Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Cour II
B-3556/2012

Arrêt du 30 janvier 2013

Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Claude Morvant, Marc Steiner, juges,
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

Parties

Tata Sons Limited,
représentée par Maître Marco Bundi, Meisser & Partners,
recourante,

contre

Touring Club Suisse (TCS),
représenté par Novagraaf Switzerland SA,
intimé,

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

Objet

Procédure d'opposition n° 11348 CH 560 406 TCS /
CH 604 419 TCS.

Faits :

A.
Déposée le 15 février 2010 par Tata Sons Limited (ci-après : défenderesse ou recourante) et publiée le 26 août 2010 sur Swissreg (<https://www.swissreg.ch>), la marque suisse n° 604 419 "TCS" (ci-après : marque attaquée) a été enregistrée pour les produits et services suivants :

Classe 9 : "Computer-Software ; Computer-Firmware ; Computerbetriebssystemsoftware und Netzsoftware ; Computerspeicher ; über das Internet bereitgestellte Computersoftware ; Computersoftware und Telekommunikationsapparate (einschliesslich Modems) für die Verbindung zu Datenbanken und zum Internet ; online aus Datenbanken und über das Internet bereitgestellte herunterladbare elektronische Veröffentlichungen und Software ; Computersoftware zur Verwendung mit dem Internet und für elektronischen Handel ; Computersoftware für die Datensuche ; Grafiksoftware ; Verschlüsselungssoftware ; Computer ; Computerhardware und -peripheriegeräte ; Teile, Bestandteile und Bauteile für elektrische und elektronische Apparate und Instrumente ; Magnetbänder ; Magnetdisketten ; Apparate und Instrumente für die Verarbeitung, Aufzeichnung und Speicherung von Daten ; Aufzeichnungsmedien mit Computerprogrammen und -Software ; Platten ; Hüllen und Behälter für Platten ; Server ; Smartcards."

Classe 16 : "Auf Papier gedruckte Computerprogramme ; Computerausdrucke ; Handbücher ; gedruckte Bedienungsanleitungen ; Broschüren ; Lehr- und Unterrichtsmittel (Bücher und gedruckte Veröffentlichungen) ; Papeteriewaren inklusive Endlospapier für Computer ; Farbbänder und Tinte, Computerzubehör aller Art ; Karten aller Art und Beschreibungen, Kalender ; Tagebücher ; Photoalben ; Werbeblätter ; Magazine ; Papierhüllen, Briefumschläge ; Prospekte ; Photodrucke ; graphische Reproduktionen ; Folien ; Schreibwaren ; Papier und Papierwaren ; Karton und Kartonwaren ; Zeitungen und Zeitschriften, Buchbindematerial ; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren ; Künstlerbedarfartikel ; Pinsel ; Karteikarten, alles Papeterie- und Bürowaren ; gedruckte Aktienzertifikate."

Classe 35 : "Unternehmensberatung ; Erfassung von Informationen in Computerdatenbanken ; Zusammenstellen von Daten in Datenbanken ; Datenspeicherung und Datenverarbeitung für Dritte ; Erfassung, Systematisierung, Speicherung, Verarbeitung, Aktualisierung von Informationen, insbesondere Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken ; Recherchieren in Datenbanken ; Erstellen und Herausgabe von Statistiken ; Datenverarbeitung und Datenauswertung ; Outsourcing-Dienste im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung mittels Computer und Computerdatenbanken ; Auskunftsdienste in Geschäftsangelegenheiten ; Information und Beratung in Bezug auf vorstehend genannte Leistungen."

Classe 42 : "Erstellen von Computerprogrammen ; Design und Schreiben von Computersoftware ; Softwareengineering ; Installation, Aktualisierung und Pflege von Computersoftware ; Design, Erstellung, Pflege und Hosting von Web-Seiten ; Entwicklung von Computernetzwerken ; Computersystemanalysen ; Beratung und Unterstützung in Bezug auf Computersoftware ; Computerberatungsdienstleistungen im Bereich Nutzung des Internet ; Beratung in Bezug auf Computersicherheitssysteme und Verschlüsselungstechnologien und deren Implementierung ; Computerinformationsdienste in Bezug auf die Nutzung von Computern ; Vermietung und Unterhalt von Speicherplatz im Zusammenhang mit Computer- und Datenbanknetzwerken (Hosting, Provider von Internetseiten) ; Bereitstellung des Benutzerzugangs zu Softwareanwendungen ; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software ; Information und Beratung in Bezug auf vorstehend genannte Leistungen."

Le 22 septembre 2010, le Touring Club Suisse (TCS) (ci-après : opposant ou intimé) a formé opposition totale contre cet enregistrement auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : autorité inférieure). L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 560 406 "TCS" (ci-après : marque opposante) déposée le 27 juin 2007 et enregistrée notamment pour les produits et services suivants :

Classe 9 : "Supports magnétiques optiques ou électroniques de données préenregistrés ; logiciels ; ordinateurs, appareils pour le traitement électronique de l'information et leurs périphériques ; appareils d'enregistrement, de reproduction et de transmission du son et des images ; téléphones, y compris téléphones portables ; articles de lunetterie ; jumelles et autres instruments optiques de vision rapprochée ; agendas électroniques ; aimants décoratifs (magnets) ; alcoomètres ; allume-cigares pour automobiles ; altimètres ; ampèremètres ; amplificateurs ; anémomètres ; antennes ; dispositifs antiparasites (électricité) ; avertisseurs acoustiques ; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques ; avertisseurs contre le vol ; balances ; balises lumineuses ; baromètres ; batteries d'allumage ; batteries d'anodes ; batteries électriques ; bobines électriques ; bornes routières lumineuses ou mécaniques ; bouchons pour les oreilles ; bouées de repérage ; bouées de sauvetage ; bouées de signalisation ; boussoles ; câbles à fibres optiques ; câbles coaxiaux ; câbles de démarrage pour moteurs ; câbles électriques ; machines à calculer ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes magnétiques ; casques de protection ; casques de protection pour le sport ; compteurs ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ; détecteurs de fumée ; diapositives ; appareils de projection de diapositives ; disques réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulation ; écrans de projection ; piles électriques ; raccordements électriques ; appareils pour l'enregistrement de temps ; appareils pour l'enregistrement des distances ; enregistreurs kilométriques pour véhicules ; appareils d'enseignement ; distributeurs d'essence pour stations-service ; niveaux d'essence ; extincteurs ; fers à repasser électriques ; câbles à fibres optiques ; filets de protection contre les accidents ; filets de sauvetage ; fils électriques ; fusibles ; piles galvaniques ; gants pour la protection contre les accidents ;

gilets de natation ; gilets de sauvetage ; habillement pour la protection contre le feu ; hygromètres ; indicateurs de niveau d'eau ; indicateurs de pente ; indicateurs de perte électrique ; bouchons indicateurs de pression pour valves ; indicateurs de température ; indicateurs de vitesse ; masques de protection ; appareils pour le mesurage de la vitesse (photographie) ; ceintures de natation ; flotteurs pour la natation ; gilets de natation ; appareils et instruments nautiques ; appareils de navigation par satellite ; indicateurs de niveau d'eau ; photocopieurs ; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques ; portillons à prépaiement pour parcs à voitures ; enregistreurs de pression ; mesureurs de pression ; prises de courant ; appareils de projection ; écrans de projection ; masques de protection (non médicaux) ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; raccordements électriques ; appareils de radio, y compris pour véhicules ; appareils scolaires ; dispositifs de secours ; serre-fils (électricité) ; sifflets de signalisation ; signalisation lumineuse ou mécanique ; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules ; indicateurs de température ; thermostats pour véhicules ; totalisateurs ; transformateurs ; triangles de signalisation pour véhicules en panne ; tubes lumineux pour la publicité ; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord) ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; viscosimètres ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ; indicateurs de vitesse ; avertisseurs contre le vol ; installations électriques pour préserver du vol ; régulateurs de voltage pour véhicules ; voltmètres ; publications électroniques téléchargeables ; parties de tous les produits précités compris dans cette classe ; accessoires de tous les produits précités, non compris dans d'autres classes ; tous les produits précités n'étant pas relatifs à des aéronefs ou à des systèmes de contrôle pour portes."

Classe 16 : "Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie, y compris journaux, périodiques, livres, brochures ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; parties des produits précités compris dans cette classe ; accessoires des produits précités, non compris dans d'autres classes."

Classe 35 : "Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; aide à la direction des affaires ; direction professionnelle des affaires artistiques ; estimation en affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; expertises en affaires ; informations d'affaires ; investigations pour affaires ; recherches pour affaires ; renseignements d'affaires ; affichage ; agences de publicité ; agences d'import-export ; agences d'informations commerciales ; analyse du prix de revient ; diffusion d'annonces publicitaires ; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour

d'autres entreprises) ; services de vente au détail ; location de machines et d'appareils de bureau ; bureaux de placement ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; transcription de communications ; comptabilité ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; consultation pour les questions de personnel ; consultation professionnelle d'affaires ; courrier publicitaire ; établissement de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion (distribution) d'échantillons ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; location de distributeurs automatiques ; mise à jour de documentation publicitaire ; reproduction de documents ; vente aux enchères ; services de relogement pour entreprises estimation en affaires commerciales [*sic*] ; étude de marché ; expertises en affaires ; organisation de foires ou d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; gérance administrative d'hôtels ; reproduction par héliographie ; agences d'informations commerciales ; informations d'affaires ; recherches d'informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers) ; investigations pour affaires ; tenues de livres ; localisation de wagons de marchandises par ordinateur ; location de matériel publicitaire ; location de photocopieurs ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; recherche de marché ; mise à jour de documentation publicitaire ; sondage d'opinion ; préparation de feuilles de paye ; consultation pour les questions de personnel ; recrutement de personnel ; sélection du personnel par procédés psychotechniques ; bureaux de placement ; prévisions économiques ; projets (aide à la direction des affaires) ; promotion des ventes (pour des tiers) ; publication de textes publicitaires ; courrier publicitaire ; diffusion d'annonces publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ; relations publiques ; services de réponse téléphonique (pour abonnés absents) ; services de revues de presse ; services de secrétariat ; information statistique ; traitement de texte ; vérification de comptes ; décoration de vitrines ; conseils et information relatifs à tous les services précités ; tous les services précités n'étant pas relatifs au transport aérien."

Classe 42 : "Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d'ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de sécurité informatique ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; duplication de programmes informatiques ; gestion de systèmes et de réseaux pour la commande et l'administration de réseaux informatiques hétérogènes ainsi que pour la commande et l'administration de systèmes client/serveur ; hébergement de sites informatiques (sites web) ; services de protection contre les virus informatiques ; services d'informations météorologiques ; services de sécurité, à savoir protection en ligne de réseaux d'ordinateurs contre l'accès par des tiers non autorisés ; surveillance en ligne, y compris analyse des accès à des réseaux informatiques ; programmation pour ordinateurs ; élaboration, mise à jour, installation et

maintenance de logiciels, création et entretien de sites web pour des tiers ; fourniture de moteurs de recherches ou de liens hypertextes pour la consultation de données et d'informations par le biais de réseaux globaux d'ordinateurs (Internet) ; location d'ordinateurs, de logiciels et de serveurs web ; consultation en matière d'ordinateurs et de logiciels ; services de chimie ; conseils en matière d'économie d'énergie ; contrôle technique de véhicules automobiles ; essai de matériaux ; étalonnage (mesurage) ; étude de projets techniques ; expertises (travaux d'ingénieurs) ; dessin industriel, services d'informations météorologiques ; ingénierie ; recherches en mécanique ; planification en matière d'urbanisme ; établissement de plans (construction) ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches en matière de protection de l'environnement ; recherches techniques ; reconstitution de bases de données ; conseils et information relatifs à tous les services précités ; tous les services précités n'étant relatifs ni aux machines à imprimer, ni aux systèmes de contrôle de portes, ni au domaine de l'aviation."

Par décision du 5 juin 2012, l'autorité inférieure a admis l'opposition. Après avoir constaté l'identité, respectivement la similarité, des produits revendiqués par chacune des marques, ainsi que l'identité de ces marques, elle a relevé que, si le signe "TCS" pouvait certes constituer une abréviation, aucune acception ne s'imposait de manière évidente de sorte que la marque opposante ne pouvait pas être qualifiée de faible. Considérant que la défenderesse n'était pas parvenue à démontrer la dilution de l'abréviation "TCS", elle a reconnu à la marque opposante un champ de protection au minimum normal et a admis l'existence d'un risque de confusion entre les marques en cause. Elle a ainsi laissé ouverte la question de savoir si la marque opposante pouvait se prévaloir d'un périmètre de protection accru.

B.

Par mémoire du 4 juillet 2012, la défenderesse a déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) un recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, ainsi qu'au rejet total de l'opposition. La recourante conteste tout d'abord la similarité entre certains produits ou services en cause en affirmant notamment que le fait de revendiquer la protection pour toutes les catégories générales (*Oberbegriffe*) d'une classe de produits ou services ne conduit pas nécessairement à une protection de tous les produits ou services de la classe. Se référant à neuf marques contenant l'élément "TCS" et à un certain nombre d'entreprises utilisant l'élément "TCS" sans l'avoir enregistré, elle considère que la marque opposante est dénuée de force distinctive, notamment en lien avec des produits de la classe 9. Par ailleurs, sur la base d'une recherche sur *Google*, elle soutient que les mots-clés "tcs + computer" ne renvoient pas à l'intimé. Elle en déduit que,

malgré le fait qu'elles sont identiques, les marques en cause ne risquent pas d'être confondues. La recourante soutient enfin que la marque opposante constitue une marque défensive et considère que, bien que seuls les motifs relatifs d'exclusion puissent être invoqués dans le cadre d'une procédure d'opposition, il convient de tenir compte, en application de l'art. 2 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), du fait qu'une marque a été enregistrée de manière abusive. La nullité d'une telle marque ne devrait par conséquent pas uniquement pouvoir être invoquée devant un tribunal civil.

C.
Dans sa réponse du 19 septembre 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée, à la condamnation de la recourante aux frais et dépens de la procédure et à l'allocation d'un délai supplémentaire pour répondre à un éventuel complément d'argumentation de la recourante. L'intimé estime que les produits et services en cause sont identiques, respectivement similaires. Mettant en évidence son caractère non descriptif en relation avec les produits et les services revendiqués, il considère que la marque opposante est dotée d'un périmètre de protection normal. Tout en contestant les arguments de la recourante en ce qui concerne la dilution de la marque opposante, il affirme que, selon le sondage confidentiel qu'il a déposé, la marque opposante est largement connue en Suisse alémanique et en Suisse romande. Se fondant sur l'identité des marques en cause, l'identité – respectivement la similarité – des produits et des services revendiqués et le champ de protection "au minimum" normal de la marque opposante, il conclut à l'existence d'un risque de confusion. Il conteste enfin la nature défensive de la marque opposante et soutient qu'une telle question relève de la compétence des tribunaux civils et n'a dès lors pas à être examinée dans le cadre de la présente procédure d'opposition.

Pour sa part, dans sa réponse du 20 septembre 2012, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours en renvoyant à la motivation de la décision attaquée.

D.
Par courrier du 8 novembre 2012, la recourante a confirmé ses conclusions.

E.
Par mémoire du 23 janvier 2012 (*recte* : 2013), la recourante a demandé au Tribunal administratif fédéral, avec suite de frais et dépens, de

suspendre la procédure de recours jusqu'à l'issue définitive de l'action en constatation de la nullité de la marque opposante qu'elle a ouverte le jour même devant la Cour de justice du canton de Genève. Elle indique que, dans le cadre de cette action (dont elle joint une copie), elle fait notamment valoir des motifs de nullité qu'elle ne pouvait pas (ou pas encore) invoquer dans le cadre de la procédure d'opposition, en particulier le non-usage et la nature défensive de la marque opposante.

Les arguments avancés par les parties au cours de la procédure seront repris plus loin, dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal 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).

Le recours est ainsi recevable.

2.

2.1 La suspension d'une procédure doit être justifiée par des raisons suffisantes. Elle est susceptible d'être ordonnée lorsque, au regard de l'économie de procédure, il ne se justifie pas de rendre une décision immédiatement, en particulier si le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès (cf. art. 6 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] ; ATF 123 II 1 consid. 2b, ATF 122 II 211 consid. 3e ; arrêt du Tribunal A-4379/2007 du 29 août 2007 consid. 4.2). La suspension est en outre admissible lorsqu'elle paraît appropriée pour d'autres motifs importants, par exemple pour des raisons d'opportunité (cf. ATF 131 V 362 consid. 3.2, ATF 130 V 90 consid. 5). Elle ne doit toutefois en aucun cas porter atteinte à des intérêts publics ou privés supérieurs (arrêt du Tribunal A-714/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle doit même rester exceptionnelle (cf. ATF 130 V 90 consid. 5, ATF 119 II 386 consid. 1b ; voir également : arrêt du Tribunal A-6037/2011 du 15 mai 2012 consid. 5.1.1).

Lorsqu'il s'agit de statuer sur une demande de suspension de procédure, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal A-6037/2011 du 15 mai 2012 consid. 5.1.3, B-5168/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2.1 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 3.16 ; voir aussi : GREGOR WILD, in : Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, art. 31 n° 54 *in fine*). Dans l'exercice de ce pouvoir, le magistrat doit procéder à la pesée des intérêts des parties. Il doit mettre en balance, d'une part, la nécessité de rendre une décision dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires, respectivement d'autres raisons d'opportunité. Dans le doute, l'exigence constitutionnelle de célérité (*Beschleunigungsgebot* ; art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.14) l'emporte (ATF 135 III 127 consid. 3.4, ATF 119 II 386 consid. 1b ; arrêts du Tribunal A-6037/2011 du 15 mai 2012 consid. 5.1.3, B-8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 3.1).

2.2

2.2.1 En l'espèce, le juge instructeur a, par ordonnance du 24 septembre 2012, signalé que l'échange d'écritures était en principe terminé. Par courrier du 8 novembre 2012, la recourante a fait usage de la possibilité qui lui était offerte de déposer des remarques éventuelles. Depuis lors, aucun élément nouveau n'est apparu dans cette procédure. L'action civile devant la Cour de justice du canton de Genève et la demande de suspension de procédure devant le Tribunal administratif fédéral déposées par la recourante le 23 janvier 2013 interviennent donc alors que la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral touche presque à sa fin. A cette date, le projet d'arrêt était en effet déjà en circulation au sein du collège appelé à statuer. Dans de telles circonstances, il paraît difficile, au regard de l'économie de procédure, de justifier la suspension de la procédure de recours pendante devant le Tribunal administratif fédéral.

2.2.2 L'issue de la procédure civile ouverte par la recourante est certes susceptible d'influencer le sort de la procédure d'opposition. Or, étant donné que les tribunaux civils ne sont pas liés par les décisions en matière d'opposition (LUCAS DAVID, Die Bindung des Zivilrichters ans verwaltungsrechtliche Präjudiz, sic! 7/8/2012 p. 429, p. 440 ; CHRISTOPH GASSER, in : Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, art. 33 n° 22 ; 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], nos 1118 et 1200 ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 154 ; voir également : ROGER STAUB, in : Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, art. 52 n° 45), il n'y a pas de risque de décisions contradictoires entre une décision rendue au terme d'une procédure d'opposition et une décision rendue au terme d'une procédure civile. A ce niveau-là également, la suspension de la procédure d'opposition n'apparaît pas justifiée.

2.2.3 Conçue comme une alternative au procès civil, la procédure d'opposition doit permettre d'aboutir rapidement et à moindres frais à une décision au sujet de l'existence de motifs relatifs d'exclusion (voir : MARBACH, SIWR, nos 1117-1118 ; WILD, op. cit., art. 31 n° 8 ; GASSER, op. cit., art. 32 n° 3).

L'une des principales raisons d'être de la procédure d'opposition tend à être compromise par une suspension, ce d'autant que l'expérience démontre que les procédures civiles peuvent durer plusieurs années, notamment si la décision de première instance fait l'objet d'un recours. Dès lors, au regard de l'exigence de célérité des procédures (art. 29 al. 1 Cst.), il ne se justifie pas non plus de suspendre la présente procédure de recours.

2.2.4 Si le Tribunal administratif fédéral renonce à suspendre la procédure et admet ensuite le recours (et rejette ainsi l'opposition), la recourante ne subit aucun préjudice. S'il renonce à suspendre la procédure et rejette ensuite le recours (et admet ainsi l'opposition), la recourante ne subit pas de grave préjudice. L'enregistrement de sa marque (attaquée) est certes révoqué en vertu de l'art. 33 de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11), mais rien n'empêche un nouvel enregistrement du même signe (GASSER, op. cit., art. 33 n° 22 ; MARBACH, SIWR, n° 1202). La révocation de l'enregistrement de la marque attaquée n'empêche pas non plus la recourante de poursuivre la procédure civile (action en constatation de la nullité de la marque opposante) qu'elle a introduite. Tant qu'elle manifeste l'intention d'utiliser le signe en question (voir : STAUB, op. cit., art. 52 n° 46), la recourante conserve en effet un intérêt juridique à la constatation de la nullité de la marque opposante (art. 52 LPM). De plus, comme le relève d'ailleurs la recourante dans son action civile, les exigences en ce qui concerne l'intérêt pour agir sont très peu élevées

dans le cas dans lequel une action en constatation de la nullité d'une marque se fonde, comme en l'espèce, sur le non-usage (art. 11-12 LPM) de cette marque (STAUB, op. cit., art. 52 n° 47). En définitive, le seul inconvénient subi par la recourante est la perte de la date de priorité du premier enregistrement (GASSER, op. cit., art. 33 n° 24).

2.2.5 Il convient en outre de ne pas perdre de vue le fait que la procédure d'opposition a été introduite par l'*intimé*, qui a un intérêt évident à ce qu'une décision définitive soit rendue dans les plus brefs délais par le Tribunal administratif fédéral. La suspension de la présente procédure, qui est susceptible de durer plusieurs années, irait à l'encontre du but de rapidité de la procédure d'opposition *qu'il a choisi d'introduire*.

2.3 Il se justifie dès lors ici de ne pas donner suite à la demande de suspension de procédure déposée par la recourante et de rendre une décision sur le recours.

3.
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 sa provenance commerciale, soit rendue possible.

3.1 En vertu de l'art. 3 al. 1 let. a LPM, il suffit qu'un signe soit identique à une marque antérieure et qu'il soit destiné à des produits ou services identiques pour qu'il soit exclu de la protection.

3.2 En revanche, lorsqu'un signe identique à une marque antérieure est destiné à des produits ou services similaires (et non pas identiques), l'art. 3 al. 1 let. b LPM n'en exclut la protection que lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

3.2.1 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 l'identité des signes et qu'ils associent aux produits ou aux services offerts le mauvais titulaire de la marque (risque de confusion direct) ou qu'ils présument l'existence de rapports qui n'existent pas entre les titulaires de ces marques identiques (risque de confusion indirect) (cf. arrêt du Tribunal B-6600/2007 du 23 janvier 2009 consid. 4 *CEREZYME/CEREZYME*).

3.2.2 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 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, art. 3 LPM n° 8). Dans le cas de signes identiques, un risque de confusion ne peut ainsi être écarté que si les produits et les services en cause se distinguent de manière très claire (cf. arrêt du Tribunal B-6600/2007 du 23 janvier 2009 consid. 4 *CEREZYME/CEREZYME*).

3.2.3 L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également d'examiner la perception des consommateurs – en particulier l'attention dont ils 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, art. 3 nos 49 ss ; arrêt du Tribunal B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 *Torres/Torre Saracena*).

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 Tribunal B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 *Nasacort/Vasocor* ; CHERPILLOD, op. cit., p. 110 ; MARBACH, SIWR, nos 995 ss).

Bien que l'appréciation doive en principe se faire selon la perception du groupe de destinataires le plus faible et le plus enclin à être induit en erreur, la perception des cercles de destinataires plus spécialisés doit également être prise en considération (arrêts du Tribunal B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 *viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]*, B-6222/2009 du 30 novembre 2010 consid. 3 *LOUIS BOSTON*, B-3052/2009 du 16 février 2010 consid. 4 *DIAMONDS OF THE TSARS*, B-1223/2010 du 7 décembre 2010 consid. 3 *TOURBILLON [fig.]*).

4.
Il n'est en l'espèce pas contesté que la marque opposante et la marque attaquée – qui se composent toutes deux des trois lettres "TCS" – sont rigoureusement identiques.

5.
Il s'agit dès lors de déterminer à quels consommateurs les produits et les services en cause sont destinés. C'est en effet sur la base de la perception de ces consommateurs que doivent être examinées la question de l'identité ou de la similarité des produits et des services (consid. 6) ainsi que la question du risque de confusion (consid. 8) (arrêt du Tribunal B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 *viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]*).

Parmi les produits et les services pour lesquels la marque attaquée est enregistrée, les logiciels, les appareils et accessoires informatiques ainsi que les parties d'appareils électriques et électroniques (classe 9) s'adressent avant tout à des consommateurs moyens, même si certains de ces produits sont plus spécifiquement destinés à des spécialistes. Les consommateurs moyens sont en premier lieu visés par les produits de l'imprimerie et les articles de papeterie (classe 16). Les services de conseil aux entreprises et les services dans le domaine des bases de données informatiques (classe 35) s'adressent clairement à des entreprises et à des milieux spécialisés. Quant au développement de logiciels et à d'autres services informatiques, en particulier en lien avec Internet (classe 42), ils sont destinés en partie à des spécialistes et en partie tant aux milieux spécialisés qu'au grand public.

Dans la liste des produits et des services de la marque opposante, les logiciels, les appareils et accessoires informatiques, ainsi que divers appareils et instruments (et leurs parties) (classe 9) s'adressent pour la plupart tant à des consommateurs moyens qu'à des spécialistes ; certains de ces produits (par exemple : "avertisseurs automatiques de perte de

pression dans les pneumatiques", "distributeurs d'essence pour stations-service", "portillons à prépaiement pour parcs à voitures" et "thermostats pour véhicules") sont toutefois plus spécifiquement destinés aux milieux spécialisés, notamment dans le domaine de l'industrie automobile. Les consommateurs moyens sont en premier lieu visés par les produits de l'imprimerie et les articles de papeterie (classe 16). Les services de gestion des affaires commerciales, d'administration commerciale, de travaux de bureau et de publicité (classe 35) s'adressent presque exclusivement à des entreprises et à des milieux spécialisés. Enfin, s'ils sont principalement destinés à des spécialistes, les services scientifiques et technologiques, les services d'analyses et de recherches industrielles, la conception et le développement d'ordinateurs et de logiciels, ainsi que divers services dans le domaine informatique (classe 42) peuvent intéresser également le grand public.

6.
Il convient dès lors d'examiner si, du point de vue des cercles de destinataires concernés, les produits et les services revendiqués par la marque attaquée sont identiques ou similaires aux produits et aux services revendiqués par la marque opposante.

6.1 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 de la même entreprise ou seraient, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises liées. Sont des indices en faveur de la similarité de produits les mêmes lieux de production, le même savoir-faire spécifique, des canaux de distribution semblables, les cercles de consommateurs semblables, un but d'utilisation semblable, la substituabilité des produits, un champ d'application technologique semblable de même que le rapport entre accessoire et produit principal. Constituent, en revanche, des indices contre la similarité de produits des canaux de distribution séparés pour une même catégorie d'acheteurs ainsi que le rapport entre produit auxiliaire et produit principal. Il convient encore de comparer les produits ou les services concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui existent entre eux. Tous ces éléments sont habituellement retenus comme indices par la doctrine et la jurisprudence, mais aucun n'est en soi déterminant et suffisant, chaque cas devant être examiné séparément. Enfin, l'appartenance des produits revendiqués à la même classe internationale selon la Classification de Nice ne suffit pas pour les déclarer similaires, mais constitue néanmoins un indice à prendre en

compte (arrêts du Tribunal B-1494/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.2 *Marcuard Heritage*, B-3064/2010 du 26 octobre 2010 consid. 5 *[fig.]/[fig.]*, B-137/2009 du 30 septembre 2009 consid. 4 [et les arrêts cités], B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.2 *Activia* et B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3 *MBR/MR [fig.]* ; MARBACH, SIWR, n°s 817 ss ; DAVID, op. cit., art. 3 LPM n° 8, n° 35). 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 Tribunal B-317/2010 du 13 septembre 2010 consid. 5.2 *Lifetex/LIFETEA* et B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 6.2.1 *Bally/BALU [fig.]* ; MARBACH, SIWR, n° 1173).

6.2

6.2.1 Produits de la classe 9

6.2.1.1 En ce qui concerne les produits de la classe 9, l'autorité inférieure considère que, s'ils ne sont pas relatifs à des aéronefs ou à des systèmes de contrôle de portes, les "*Computer-Software ; Computer-Firmware ; Computerbetriebssystemsoftware und Netzsoftware ; über das Internet bereitgestellte Computersoftware ; Computersoftware für die Verbindung zu Datenbanken und zum Internet ; online aus Datenbanken und über das Internet bereitgestellte herunterladbare Software ; Computersoftware zur Verwendung mit dem Internet und für elektronischen Handel ; Computersoftware für die Datensuche ; Grafiksoftware ; Verschlüsselungssoftware*" revendiqués par la marque attaquée sont compris dans les "logiciels" revendiqués par la marque opposante. Si ces produits revendiqués par la marque attaquée se rapportent à des aéronefs ou à des systèmes de contrôle de portes, ils sont tout de même hautement similaires aux "logiciels" revendiqués par la marque opposante.

Pour l'autorité inférieure, les autres produits de la classe 9 revendiqués par la marque attaquée ("*Computerspeicher ; Telekommunikationsapparate (einschliesslich Modems) für die Verbindung zu Datenbanken und zum Internet ; online aus Datenbanken und über das Internet bereitgestellte herunterladbare elektronische Veröffentlichungen ; Computer ; Computerhardware und -peripheriegeräte ; Teile, Bestandteile und Bauteile für elektrische und elektronische Apparate und Instrumente ; Magnetbänder ; Magnetdisketten ; Apparate und Instrumente für die Verarbeitung, Aufzeichnung und Speicherung von Daten ;*

Aufzeichnungsmedien mit Computerprogrammen und -Software ; Platten ; Hüllen und Behälter für Platten ; Server ; Smartcards") se recoupent en grande partie avec les produits revendiqués par la marque opposante et sont, pour le reste, très similaires aux produits suivants : "Supports magnétiques optiques ou électroniques de données préenregistrés ; logiciels ; ordinateurs, appareils pour le traitement électronique de l'information et leurs périphériques ; appareils d'enregistrement, de reproduction et de transmission du son et des images ; téléphones ; bobines électriques ; câbles électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes magnétiques ; fils électriques ; fusibles ; publications électroniques téléchargeables ; parties de tous les produits précités compris dans cette classe ; accessoires de tous les produits précités, non compris dans d'autres classes ; tous les produits précités n'étant pas relatifs à des aéronefs ou à des systèmes de contrôle pour portes."

6.2.1.2

6.2.1.2.1 Selon la recourante, les produits "*Bestandteile und Bauteile für elektrische und elektronische Apparate und Instrumente*" revendiqués par la marque attaquée englobent de nombreux produits ("*beispielsweise Bestandteile und Bauteile für Geigerzähler, chemische Analysegeräte, Hochspannungstransformatoren, Feuerlösch-Systeme, Satelliten für wissenschaftliche Zwecke, Lichtverstärker und Teleskope für Waffen, Rauchmelder, Metalldetektoren für industrielle oder militärische Anwendung, meteorologische Instrumente, Tiefenmesser für die Marine, Galvanisationsapparate, Gasmesser, elektrische Schweissgeräte, elektrische Klingelanlagen*") qui ne sont pas compris dans la liste des produits revendiqués par la marque opposante.

6.2.1.2.2 La recourante soutient par ailleurs qu'il n'y a pas de similarité entre les "*Computerspeicher*" et les "logiciels" en raison du but et du lieu de fabrication différents des produits.

6.2.1.3

6.2.1.3.1 En revendiquant une protection pour les "parties de tous les produits précités compris dans cette classe [9]", la marque opposante ne revendique certes pas, à la différence de la marque attaquée ("*Bestandteile und Bauteile für elektrische und elektronische Apparate und Instrumente*"), une protection pour les parties de l'ensemble des appareils et instruments électriques et électroniques.

A relever tout d'abord que, parmi les exemples d'appareils donnés par la recourante, plusieurs d'entre eux figurent tels quels dans la liste des produits de la marque opposante ou sont très similaires à des produits de cette liste (notamment "compteurs", "transformateurs", "extincteurs", "jumelles et autres instruments optiques de vision rapprochée", "détecteurs de fumée", "anémomètres ; […] baromètres ; […] hygromètres ; […] indicateurs de température", "altimètres", "avertisseurs acoustiques").

En ce qui concerne les parties des autres appareils énumérés par la recourante (ainsi que les parties de tout autre appareil ou instrument électrique ou électronique ne figurant pas dans la liste des produits revendiqués par la marque opposante), il convient de considérer qu'elles sont similaires aux parties des nombreux et divers appareils qui apparaissent dans la liste des produits de la marque opposante, ce d'autant que cette liste contient plusieurs produits eux-mêmes susceptibles d'être des parties d'appareils électriques ou électroniques ("ordinateurs", "antennes", batteries et câbles divers, "raccordements électriques", "fusibles", "prises de courant", "serre-fils (électricité)", "transformateurs").

En tout état de cause, dès le moment où la marque attaquée revendique une protection pour une catégorie de produits et que la marque opposante revendique une protection pour ne serait-ce qu'un seul des produits appartenant à cette catégorie, l'existence d'un motif relatif d'exclusion en lien avec ce seul produit entraîne la radiation de la marque attaquée pour l'ensemble de la catégorie de produits concernée (cf. JOLLER, op. cit., art. 3 n° 243).

6.2.1.3.2 La recourante soutient par ailleurs qu'il n'y a pas de similarité entre les "*Computerspeicher*" et les "logiciels".

Or, selon la jurisprudence, des ordinateurs sont similaires à des logiciels (arrêt du Tribunal B-758/2007 du 26 juillet 2007 consid. 5.1-5.2 *G-mode/GMODE*). Des mémoires d'ordinateurs ("*Computerspeicher*") et des logiciels doivent par conséquent être considérés comme similaires. Il existe en effet un rapport de complémentarité étroit entre ces deux produits, notamment en raison du fait qu'ils sont souvent vendus comme un tout. Même si leurs lieux de fabrication ou de développement ne sont pas nécessairement identiques, ces produits s'adressent généralement aux mêmes cercles de consommateurs et sont commercialisés dans les mêmes lieux.

A relever en outre que des mémoires d'ordinateurs entrent dans la catégorie "ordinateurs, appareils pour le traitement électronique de l'information et leurs périphériques […] ; parties de tous les produits précités compris dans cette classe" également revendiquée par la marque opposante. Il y a dès lors identité entre ces produits. En effet, pour autant que la catégorie de produits ou de services revendiquée par la marque antérieure ne soit pas trop générale, les produits ou les services revendiqués par la marque postérieure qui sont compris dans cette catégorie doivent être considérés comme identiques aux produits ou aux services revendiqués par la marque antérieure (cf. JOLLER, op. cit., art. 3 n° 242, n° 245).

6.2.2 Produits de la classe 16

6.2.2.1 En ce qui concerne les produits de la classe 16, l'autorité inférieure considère que les "*Auf Papier gedruckte Computerprogramme ; Computerausdrucke ; Handbücher ; gedruckte Bedienungsanleitungen ; Broschüren ; Lehr- und Unterrichtsmittel (Bücher und gedruckte Veröffentlichungen) ; Papeteriewaren inklusive Endlospapier für Computer ; Karten aller Art und Beschreibungen, Kalender ; Tagebücher ; Photoalben ; Werbeblätter ; Magazine ; Papierhüllen, Briefumschläge ; Prospekte ; Photodrucke ; Folien ; Schreibwaren ; Papier und Papierwaren ; Karton und Kartonwaren ; Zeitungen und Zeitschriften, Buchbindematerial ; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren ; Künstlerbedarfartikel ; Pinsel ; Karteikarten, alles Papeterie- und Bürowaren ; gedruckte Aktienzertifikate*" se retrouvent de manière identique, respectivement sont inclus, dans la liste de produits de la marque opposante.

L'autorité inférieure qualifie par ailleurs de similaires les "*Farbbänder und Tinte, Computerzubehör aller Art*" et les "articles de papeterie ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; parties des produits précités compris dans cette classe ; accessoires des produits précités, non compris dans d'autres classes".

Elle ajoute que, en raison d'un lien de connexité, les "*graphische Reproduktionen*" sont similaires aux "produits en papier ; produits de l'imprimerie, photographies".

6.2.2.2

6.2.2.2.1 Selon la recourante, les "*gedruckte Aktienzertifikate*" ne sont pas similaires aux "articles de papeterie" en raison du but et des canaux de distribution différents de ces produits.

6.2.2.2.2 Quant aux "*Farbbänder und Tinte*" et aux "*Computerzubehör aller Art*", ils ne seraient pas similaires aux produits "*Papeterieartikel und Büromaterial*". La recourante soutient en effet que, s'ils sont certes en général vendus dans des papeteries, ces produits le sont sous les marques de tiers.

6.2.2.2.3 Enfin, selon la recourante, les "*Computerzubehör*" ne sont pas similaires aux "machines à écrire", car ces produits ont des buts différents.

6.2.2.3

6.2.2.3.1 La question de savoir si les "*gedruckte Aktienzertifikate*" sont similaires aux "articles de papeterie" peut rester ouverte. Les "*gedruckte Aktienzertifikate*" doivent en effet être considérés comme identiques aux "produits de l'imprimerie" – également revendiqués par la marque opposante – dont ils constituent clairement une sous-catégorie (cf. arrêt du Tribunal B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 6.2 *lawfinder/LexFind.ch [fig.]* ; JOLLER, op. cit., art. 3 n° 242).

6.2.2.3.2 La recourante considère ensuite que les "*Farbbänder und Tinte*" et les "*Computerzubehör aller Art*" ne sont pas similaires aux produits "*Papeterieartikel und Büromaterial*" ("articles de papeterie" et "articles de bureau").

Les rubans encreurs et l'encre ("*Farbbänder und Tinte*") sont des produits qui permettent notamment d'imprimer et d'écrire. Ils entrent par conséquent dans la catégorie des "articles de bureau" revendiquée par la marque opposante. En raison d'un rapport de complémentarité, les rubans encreurs doivent en outre être considérés comme similaires aux "machines à écrire", également revendiquées par la marque opposante.

En ce qui concerne les "*Computerzubehör aller Art*", il convient tout d'abord de relever que, en classe 9, la marque opposante revendique une protection tant pour les "ordinateurs" que pour les "accessoires de tous les produits précités, non compris dans d'autres classes". Or, les "*Computerzubehör aller Art*" étant revendiqués en classe 16 par la

marque attaquée, ils ne sauraient désigner des produits appartenant à d'autres classes de la Classification de Nice, par exemple des cartouches d'encre (toner) pour imprimantes et photocopieurs (classe 2), des claviers d'ordinateur, des souris ou encore des tapis de souris (classe 9). En classe 16, il n'y a guère que le papier destiné aux imprimantes ainsi que les manuels informatiques et autres modes d'emploi qui peuvent être qualifiés de "*Computerzubehör aller Art*". De tels produits appartenant aux catégories "Papier", respectivement "produits de l'imprimerie, y compris journaux, périodiques, livres, brochures", revendiquées par la marque opposante, il doit être conclu à une identité entre les "*Computerzubehör aller Art*" (classe 16) et les produits équivalents compris dans ces deux catégories revendiquées par la marque opposante.

6.2.2.3.3 Vu ce qui précède (cf. consid. 6.2.2.3.2), la question de la similarité entre les "*Computerzubehör*" et les "machines à écrire" peut rester ouverte. En classe 16, les "*Computerzubehör aller Art*" sont en effet identiques au "Papier" et aux "produits de l'imprimerie, y compris journaux, périodiques, livres, brochures" revendiqués par la marque opposante.

6.2.3 Services de la classe 35

6.2.3.1 En ce qui concerne les services de la classe 35, l'autorité inférieure constate tout d'abord que les services "*Unternehmensberatung ; Zusammenstellen von Daten in Datenbanken*" se retrouvent de manière identique dans la liste de la marque opposante.

Elle considère par ailleurs que les services "*Erfassung von Informationen in Computerdatenbanken ; Datenspeicherung und Datenverarbeitung für Dritte ; Erfassung, Systematisierung, Speicherung, Verarbeitung, Aktualisierung von Informationen, insbesondere Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken ; Recherchieren in Datenbanken ; Datenverarbeitung und Datenauswertung ; Outsourcing-Dienste im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung mittels Computer und Computerdatenbanken, Auskunftsdienste in Geschäftsangelegenheiten*" présentent une similarité manifeste et se recoupent même parfois avec plusieurs services revendiqués par la marque opposante ("recueil et systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques" [classe 35] et "reconstitution de bases de données" [classe 42]). Il en va de même des

services "*Erstellen und Herausgabe von Statistiken*" par rapport au service "information statistique" (classe 35).

Enfin, selon l'autorité inférieure, les services "*Information und Beratung in Bezug auf vorstehend genannte Leistungen*" se recoupent, respectivement sont similaires, avec les services "conseils et information relatifs à tous les services précités ; tous les services précités n'étant pas relatifs au transport aérien" (classe 35) et avec les nombreux services de conseils, de renseignement et d'aide revendiqués par la marque opposante.

6.2.3.2

6.2.3.2.1 Selon la recourante, les services "*Outsourcing-Dienste*" ne présentent pas de similarité avec les services revendiqués par la marque opposante.

6.2.3.2.2 Quant aux services "*Recherchendienstleistungen*", ils ne seraient pas compris dans les services revendiqués par la marque opposante. Ils ne sont par ailleurs pas comparables avec les services "*Wiederherstellung oder* […] *Systematisierung von Datenbanken*".

6.2.3.3

6.2.3.3.1 Il s'avère que la marque attaquée ne revendique pas les services "*Outsourcing-Dienste*" – c'est-à-dire les services de transfert de fonctions et de structures d'une entreprise vers une entreprise tierce – de manière générale, mais spécifiquement en lien avec le traitement électronique de données ("*Outsourcing-Dienste im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung mittels Computer und Computerdatenbanken*"). Ces services spécialisés doivent dès lors être considérés comme similaires aux services "recueil et systématisation de données dans un fichier central" et "services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres entreprises)" revendiqués par la marque opposante. Ils entrent par ailleurs dans les catégories générales de la classe 35 de la Classification de Nice "Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau" également revendiquées par la marque opposante. Selon cette classification, la classe 35 comprend en effet notamment "les services comportant l'enregistrement, la transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de communications écrites et

d’enregistrements, de même que la compilation de données mathématiques ou statistiques".

6.2.3.3.2 En ce qui concerne les services "*Recherchendienstleistungen*", il convient de souligner que la marque attaquée revendique uniquement des services de recherche dans des bases de données ("*Recherchieren in Datenbanken*"). Or, de tels services sont similaires aux services "recherches d'informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers)" revendiqués en classe 35 par la marque opposante.

6.2.4 Services de la classe 42

6.2.4.1 En ce qui concerne les services de la classe 42, l'autorité inférieure considère que les services "*Erstellen von Computerprogrammen ; Design und Schreiben von Computersoftware ; Softwareengineering ; Installation, Aktualisierung und Pflege von Computersoftware ; Design, Erstellung, Pflege und Hosting von Web-Seiten ; Beratung in Bezug auf Computersoftware ; Computerberatungsdienstleistungen im Bereich Nutzung des Internet ; Beratung in Bezug auf Computersicherheitssysteme und Verschlüsselungstechnologien und deren Implementierung ; Computerinformationsdienste in Bezug auf die Nutzung von Computern ; Hosting von Internetseiten*" se recoupent notamment avec les services suivants revendiqués par la marque opposante : "conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de sécurité informatique ; hébergement de sites informatiques (sites web) ; services de protection contre les virus informatiques ; services de sécurité, à savoir protection en ligne de réseaux d'ordinateurs contre l'accès par des tiers non autorisés ; programmation pour ordinateurs ; élaboration, mise à jour, installation et maintenance de logiciels, création et entretien de sites web pour des tiers ; consultation en matière d'ordinateurs et de logiciels ; conseils et information relatifs à tous les services précités ; tous les services précités n'étant relatifs ni aux machines à imprimer, ni aux systèmes de contrôle de portes, ni au domaine de l'aviation."

Selon l'autorité inférieure, les services restants ("*Entwicklung von Computernetzwerken ; Computersystemanalysen ; Unterstützung in Bezug auf Computersoftware ; Vermietung und Unterhalt von Speicherplatz im Zusammenhang mit Computer- und Datenbanknetzwerken (Provider von Internetseiten) ; Bereitstellung des Benutzerzugangs zu Softwareanwendungen ; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software ; Information und Beratung in Bezug auf*

vorstehend genannte Leistungen") présentent une similarité avec les services précités et avec tous les autres services revendiqués par la marque opposante en lien avec l'informatique et la consultation dans ce domaine. Toutes ces prestations sont en effet de nature semblable et peuvent être fournies par le même type d'entreprise.

6.2.4.2

6.2.4.2.1 Selon la recourante, le service "*Entwicklung von Computernetzwerken*" se distingue des services revendiqués par la marque opposante, qui se limitent plutôt au développement de logiciels.

6.2.4.2.2 Quant au service "*Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software*", il ne se retrouverait pas dans la liste des services revendiqués par la marque opposante.

6.2.4.3

6.2.4.3.1 Sans compter le fait que le développement de réseaux informatiques ("*Entwicklung von Computernetzwerken*") nécessite également le développement de logiciels, la marque opposante revendique plusieurs services qui touchent directement le développement de réseaux informatiques (notamment : "conception de systèmes informatiques ; […] gestion de systèmes et de réseaux pour la commande et l'administration de réseaux informatiques hétérogènes ainsi que pour la commande et l'administration de systèmes client/serveur ; […] services de sécurité, à savoir protection en ligne de réseaux d'ordinateurs contre l'accès par des tiers non autorisés ; surveillance en ligne, y compris analyse des accès à des réseaux informatiques"), de sorte qu'il existe une similarité entre les services précités.

6.2.4.3.2 Enfin, s'il ne figure pas tel quel dans la liste des services de la marque opposante, le service "*Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software*" doit être considéré comme très similaire aux services de "location […] de logiciels" revendiqués par la marque opposante.

6.3 En conclusion, tous les produits et les services revendiqués par la marque attaquée sont identiques, respectivement similaires, aux produits et aux services revendiqués par la marque opposante.

7.
Vu l'identité des marques en cause, la protection de la marque attaquée est d'emblée exclue pour tous les produits et les services *identiques* aux

produits et aux services revendiqués par la marque opposante (art. 3 al. 1 let. a LPM).

8.
Reste donc à examiner si, en lien avec les produits et les services *similaires* à ceux revendiqués par la marque opposante, la marque attaquée crée un risque de confusion avec la marque opposante (art. 3 al. 1 let. b LPM).

Cette question doit être résolue en tenant compte tant du degré d'attention dont font preuve les destinataires des produits et services pour lesquels les marques sont enregistrées (consid. 5) que de l'étendue du champ de protection de la marque opposante (consid. 8.1-8.2).

8.1

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

8.1.2 En lien avec les produits et services revendiqués, la marque opposante "TCS" n'a, en tant que telle, pas un caractère banal ou descriptif qui conduirait à ne lui accorder qu'un périmètre de protection faible.

8.2

8.2.1 Se référant à neuf marques contenant l'élément "TCS" et à un certain nombre d'entreprises utilisant l'élément "TCS" sans l'avoir enregistré, la recourante considère que la marque opposante est faible

en raison de la dilution de la force distinctive de l'élément "TCS", notamment en lien avec des produits de la classe 9.

8.2.2 Selon la jurisprudence, en dépit de la faiblesse de la marque opposante, une grande similarité entre la marque attaquée et la marque opposante conduit à un risque de confusion (cf. arrêt du Tribunal B-7346/2009 du 27 septembre 2010 consid. 6.3 *Murolino/Murino*). En l'espèce, vu l'identité entre la marque attaquée et la marque opposante, un risque de confusion ne pourrait *a fortiori* être écarté même si l'élément "TCS" devait être considéré comme dilué et donc extrêmement faible. La question de la dilution de la force distinctive de la marque opposante peut ainsi rester ouverte.

8.3 Il ressort de la comparaison des produits et des services en cause (consid. 6) que, outre les nombreux cas d'identité, les produits revendiqués par la marque attaquée sont similaires, voire hautement similaires, aux produits revendiqués par la marque opposante. Il n'y a notamment pas de cas dans lesquels il n'existe qu'une similarité éloignée des produits ou des services.

Dans ces conditions, vu l'identité parfaite des marques en cause, le risque est particulièrement élevé que le consommateur attribue un produit ou un service associé au signe "TCS" au mauvais titulaire de la marque. Il existe dès lors entre la marque opposante et la marque attaquée un risque de confusion que même le degré d'attention accru dont sont susceptibles de faire preuve les consommateurs de certains des produits ou des services concernés ne parvient pas à écarter.

Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si la marque opposante est une marque connue à laquelle un périmètre de protection élargi peut être reconnu, notamment sur la base du sondage confidentiel déposé par l'intimé.

Quant aux allégations de la recourante selon lesquelles le signe "TCS" serait connu dans le monde entier et associé à Tata Consultancy Services Limited (qui appartient à la recourante et qui a des bureaux dans 42 pays et plus de 142 succursales sur la planète), elles ne sauraient être prises en considération. La recourante ne démontre en effet pas que le signe "TCS" est connu *en Suisse* et qu'il est associé *en Suisse* à Tata Consultancy Services Limited.

9.
La recourante soutient enfin que la marque opposante constitue une marque défensive. Elle considère que, bien que seuls les motifs relatifs d'exclusion puissent être invoqués dans le cadre d'une procédure d'opposition, il convient de tenir compte, en application de l'art. 2 al. 2 CC, du fait qu'une marque a été enregistrée de manière abusive.

En vertu de l'art. 31 al. 1 LPM, seuls les motifs relatifs d'exclusion (art. 3 al. 1 LPM) peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure d'opposition, à l'exclusion notamment de la question de savoir si la marque opposante est une marque défensive (arrêt du Tribunal B-5830/2009 du 15 juillet 2010 consid. 3.2.4 *fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]* ; MARBACH, SIWR, n° 1164).

Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner si la marque opposante doit être considérée comme défensive et donc nulle. Une telle question ne peut en effet être traitée que dans le cadre d'une procédure introduite devant les tribunaux civils.

10.
Il ressort de ce qui précède que la marque attaquée est exclue de la protection en vertu de l'art. 3 al. 1 let. a et b LPM. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.

11.

11.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et 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 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 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. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 4'000.– déjà versée par la recourante.

11.2 L'intimé, qui obtient gain de cause et qui est représenté par un mandataire, a droit à des dépens (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 frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocats (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 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. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).

En l'espèce, vu le résultat de la cause, la recourante n'a pas droit à des dépens.

Il est en revanche alloué des dépens à l'intimé qui obtient gain de cause. L'intimé n'a pas présenté de note de frais. Ainsi, sur la base du dossier, il lui est équitablement alloué, à la charge de la recourante, une indemnité de Fr. 2'000.– (TVA comprise) à titre de dépens pour la procédure de recours.

12.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

(Le dispositif se trouve à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La demande de suspension de procédure de la recourante du 23 janvier 2013 est rejetée.

2.
Le recours est rejeté.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.–, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 4'000.–.

4.
Un montant de Fr. 2'000.– (TVA comprise) à titre de dépens est alloué à l'intimé et mis à la charge de la recourante.

5.
Le présent arrêt est adressé :

– à la recourante (recommandé ; annexes : annexes en retour)
– à l'intimé (recommandé ; annexes : double de la demande de suspension de procédure de la recourante, annexes en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 11348 ; recommandé ; annexes : double de la demande de suspension de procédure de la recourante, dossier en retour)

Le président du collège :	Le greffier :
Pietro Angeli-Busi	Pierre-Emmanuel Ruedin

Expédition : 31 janvier 2013