaquée et du fait que l'ajout du terme "GUSTAVE" ne modifie pas de manière significative l'impression d'ensemble - mais qu'il aurait même tendance à renforcer, par la précision qu'il apporte, le sens que les destinataires attribuent au terme "EIFFEL" (cf. consid. 4.2) - il y a lieu de conclure à l'existence d'un risque de confusion, cela même si l'on devait se placer uniquement du point de vue du cercle des destinataires spécialisés, qui font preuve d'un degré d'attention élevé.

5.3.3 Au vu de ce résultat, la question de savoir si la marque opposante est une marque connue qui bénéficierait alors d'un champ de protection élargi n'est plus déterminante.

6.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et le chiffre 3 du dispositif de la décision du 10 février 2011 annulé, en tant qu'il porte sur les services de "*constructions et réparations ; constructions d'édifices ; entreprises de fumisterie, plomberie, couverture ; travaux publics ; travaux ruraux ; location de matériel de construction*" en classe 37. Pour ces services particuliers, l'opposition n° 10938 doit également être déclarée bien fondée (cf. chiffre 2 du dispositif de la décision du 10 février 2011).

7.

7.1

7.1.1 En l'occurrence, la recourante obtient partiellement gain de cause, en tant que son recours porte sur certains services de la marque attaquée en classe 37.

7.1.2 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe ; si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque attaquée, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette marque. 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 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.- (cf. ATF 133 III 490 consid. 3.3).

7.1.3 En l'espèce, le montant des frais de procédure de recours sont arrêtés à Fr. 4'000.-. Compte tenu du fait que la recourante obtient partiellement gain de cause, ceux-ci sont cependant réduits d'un quart et fixés à Fr. 3'000.- ; ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 4'000.- déjà versée, le 12 avril 2011, par la recourante et le solde de Fr. 1'000.-

est restitué à celle-ci. Un montant de Fr. 1'000.- est mis à la charge de l'intimé qui succombe pour un quart.

S'agissant des frais de procédure mis à la charge de l'intimé devant l'autorité inférieure conformément au chiffre 5 du dispositif de la décision sur opposition du 10 février 2011, ils sont portés de Fr. 400.- à Fr. 500.-.

7.2

7.2.1 L'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 FITAF). Les dépens sont fixés sur la base du décompte produit ou, à ce défaut, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Le tarif des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus ; ces tarifs s'entendent hors TVA (art. 10 al. 2 FITAF).

7.2.2 En l'absence de décompte de prestations, les dépens à allouer pour un quart à la recourante sont fixés, compte tenu des pièces du dossier, à Fr. 500.- (non soumis à TVA ; cf. art. 9 al. 1 let. c FITAF, en lien avec les art. 8 al. 1 et 18 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]).

7.2.3 L'intimé n'ayant, quant à lui, pas agi dans la procédure de recours, il n'y a pas lieu de lui attribuer de dépens.

8.
Le présent arrêt est définitif (cf. 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.

2.
Les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée sont modifiés comme suit :

"2. L'opposition n° 10938 contre l'enregistrement international n° 960028 «GUSTAVE EIFFEL» (fig.) est déclarée partiellement bien fondée, à savoir à l'encontre de tous les produits revendiqués en classes 6 et 19 et à l'encontre des services de «*constructions et réparations ; constructions d'édifices ; entreprises de fumisterie, plomberie, couverture ; travaux publics ; travaux ruraux ; location de matériel de construction*» revendiqués en classe 37.

3. L'Institut émettra une déclaration d'octroi partiel de la protection selon la règle 18ter2)ii) du règlement d'exécution commun admettant les produits et services suivants de l'enregistrement international n° 960028 «GUSTAVE EIFFEL» (fig.) :

- classes 33 et 36 : tous les produits et services revendiqués ;

- classe 37 : «*entreprises de peinture, plâtrerie ; location d'outils ; location de bouldozeurs, d'extracteurs d'arbres ; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation)*»."

3.
Les frais de procédure sont fixés à Fr. 4'000.- et répartis comme suit :

- un montant de Fr. 3'000.- est mis à la charge de la recourante ;

- un montant de Fr. 1'000.- est mis à la charge de l'intimé.

4.
Le montant de Fr. 3'000.- mis à la charge de la recourante est compensé par l'avance de frais déjà effectuée et le solde de Fr. 1'000.- lui est restitué.

5.
Le chiffre 5 du dispositif de la décision du 10 février 2011 est modifié en ce sens que les frais de procédure mis à la charge de l'intimé devant l'autorité inférieure sont portés de Fr. 400.- à Fr. 500.-.

6.
Un montant de Fr. 500.- (non soumis à TVA) est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'intimé.

7.
Le présent arrêt est adressé :

– à la recourante (par recommandé ; annexes : pièces en retour et formulaire "Adresse de paiement") ;
– à l'intimé (par l'intermédiaire du Procureur de la République française ; annexe : une facture avec bulletin de versement) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. procédure d'opposition n°10938 ; par recommandé ; annexe : dossier en retour).

Le président du collège : Le greffier :

Claude Morvant Grégory Sauder

Expédition : 27 septembre 2012