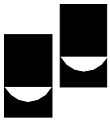
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Cour II
B-137/2009
{T 1/2}

Arrêt du 30 septembre 2009

Composition

Bernard Maitre (président du collège), Claude Morvant, David Aschmann, juges,
Olivier Veluz, greffier.

Parties

B-137/2009, B-341/2009 et B-343/2009
Diapason Commodities Management SA,
représentée par Maîtres Thomas Steinmann et Michèle Burnier, avocats, Python & Peter,
recourante,

contre

Beeland Interests, Inc.,
représentée par Sedin SA,
intimée,

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

Objet

Procédures d'opposition n°s 9664, 9665 et 9666 – similarité entre produits et services.

Faits :

A.
L'enregistrement de la marque suisse n° 567'858

DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX

(ci-après : la marque attaquée), déposée par Beeland Interests Inc., a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n° 39 du 26 février 2008. Le déposant revendiqua la protection de dite marque pour les produits et services suivants :

16
Druckereierzeugnisse ; Veröffentlichungen, Informationsblätter, Broschüren, Dokumente, Bücher, Zeitschriften, Tabellen, Diagramme, Indizes und Handbücher ; alle vorgenannten auch in Bezug auf Warenmärkte, Investitionen, Anlagen, Fonds, Wertpapiere und andere Finanzinformationen ; Briefpapier.

35
Informationen in Geschäftsangelegenheiten ; Beratung in Geschäftsangelegenheiten ; Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten ; Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten ; Bereitstellung von Statistiken ; Erstellung von Wirtschaftsprognosen ; Informations- und Beratungstätigkeiten bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen.

36
Finanz- und Anlagedienstleistungen, insbesondere Analysen und Beratungen ; Vermögensverwaltung und Investitionsberatung ; Bereitstellung von Informationen über Warenmärkte ; Finanzplanung und Finanzprognosen ; Finanzdienstleistungen, nämlich Ausgabe und Verwaltung von Index-Fonds ; Fondsinvestment durch die Bereitstellung und Aktualisierung von Warenangebotindizes, Versicherungen ; Vermögens- und Depotverwaltung in Bezug auf Wertpapiere, Termingeschäfte, Wertpapieroptionen und andere Finanzinstrumente ; Nachforschungen in Finanz- und Anlagebelangen ; Bereitstellung von Informationen über das Internet, technische Unterstützung und Beratung im Bereich Finanzplanung, Anlageplanung und Besitzverwaltung mittels eines Computer-netzwerkes ; Verwaltung von Kapitalanlagefonds ; Anlagefonds und Beratung bezüglich Anlagefonds.

Le 23 mai 2008, Diapason Commodities Management SA a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement auprès de l'Institut

Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Cette opposition se fondait sur les marques suisses n° 535'898



(ci-après : la marque opposante 1), protégée pour les services suivants :

36
assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières.

n° 549'512

DIAPASON COMMODITIES INDEX

(ci-après : la marque opposante 2), protégée pour les services suivants :

36
assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières.

et n° 560'206

DIAPASON

(ci-après : la marque opposante 3), protégée pour les services suivants :

36
finances.

L'Institut fédéral a disjoint la cause en trois procédures, à savoir l'une pour chacune des trois marques opposantes (procédures d'opposition n° 9664, 9665 et 9666).

Par courriers du 19 août 2008, l'IPI a constaté que Beeland Interests Inc. n'avait pas présenté de réponses aux oppositions et a prononcé la clôture des procédures.

B.
Par décisions du 20 novembre 2008, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a admis, avec suite de frais et de dépens, les oppositions formées contre la marque "DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX" pour les services des classes 35 et 36 ; dites oppositions ont en revanche été rejetées pour les produits de la classe 16.

L'autorité inférieure a considéré que les services des classes 35 et 36 revendiqués par la marque attaquée étaient respectivement similaires et identiques aux produits de la classe 36 pour lesquels les marques opposantes étaient protégées. A la suite d'une comparaison des signes opposés et en prenant en compte l'identité et la similarité des services des classes 35 et 36, elle a admis l'existence d'un risque de confusion.

En revanche, l'Institut fédéral a jugé que les produits de la classe 16 de la marque attaquée n'étaient pas similaires aux services de la classe 36 des marques opposantes, bien qu'il s'agisse de divers produits imprimés en rapport avec la finance. Ces produits seraient à considérer comme des éléments auxiliaires fournis à titre gratuit dans le cadre du service principal. L'autorité inférieure a ajouté que la nature des produits en cause ainsi que le savoir-faire qu'ils nécessitaient étaient différents ; qu'un établissement financier n'avait usuellement pas de lien naturel logique avec une imprimerie ou une maison d'édition ; et qu'il en était par exemple de même du rapport existant entre une agence de voyage et les prospectus de cette agence.

C.
Par écritures du 7 janvier 2009, mises à la poste le même jour, Diapason Commodities Management SA (ci-après : la recourante) recourt partiellement contre ces décisions en concluant :

A titre préliminaire :

1. Ordonner la jonction des causes n° 9664, 9665 et 9666.

Principalement :

1. Admettre le présent recours et annuler les décisions de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle du 20 novembre 2008 dans les procédures d'opposition n° 9664, 9665 et 9666 en tant qu'elles concernent la classe 16.

2. Révoquer la marque suisse n° 567 858 DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX pour l'ensemble des produits et services.

3. Mettre à la charge de l'Intimée les frais et dépens de la présente procédure.

La recourante fait valoir qu'il y a lieu d'admettre une similarité entre les services de la classe 36 et les produits de la classe 16 des marques opposées. Elle prétend en bref qu'il n'est pas déterminant de savoir si les produits de la classe 16 sont des auxiliaires des services de la classe 36. Il s'agirait au contraire d'examiner si ces produits, limités au domaine de la finance, et ces services sont complémentaires. En outre, soutenir que la nature desdits produits et services et le savoir-faire qu'ils nécessitent sont différents et qu'un établissement financier n'a pas de lien naturel logique avec une imprimerie serait erroné. En procédant ainsi, l'Institut fédéral comparerait des services d'imprimerie avec des services financiers. Enfin, les "Indizes" revendiqués par la marque attaquée, à savoir des "indices", ne seraient pas des produits mais des services de la classe 36 similaires aux services pour lesquels les marques opposantes sont protégées.

D.
Le 5 février 2009, l'Institut fédéral a partiellement radié la marque attaquée pour les services des classes 35 et 36 avec effet au 20 novembre 2008.

E.
Par décision incidente du 5 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral a procédé à la jonction des causes B-137/2009 (procédure d'opposition n° 9664), B-341/2009 (procédure d'opposition n° 9665) et B-343/2009 (procédure d'opposition n° 9666).

F.
Invité à se prononcer sur les recours, l'IPI en a proposé leur rejet avec suite de frais au terme de sa réponse du 20 avril 2009. Il a renoncé à

présenter des remarques et des observations et a renvoyé à la motivation de sa décision.

G.
Le 27 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral a porté la réponse de l'autorité inférieure à la connaissance de la recourante, a pris acte que l'intimée n'avait pas produit de réponse et a clos l'échange d'écritures.

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

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) (art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent réservées les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.

Les actes attaqués sont des décisions au sens de l'art. 5 al. 2 PA. Ils émanent d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Aucune des clauses d'exceptions prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître des présents recours.

1.2 La recourante, qui a pris part aux procédures devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par les décisions attaquées et a un intérêt digne de protection à leur annulation ou à leur modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 PA).

1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu des mémoires de recours (art. 11, 22a al. 1 let. c, 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées.

Les recours sont donc recevables.

2.
Par décision incidente du 16 mars 2009, les causes B-137/2009, B-341/2009 et B-343/2009 ont été jointes. Cette jonction se justifie, dans la mesure où, conformément à la jurisprudence, les recours concernent les mêmes parties, des faits de même nature et portent sur des questions matérielles semblables (voir en ce sens : ATF 131 V 461 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1476/2006 du 26 avril 2007 consid. 1.3 ; VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, n. 10 ad art. 10 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 114 s. n. 3.17).

3.
Une marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 [LPM, RS 232.11]). Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 LPM) et confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM (art. 31 al. 1 LPM). Si l'opposition est fondée, l'enregistrement est révoqué en tout ou en partie ; dans le cas contraire, l'opposition est rejetée (art. 33 LPM).

3.1 A teneur de l'art. 3 al. 1 LPM, sont exclus de la protection les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques (let. a), les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. b) et 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 (let. c).

Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en compte la similarité aussi bien des signes que des produits pour lesquels ils sont enregistrés. Indépendamment du fait que ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits

doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa, la pratique constante admet que, lorsqu'une similarité entre les signes ou les produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les produits, respectivement les signes. Dans ces cas, un risque de confusion est a priori exclu (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4 et 4.3 *Activia*).

3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a considéré que les services des classes 35 et 36 revendiqués par la marque attaquée étaient respectivement similaires et identiques aux services de la classe 36 pour lesquels les marques opposantes sont protégées. A la suite d'une comparaison des signes opposés et en prenant en compte l'identité et la similarité des services des classes 35 et 36 en cause, dite autorité a reconnu l'existence d'un risque de confusion et admis les oppositions en tant qu'elles portent sur ces services. En revanche, l'Institut fédéral a jugé que les produits de la classe 16 de la marque attaquée n'étaient pas similaires aux services de la classe 36 des marques opposantes. Ces produits seraient à considérer comme des éléments auxiliaires fournis à titre gratuit dans le cadre du service principal. En outre, la nature des produits en cause ainsi que le savoir-faire qu'ils nécessitent seraient différents. Par ailleurs, un établissement financier n'aurait usuellement pas de lien naturel logique avec une imprimerie ou une maison d'édition.

Diapason Commodities Management SA ne recourt contre les décisions de l'Institut fédéral qu'en tant qu'elles concernent la classe 16. Elle argue en effet que les services de la classe 36 des marques opposantes et les produits de la classe 16 de la marque attaquée sont similaires. Il en résulte que l'objet du litige se limite à l'examen de la similarité de ces produits et services.

4.
Des produits sont similaires lorsque les cercles des consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus sous des marques identiques ou similaires proviennent, au regard de leurs lieux de production et de distribution usuels, de la même entreprise ou seraient, du moins, produits sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises liées entre elles. Il convient encore de comparer les produits concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui existent entre eux (LUCAS DAVID, in : Kommentar

zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Bâle 1999, MSchG art. 3 n. marg. 8 et 35 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8105/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.2 *Activia*).

Sont des indices pour des produits similaires 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 desdits produits, un champ d'application technologique semblable ou identique de même que le rapport entre accessoire et produit principal.

Constituent en revanche des indices contre la similarité des produits des canaux de distribution séparés pour une même catégorie d'acheteurs ainsi que le rapport entre produit auxiliaire et produit principal et entre matière première ou produit semi-fini et produit fini.

Tous ces éléments sont habituellement retenus comme indices par la doctrine et la jurisprudence, mais aucun n'est en soi déterminant et suffisant et chaque cas doit être examiné séparément (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.2 *Activia* et B-7485/2006 du 4 février 2008 consid. 6 *Turbo Booster* ; EUGEN MARBACH, in : Roland Von Büren/Lukas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2ème éd., Bâle 2009, n. marg. 817 ss ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 119 ss).

5.
En l'espèce, les marques opposantes 1 et 2 sont protégées pour les services de la classe 36 suivants : *assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières*. La marque opposante 3 est quant à elle protégée pour le service de la classe 36 suivant : *finances*. La marque attaquée revendique la protection pour les produits de la classe 16 suivants : *Druckereierzeugnisse ; Veröffentlichungen, Informationsblätter, Broschüren, Dokumente, Bücher, Zeitschriften, Tabellen, Diagramme, Indizes und Handbücher ; alle vorgenannten auch in Bezug auf Warenmärkte, Investitionen, Anlagen, Fonds, Wertpapiere und andere Finanzinformationen ; Briefpapier*.

5.1 La recourante prétend que les produits de la classe 16 revendiqués par la marque attaquée sont limités au domaine de la

finance comme l'indiquerait la spécification figurant au registre "alle vorgenannten auch in Bezug auf Warenmärkte, Investitionen, Anlagen, Fonds, Wertpapiere und andere Finanzinformationen".

5.1.1 Une marque n'est protégée que pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée (principe de spécialité). Par conséquent, la similitude entre les produits et les services est jugée uniquement sur la base des enregistrements respectifs des marques en question (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.2.2 et la réf. *Activia* et B-7437/2006 du 5 octobre 2007 consid. 8 *Old Navy* ; MARBACH, op. cit., n. marg. 778 ss). Il ne sera ainsi tenu compte d'un domaine d'activité ou d'un cercle de consommateurs particuliers que si une spécification ou une limitation figure dans la liste des produits et/ou des services (voir en ce sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.2.2 et la réf. *Activia*).

5.1.2 En l'espèce, la recourante se trompe lorsqu'elle soutient que la spécification "alle vorgenannten auch in Bezug auf Warenmärkte, Investitionen..." limite la protection revendiquée de la marque attaquée à des imprimés en lien avec le domaine des finances. En effet, le mot "auch", en français "également" (Langenscheidt, Handwörterbuch Französisch, Berlin et Munich 2006, p. 798), donne clairement à penser que la spécification précitée n'est pas restrictive mais qu'elle précise simplement que la marque est également protégée pour des imprimés qui ont un contenu financier. C'est dire que, dans l'examen de la similarité qui suivra, il y a lieu de prendre en considération tout produit d'imprimerie, peu importe le domaine qui y est traité.

5.2 La recourante fait valoir que l'autorité inférieure a méconnu les principes applicables à l'examen de la similarité entre produits et services en considérant que les produits de la classe 16 étaient des éléments auxiliaires fournis à titre gratuit dans le cadre du service principal. Il faudrait au contraire partir du principe que la marque attaquée sera utilisée en relation avec ces produits à titre onéreux. Dans le cas contraire, la marque attaquée pourrait d'emblée être considérée comme nulle, dès lors qu'un usage à titre auxiliaire ne validerait pas le droit à la marque. La recourante soutient qu'il y a lieu d'admettre une similitude entre les services et les produits lorsque le public peut déduire sur la base de leur signification économique et de leur destination, ou encore de leur lieu de production habituel, qu'ils

proviennent de la même entreprise. Il serait en particulier déterminant que le consommateur considère qu'il existe une complémentarité logique entre l'offre de produits et les services. Or, en l'espèce, la complémentarité des services de la classe 36 avec les produits de la classe 16 serait patente. Ces derniers seraient en effet indispensables à la fourniture des services de la classe 36. La recourante prétend enfin que les "Indizes" de la marque attaquée, à savoir des indices, sont immatériels. Il s'agirait de services de la classe 36 et/ou 35 similaires aux services financiers des marques opposantes.

5.2.1 Parmi les produits de la classe 16 revendiqués par la marque attaquée figurent des *Informationsblätter*, soit des lettres d'informations, des *Broschüren*, soit des brochures, et du *Briefpapier*, à savoir du papier à lettres.

Selon la jurisprudence, seuls sont pertinents les produits et services qui sont offerts à titre professionnel par le titulaire de la marque. Les produits ou services auxiliaires qui servent simplement d'appui au produit principal ne doivent pas être pris en considération (DAVID, op. cit., art. 3 n. marg. 37 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7437/2006 du 5 octobre 2007 consid. 6 et les réf. cit. *Old Navy*).

Une lettre d'informations (ou *newsletter*) est un document bref contenant des informations sur des questions ou des sujets précis (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, éd. électronique, définition de "Informationsblatt"). Dans un contexte commercial, les lettres d'informations sont généralement communiquées à titre gratuit, le plus souvent par courriel, à des clients ou à des personnes intéressées. Elles servent l'entreprise à informer ces derniers sur son actualité ou sur les nouveautés allant figurer dans son éventail de prestations. Il s'agit donc d'un support qu'utilise une entreprise dans la vente de ses produits ou services.

Une brochure se définit, dans le contexte des produits de la classe 16, comme un petit ouvrage imprimé et broché (Le nouveau Petit Robert de la langue française 2007, Paris 2006, p. 304), soit relié. On parle ainsi de brochure technique, de brochure publicitaire (ibidem). Un tel imprimé sert donc à promouvoir la commercialisation d'un autre produit ou d'un service ou à informer le consommateur sur son utilisation ou son fonctionnement.

Le papier à lettres est un papier utilisé pour la correspondance (Le nouveau Petit Robert, p. 1795). Ce papier est ainsi vierge. Il va de soi qu'un établissement financier ou actif dans l'immobilier utilisera du papier à lettres dans la correspondance avec sa clientèle. Toutefois, ce produit remplit dans cette hypothèse le rôle d'un support matériel au service.

Il ressort de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des brochures et des lettres d'information ainsi que du papier à lettres revendiqués par la marque attaquée dans le cadre du présent examen. Il est vrai qu'il existe un lien évident de complémentarité entre ces produits et ces services, en ce sens que les services financiers seront matérialisés sur du papier à lettres et que leur promotion sera assurée par des brochures et/ou des lettres d'informations. Toutefois, la commercialisation de tout produit ou service est assurée par des produits d'imprimerie, que ce soit dans le cadre de sa promotion (publicité sur papier) ou de sa vente (contrat de vente, facturation) – on pense en particulier au voyagiste pour qui il est nécessaire de publier sous sa marque des catalogues de vacances remis gratuitement à ses clients en vue de vendre des voyages. Ainsi donc, l'admission de leur similarité conduirait à protéger toute marque pour des produits dont elle ne revendique pas la protection (voir dans ce contexte : sic! 2003 343 consid. 5b *Visart*). Au demeurant, comme nous le verrons ci-après, il ne suffit pas d'admettre l'existence d'un lien de complémentarité entre les produits et les services pour qu'ils soient considérés comme similaires. Encore faut-il que le public cible puisse déduire que ces produits et ces services forment un paquet de prestations. Or, on voit mal comment le consommateur moyen pourrait raisonnablement penser qu'un service financier et du papier à lettres, des brochures ou des lettres d'informations constituent un tel paquet.

Il y a en revanche lieu d'admettre que les autres produits de la classe 16 revendiqués par la marque attaquée (*Druckereierzeugnisse*, *Veröffentlichungen*, *Dokumente*, *Bücher*, *Zeitschriften*, *Tabellen*, *Diagramme*, *Indizes* et *Handbücher*) sont, de par leur nature, commercialisables à part entière. Il s'agit dès lors de les comparer avec les services financiers des marques opposantes.

5.2.2 A titre liminaire, il convient certes d'admettre avec la recourante que "Indizes" est le pluriel de "Indiz" qui signifie "indice" en français (Langenscheidt, op. cit., p. 1074). En relation avec le domaine des

finances, un indice consiste en une mesure synthétique de l'évolution des cours à partir d'un ensemble de titres représentatifs des secteurs d'activité économique (Le nouveau Petit Robert, p. 1313). Dans ce contexte, les "Indizes" devraient dès lors être rangés parmi les services de la classe 36 (cf. Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, 9ème éd., Genève 2006, p. 27), de sorte qu'il existerait un indice tendant à admettre leur similarité avec les services financiers des marques opposantes.

Toutefois, la similitude entre les produits et les services n'est jugée, comme nous l'avons relevé ci-dessus, que sur la base des enregistrements respectifs des marques en cause (cf. supra consid. 5.1). Il n'est par conséquent pas question d'examiner si la marque attaquée aurait dû être refusée pour un produit ou un service ou si les produits ou les services revendiqués par ladite marque ont été rangés dans la bonne classe.

De surcroît, les produits revendiqués par la marque attaquée ne sont pas réservés au seul domaine financier, d'une part. On ne saurait ainsi obligatoirement les rangés parmi les services de la classe 36, dans la mesure où "indice" en français ou "Indiz" en allemand a d'autres significations. D'autre part, la recourante perd de vue que "Indizes" est également le pluriel de "Index" ("index" en français , Langenscheidt, op. cit., p. 1074). Or, un index, dans le contexte des produits d'imprimerie, consiste en une table alphabétique (de sujets traités, de noms cités dans un livre, par mots-clés, par rubriques) accompagnée de références (Le nouveau Petit Robert, p. 1312). C'est dire que les "Indizes" sont des produits de la classe 16 et, comme nous le verrons ci-dessous, ne sont pas similaires aux services financiers de la classe 36 des marques opposantes.

5.2.3 Dans le cadre de l'examen de la similarité entre des produits et des services comme en l'espèce, il est essentiel de déterminer si les produits ou les services sont logiquement ou du moins usuellement liés à l'offre respectivement des services ou 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 (arrêts

du Tribunal administratif fédéral B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.2 *Activia* et B-7502/2006 du 7 août 2007 consid. 4.1 et 4.2 *Chanel* ; MARBACH, op. cit., 853 ss ; CHERPILLOD, op. cit., p. 121 s.).

Les services financiers (affaires financières, monétaires et immobilières) relèvent du secteur tertiaire. Tels que formulés au registre, ils s'adressent au consommateur moyen (voir en ce sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7433/2006 du 7 novembre 2007 consid. 8). Ils servent à la gestion du patrimoine financier et immobilier. Ces services sont produits et commercialisés dans des établissements financiers, auprès de promoteurs immobiliers, dans des gérances ou dans des bourses. Ils font appel à un savoir-faire intellectuel, à savoir la gestion d'un patrimoine financier et/ou immobilier.

Les produits de la classe 16 en cause relèvent du secteur secondaire, plus particulièrement de l'industrie du livre et de l'imprimerie. Ils s'adressent indéniablement au consommateur moyen. Ils ont pour but de divertir, d'informer ou d'instruire leurs destinataires. Ces biens sont produits dans des imprimeries ou dans des maisons d'édition. Ils résultent de la combinaison des savoir-faire d'un auteur, d'un typographe, d'un imprimeur et d'un relieur. Ces produits sont communément vendus dans des librairies et des grandes surfaces, voire chez des marchands de journaux.

Il ressort de ce qui précède que les produits de la classe 16 revendiqués par la marque attaquée et les services financiers des marques opposantes peuvent certes s'adresser au même cercle de consommateurs. Il n'en reste pas moins qu'ils ne relèvent pas du même secteur économique, qu'ils ne répondent pas aux mêmes besoins, qu'ils n'ont pas un lieu de production semblable ni n'exigent le même savoir-faire. Ils ne sont enfin pas distribués ou offerts dans les mêmes points de vente. Le consommateur moyen de ces produits et services ne pourra donc pas déduire, sur la base de ces critères, qu'ils proviennent de la même entreprise. Des imprimés tels que des livres, des manuels, des publications, des revues, des tables, des diagrammes ou des index ne constituent pas des compléments naturels ou une suite logique de l'offre des services financiers. Le consommateur ne peut dès lors penser qu'un paquet de prestations inclura un service financier et un tel imprimé. Il sied en conséquence de conclure à l'absence de similarité entre ces produits et ces services

(voir dans le même sens : sic! 2006 95 consid. 5 *Login*, sic! 2005 135 consid. 10c *Jet Tour*).

5.3 Force est dès lors de reconnaître que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que les produits de la classe 16 revendiqués par la marque attaquée n'étaient pas similaires aux services pour lesquels les marques opposantes sont protégées.

Faute de similarité entres les produits et les services à comparer, un risque de confusion tant direct qu'indirect doit être exclu (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.3 *Activia*).

6.
Il ressort de ce qui précède que, mals fondés, les recours formés par Diapason Commodities Management SA doivent être rejetés.

6.1 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 clause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de la marque attaquée. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 3'990.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont imputés sur la somme des trois avances de frais de Fr. 1'700.- chacune versées par la recourante le 26 janvier 2009. Le solde de 1'110.- lui est restitué.

6.2 L'intimée n'ayant pas produit de réponse dans le cadre de la présente procédure de recours, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 4 FITAF).

7.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les recours sont rejetés.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'990.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est imputé sur la somme des trois avances de frais déjà versées de Fr. 1'700.- chacune. Le solde de Fr. 1'110.- est restitué à la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de paiement" et actes en retour)
- à l'intimée (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. W9664-9666-sth/bs ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Bernard Maitre Olivier Veluz

Expédition : 2 octobre 2009