



Arrêt du 10 septembre 2024

Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège),
David Aschmann, Chiara Piras, juges,
Yann Grandjean, greffier.

Parties

Berg Drinks GmbH,
représentée par Maître Matthias Städeli, avocat,
recourante,

contre

INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.),
représentée par CAA Etudes et Services SA,
intimée,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
autorité inférieure.

Objet

Procédure d'opposition n° 102'294
CH 471'472 ZARA (fig.) / CH 767'895 zämä (fig.).

Faits :**A.**

A.a Déposée le 27 janvier 2021 et publiée dans le registre suisse des marques le 17 août 2021, la marque suisse n° 767'895 "zämä (fig.)" (ci-après : la marque attaquée), dont la titulaire est la société suisse Berg Drinks GmbH (ci-après : la défenderesse ou la recourante), revendique les produits suivants :

Classe 25 : *Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.*

Classe 30 : *Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel ; Reis, Teigwaren und Nudeln ; Tapioka und Sago ; Mehle und Getreidepräparate ; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren ; Schokolade ; Eiscreme, Sorbets und andere Arten von Speiseeis ; Zucker, Honig, Melassesirup ; Hefe, Backpulver ; Salz, Würzmittel, Gewürze, konservierte Kräuter ; Essig, Sossen und andere Würzmittel ; Eis (gefrorenes Wasser).*

Classe 32 : *Biere ; alkoholfreie Getränke ; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer ; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte ; Sirupe und andere alkoholfreie Präparate für die Zubereitung von Getränken.*

Cette marque se présente ainsi :



A.b Le 25 octobre 2021, la société espagnole INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (ci-après : l'opposante ou l'intimée) a formé une opposition partielle contre cet enregistrement auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI (ci-après : l'autorité inférieure). L'opposition n° 102'294 vise tous les produits de la classe 25 et se fonde sur la marque suisse n° 471'472 "ZARA (fig.)" (ci-après : la marque opposante), déposée le 11 octobre 1999 et publiée le 15 mai 2000, qui revendique les produits suivants :

Classe 25 : *Vêtements, chaussures, chappelerie (sic!).*

Cette marque se présente ainsi :



A.c A la suite d'un seul échange d'écritures, l'autorité inférieure a, par décision du 14 avril 2022, admis l'opposition n° 102'294 et révoqué l'enregistrement de la marque attaquée pour les produits suivants en classe 25 : *Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen*. Elle conserve la taxe d'opposition de 800 francs et met à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante de 2'000 francs à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition).

B.

Par acte du 24 mai 2022, la défenderesse a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, à ce que l'opposition n° 102'294 soit totalement rejetée, le tout avec suite de frais et dépens à la charge de l'intimée.

C.

C.a Dans sa réponse du 8 août 2022, l'autorité inférieure a complété son argumentation et conclu au rejet du recours, les frais de la cause étant mis à la charge de la recourante.

C.b Il en a été de même pour l'intimée au terme de sa réponse du 11 août 2022. Elle conclut de plus à l'octroi de dépens.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit :

1.

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

1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA).

1.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 22a al. 1 let. a et 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.

1.4 Le présent recours est ainsi recevable.

2.

Selon l'art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11), sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

3.

Dans la mise en œuvre de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il s'agit tout d'abord de définir à quels consommateurs les produits et/ou les services en cause sont destinés ainsi que le degré d'attention dont ces consommateurs font preuve (arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 3.1-3.1.2 "[fig.]/ENAGHR [fig.]").

3.1

3.1.1 La décision attaquée retient que les produits visés de classe 25 (vêtements, chaussures, chappelerie [*sic!*]) sont, en comparaison avec des articles de grande consommation d'usage courant, de manière générale obtenus avec un degré d'attention légèrement plus élevé, étant donné qu'ils sont fréquemment essayés avant d'être achetés (décision attaquée n° III.D.4).

3.1.2 La recourante et l'intimée ne reviennent pas sur cette question.

3.2 Le Tribunal s'en tiendra ici à sa jurisprudence pour confirmer l'appréciation de l'autorité inférieure en faveur d'un degré d'attention (légèrement) plus élevé (arrêts du TAF B-2387/2023 du 4 janvier 2024 consid. 4.3 "[Raubtierkopf] [fig.]/[Tigerkopf] [fig.]" et B-1590/2021 du 12 août 2022 consid. 4.1.4 "TISSOT [fig.]/Pharmacie Tissot Arena" et les références citées).

4.

4.1 Il convient maintenant de déterminer s'il existe une identité ou une similarité entre les produits et les services en cause (arrêts du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 5.1 "SKY/SKYFIVE", B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 6.1.1.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL" et B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 4.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]").

4.2 En l'espèce, la décision attaquée constate que les produits revendiqués par les marques opposées sont identiques (décision attaquée n° III.B.6), ce que la recourante admet (recours n° 7). Le Tribunal le confirme.

5.

Vu l'identité des produits en cause (consid. 4.2), il convient maintenant de déterminer, du point de vue des cercles de consommateurs déterminants (consid. 3.2), s'il existe une similarité entre les signes opposés.

5.1

5.1.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller"). Dès lors que le consommateur ne perçoit en général pas les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre perçu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire imprécise (ATF 121 III 377 consid. 2a "BOSS/BOKS" ; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in : Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, 2^e éd. 2009 [ci-après : MARBACH, SIWR], n° 867). Cette impression d'ensemble sera principalement influencée par les éléments dominants d'une marque ; il s'agit en général des éléments les plus distinctifs (arrêt du TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 "lawfinder/LexFind.ch [fig.]" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 3 LPM n° 30). Les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent cependant pas être purement et simplement exclus de l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi, influencer l'impression d'ensemble qui se dégage d'une marque (arrêt du TF 4C.258/2004 du 6 octobre 2004 consid. 4.1 "YELLOW/Yellow Access AG" ; ATAF 2014/34 consid. 6.1.1 "LAND ROVER/Land Glider" ; arrêts du TAF B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011

du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : CR PI, art. 3 LPM n° 60). Il convient, dès lors, de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer le signe (arrêt du TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 "FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN" ; MARBACH, SIWR, n° 866 ; GALLUS JOLLER, in : SHK 2017, art. 3 LPM n° 128 s.).

5.1.2 Dans le cas d'une collision entre des signes combinant – comme en l'espèce, au moins pour ce qui est de la marque attaquée – des éléments verbaux et figuratifs, il n'existe pas de règles absolues permettant d'établir lesquels de ces éléments l'emportent sur les autres dans le cadre de l'examen de l'impression d'ensemble qui se dégage des signes. Il s'agit donc de déterminer dans chaque cas l'élément qui a le plus d'influence sur le signe concerné (MARBACH, SIWR, n° 930, et les références citées). Une similarité des éléments caractéristiques – verbaux ou figuratifs – ne peut être compensée par une dissemblance entre des composantes peu originales ; à l'inverse, lorsque la similarité ne porte que sur des éléments secondaires du point de vue de l'impression d'ensemble, une différence claire entre les éléments caractéristiques respectifs est apte à éviter une similarité des signes. En présence d'éléments caractéristiques tant verbaux que figuratifs, une ressemblance au niveau de l'une de ces composantes peut suffire à fonder une similarité des signes (MARBACH, SIWR, n° 931 ; SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM n° 104 ; arrêts du TAF B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 9.1 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]", B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 6.1 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]" et B-1618/2011 du 25 septembre 2012 consid. 4.1 "EIFFEL/GUSTAVE EIFFEL [fig.]").

5.1.3 Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les éléments verbaux de deux marques, se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique et leur contenu sémantique (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas" et 121 III 377 consid. 2b "BOSS/BOKS"). La similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces trois critères (MARBACH, SIWR, n° 875 ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3^e éd. 2017, art. 3 LPM n° 59). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de

même que sa terminaison – surtout lorsque celle-ci reçoit une accentuation – suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas" et 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : CR PI, art. 3 LPM n° 62).

5.2

5.2.1 La décision attaquée retient que, sur le plan visuel, les signes opposés sont similaires dans la mesure où ils contiendraient tous les deux les lettres "Z A . A" et diffèreraient dans la mesure de la lettre "R" de la marque opposante et de la lettre "M" de la marque attaquée. Le tréma (*Umlaut*) aurait un impact très limité sur le plan visuel, les signes en question ayant le même nombre de lettres (quatre) dans le même ordre (décision attaquée n° III.C.8).

Sur plan auditif, l'autorité inférieure soutient que les deux marques en présence comprendraient deux syllabes et coïncideraient sur la première syllabe et la dernière lettre de la deuxième syllabe. Selon elle, le fait que les germanophones prononceraient la lettre "ä" de la marque attaquée comme "è" du fait du tréma ne changerait rien. En effet, les francophones et les italophones, bien qu'ayant des connaissances de la langue allemande, prononceraient la marque attaquée "za-ma", car ils n'y verraient pas un mot du vocabulaire allemand (décision attaquée n° III.C.9).

Sur le plan conceptuel enfin, l'autorité inférieure avance que le terme "Zara" n'a pas de signification dans une langue nationale ou en anglais. Il ne serait pas exclu que certains consommateurs visés y voient un prénom ou un nom de famille, bien que peu répandu en Suisse. Le terme suisse-allemand "zämä" (*zusammen, miteinander, gemeinsam*) se traduirait par l'adverbe "ensemble" en français. Selon l'autorité inférieure, les consommateurs francophones et italophones ne connaîtraient pas le suisse-allemand et, partant, ne le comprendraient pas comme signifiant "ensemble". Par ailleurs, le mot "zämä" ne serait en tout cas pas perçu comme un prénom, mais comme un terme fantaisiste. Aussi, les signes opposés, de nature fantaisiste pour les francophones et les italophones, ne présenteraient dès lors pas de similarité au niveau conceptuel ou sémantique (décision attaquée n° III.C.11).

Au final, il conviendrait de retenir l'existence de similitudes visuelles et auditives entre les signes qui s'opposent (décision attaquée n° III.C.12).

5.2.2 La recourante avance de son côté que, d'un point de vue sonore, il faut également tenir compte de la prononciation des signes en dialecte. Selon elle, la prononciation de la voyelle "a" se distingue clairement du *Umlaut* "ä" du mot "zämä" prononcé en dialecte suisse-allemand. Les consonnes "R" et "m" créeraient, en lien avec les voyelles différentes, une prononciation elle aussi différente (recours n° 15). Sous l'angle visuel, elle explique que les signes ne se distingueraient pas par ce qui suit la lettre "Z", à savoir les lettres "ämä" et "ara" qui présenteraient une différence optique. Cette différence serait soulignée et renforcée par la mise en page graphique individuelle des deux marques. Par ailleurs, la marque opposante se présenterait en lettres capitales vieillotées écrites en positif [noir sur blanc], par opposition à celles de la marque attaquée, qui seraient originales et en négatif [blanc sur noir]. Elle affirme enfin, en contradiction avec l'autorité inférieure, que la présentation graphique des marques en conflit revêtirait une importance déterminante. Selon elle, la conception graphique distincte de la marque attaquée créerait au niveau de l'écriture une impression d'ensemble nettement différente de la marque opposante, moderne et totalement inédite (recours n°s 16 à 18).

C'est cependant d'un point de vue sémantique que la recourante s'en prend le plus à la décision attaquée. Elle explique d'abord qu'en Suisse le mot "ZARA" (de la marque opposante) est compris comme un prénom ou un nom de famille, comme pour la personnalité de la famille royale britannique Zara Tindall ou la chanteuse de musique pop Zara Larsson ou encore l'actrice Zarah Leander (recours n°s 21 à 24). Quant au mot "zämä", non seulement les consommateurs de la Suisse allemande, mais une grande partie de ceux issus de la Suisse romande et italienne le comprendrait. Selon elle, la constatation de l'autorité inférieure selon laquelle le mot "zämä" ne serait pas compris dans les cercles de consommateurs de langues française et italienne autrement que comme un signe de fantaisie, serait juridiquement incorrect et sans pertinence pour l'évaluation de la similarité des signes (recours n°s 25 à 27). Elle en conclut que n'importe quelle éventuelle similarité serait compensée par la différence au niveau du sens. Dans le cadre de l'examen correct du contenu sémantique des marques en présence, il s'avérerait que le contenu sémantique de la marque opposante (prénom de jeune fille) ne se retrouve pas dans la marque contestée "zämä" et que, par conséquent, il n'y aurait pas de risque de confusion, même si le contenu sémantique de la marque attaquée n'était pas compris d'emblée en Suisse romande et italienne (recours n° 28 s.). La recourante cite encore plusieurs cas venant de la pratique pour affirmer qu'un début de signe qui n'est que marginalement similaire

ne suffit pas pour conclure à la similitude des signes lorsque les autres éléments sont différents sur le plan visuel, phonétique et sémantique (recours n° 30).

5.2.3 L'intimée, enfin, commence par relever que les deux marques opposées commencent par les lettres "ZA", se terminent par un "A" et sont composées de quatre lettres. Selon elle, les quelques trémas n'empêcheraient pas qu'elles restent des "A". Elle en conclut à la similarité visuelle du point de vue visuel (réponse n° 3.2). Du point de vue phonétique, l'intimée avance qu'il serait impensable dans les régions linguistiques francophone et italophone que le "ä" soit prononcé autrement que /a/. Elle en déduit une similarité phonique (réponse n° 3.3). Du point de vue sémantique enfin, l'intimée, tout en admettant que le mot "zämä" est compris comme signifiant "ensemble" par les clients suisses-alsémaniques, conteste que tel serait le cas dans les régions non alsémaniques. Selon elle, les francophones et les italophones qui n'ont pas été en contact avec des dialectes allemands ne seraient pas susceptibles de comprendre le mot "zämä", conduisant à retenir ce mot comme absolument fantaisiste, sans aucune signification (réponse n° 3.4). Elle conteste qu'une similitude de sens reconnaissable dans au moins une région linguistique puisse renforcer une similitude déjà existante visuellement ou acoustiquement, ou inversement, un sens différent reconnaissable dans une région linguistique puisse exclure la similitude, visuellement ou acoustiquement (réponse n° 3.6).

5.3 Le Tribunal, quant à lui, retient ce qui suit.

5.3.1 Sur le plan visuel, les deux marques opposées comprennent 4 lettres et débutent par la lettre "z/Z". Elle se distinguent par leurs troisièmes lettres, un "m" pour la marque attaquée et un "R" pour la marque opposante. Les lettres "ä/A" en deuxième et quatrième positions sont surmontées ou non de trémas. A ce sujet, la jurisprudence a retenu que le tréma ne suffisait pas pour considérer comme différente une lettre qui en n'est pourvue d'une autre qui ne l'est pas (arrêt du TAF B-7367/2010 du 9 décembre 2011 consid. 6.6 et 7.2 "HÖFER FAMILIY-OFFICE [fig.]"/"HOFER"). Dans ce sens, le Tribunal peut suivre l'autorité inférieure lorsqu'elle affirme que les marques se rejoignent sur la structure "za-a".

Cependant, la graphie des "ä" est singulière, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure. La lettre "a" n'est pas régulière ; elle est oblongue, plus large que haute. De même, les trémas sont d'une dimension assez importante et ressortent particulièrement. Si l'on focalise sur la lettre "ä" (cf. ci-contre), il est même permis de voir autre chose qu'une lettre, mais possiblement une bouche surmontée de deux yeux. Cela se distingue sans conteste des "A" plus classiques que l'on trouve dans la marque opposante, dont les caractéristiques de la police peuvent être omises en l'espèce.



Il s'ajoute que la marque attaquée se dessine en caractères blancs sur un fond noir, alors que la marque opposante s'écrit simplement noir sur blanc.

Dans ces conditions, les marques concordent, mais seulement sur le nombre de lettres (quatre) et sur la construction en "za-a". Par conséquent, la similarité visuelle est donnée, mais elle est faible.

5.3.2 D'un point de vue sonore, la marque opposante ("ZARA") sera prononcée dans toutes les langues nationales /zaxa/, plus sûrement que /tzaaxa/.

Sans conteste, le public germanophone prononcera la marque attaquée /tsɛmɛ/ ou /tsæmɛ/ (*i.e.* "tsèmè" ou "tsaemè"). La lettre z en allemand, placée au début d'un mot est le plus souvent affriquée, ce qui signifie qu'elle est produite en empêchant d'abord l'air de passer, puis le relâchant à travers une voie étroite, causant de la turbulence (sur cette notion : Encyclopédie Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_affriqu%C3%A9e_alv%C3%A9olaire_sourde, consulté le 5 septembre 2024). Dans la langue allemande, le *Umlaut* indique une inflexion vocalique notée par un tréma sur la voyelle, ici le "a". Pour les langues française et italienne, il faut retenir que très peu de mots comprennent une lettre surmontée d'un tréma avec cette particularité (<https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/uso-del-digrama-letteraapice-in-sostituzione-della-lettera-accentata/89>, consulté le 5 septembre 2024). En français, on citera les mots : paranoïa, capharnaüm, laïc ou maelström. On relèvera que ces mots ne comprennent pas de "ä". Il en est de même pour la langue italienne. Cependant, un locuteur francophone (ou italophone) sait qu'une lettre avec un tréma ne se prononce pas de la même manière qu'à l'ordinaire. La jurisprudence retient d'ailleurs qu'il faut retenir la prononciation correcte dans la langue d'origine (arrêt du TAF B-6046/2008 du 3 novembre 2010 consid. 6.2.2 "R Rothmans [fig.]/Roseman Crown

Agencies KING SIZE [fig.]"). Il est possible qu'un locuteur francophone ou italophone ne sache pas comment prononcer le signe "zämä". On se trouve alors dans la situation suivante : soit le public latinophone identifie un mot allemand, étant donné qu'il a étudié l'allemand à l'école obligatoire (comme le dit l'autorité inférieure), et alors il prononcera la marque attaquée /tsɛmɛ/ ; soit le public latinophone ne détecte pas un mot allemand dans "zämä", et alors il saura au moins qu'une lettre surmontée d'un tréma ne se prononce pas comme à l'ordinaire, sans forcément savoir comment. Dans tous les cas, comparé au mot "ZARA", il saura donc que les "ä" de la marque attaquée et les "a" de la marque opposante se prononcent différemment. On n'est ainsi pas dans un cas où seule une consonne changerait (p. ex. "Hello/Hero" de la décision de l'ancienne CREPI du 11 mai 2006 consid. 4, in : sic! 2006 478, où le risque de confusion a été admis), mais bien plutôt dans une configuration où une consonne et au moins une voyelle varieraient (p. ex. "Chanel/Chenal" in : sic! 1997 171, où le risque de confusion a été nié). Une similarité phonétique ou sonore doit ainsi être écartée.

Quand bien même un consommateur francophone ou italophone prononcerait le signe attaqué "zämä" comme /zama/, cela ne suffirait encore pas à conclure, comme le fait l'autorité inférieure, à une similarité phonétique entre "zämä" et "ZARA". Il s'agit de deux consonnes qui se prononcent très différemment puisque le "m" est une consonne nasale et le "R" une consonne roulante. Dans ce cas, selon la pratique, en présence de signes courts, de petites différences permettent d'éviter toute similarité et donc tout risque de confusion (ATF 121 III 377 consid. 2b "BOSS/BOKS").

5.3.3 Pour ce qui est enfin du sens donné par le consommateur visé aux signes qui s'opposent ici, la marque opposante "ZARA" peut être soit un prénom féminin, d'origine arabe, signifiant "fleur, blancheur lumineuse" (p.ex. <http://m.signification-prenom.com/prenom-ZARA.html>, consulté le 5 septembre 2024), soit un signe de fantaisie. Cette signification sera la même dans toutes les langues nationales.

Comme la pratique admet que l'on tienne compte des dialectes (ATF 73 II 57 consid. 3 "Mido/Smidor" ; JOLLER, op. cit., n° 152), le public germanophone comprendra "zämä" de la marque attaquée comme appartenant au dialecte suisse-allemand signifiant "*zusammen*" (ensemble ; <https://www.dialektwoerter.ch/ch/z.html>, consulté le 5 septembre 2024). Même si l'orthographe plus courante est "zäme", le public germanophone identifiera le mot "*zusammen*" au moins

phonétiquement. Il le différenciera alors du mot "ZARA", un prénom ou un signe de fantaisie.

Quant aux publics latinophones, peu importe qu'ils comprennent le mot "zämä" comme un mot suisse-allemand. S'ils le comprennent effectivement comme un mot du dialecte suisse-allemand, la conclusion sera la même que pour le public germanophone (cf. ci-dessus). S'ils y voient uniquement un signe de fantaisie, sans signification, tout comme le signe de fantaisie "ZARA", ou alors un prénom, une concordance est exclue. Autrement dit, l'on peut dans tous les cas exclure une similarité conceptuelle.

5.3.4 En conclusion, le Tribunal retient une faible similarité visuelle et exclut toute similarité sonore et conceptuelle entre les signes ici opposés.

6.

En vue de l'examen du risque de confusion entre les marques en cause (consid. 7.3.5), il convient encore de déterminer l'étendue du champ de protection de la marque opposante.

6.1 Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences 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 (arrêt du TF 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 "RRSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG" ; MARBACH, SIWR, n° 981). 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 (ATF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 "SKY/SkySIM").

6.2 En l'espèce, devant l'autorité inférieure, tout en affirmant que la marque opposante est connue, l'intimée n'a apporté aucun élément permettant de lui reconnaître un champ de protection accru (décision attaquée n° III.D.6). En procédure de recours, non seulement l'intimée n'a pas apporté d'éléments supplémentaires pour renverser cette conclusion, mais encore elle ne revient tout simplement pas sur cette question dans sa réponse au recours. Aussi, le Tribunal n'a aucune raison de remettre en cause la

décision attaquée sur ce point et s'en tient à un champ de protection normal.

7.

Vu l'identité des produits en cause (consid. 4.3) et la similarité visuelle, quoique faible, entre les signes opposés (consid. 5.3.4), il faut maintenant déterminer s'il existe un risque de confusion, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante (consid. 6.2) et du degré d'attention des consommateurs visés (consid. 3.2).

7.1

7.1.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM), de manière à ce qu'une individualisation des produits ou des services, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a dès lors un risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure (art. 6 LPM).

7.1.2 Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au mauvais détenteur de la marque (risque de confusion direct).

7.1.3 Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes, mais présume, en raison de leur ressemblance, l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect ; ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", 119 II 473 consid. 2c "Radion" et 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").

7.1.4 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des signes (consid. 5) que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés (consid. 4). 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 (arrêt du TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 "Bally/BALU [fig.]" ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, op. cit., art. 3 LPM n° 154). Entrent

également en ligne de compte le degré d'attention dont font preuve les destinataires des produits ou des services en cause (consid. 3 ; arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 6.1-6.2 "TORRES/TORRE SARACENA") et l'étendue du champ de protection de la marque opposante (consid. 6).

7.2

7.2.1 La décision attaquée retient que les produits concernés sont identiques et les signes sont visuellement et phonétiquement similaires. Les marques en question partageraient la syllabe "ZA" et la terminaison "A", avec quatre lettres dont trois sont identiques, la seule différence étant la troisième lettre ("R"/"m"). Cette forte convergence influencerait l'impression d'ensemble, qui est très proche ("ZARA"/"zämä"). Les trémas sur les "ä" de la marque attaquée ne seraient pas particulièrement retenus par le consommateur. De même, la prononciation de "ä" en "è" ne serait perceptible que par un germanophone. Le graphisme en rectangle noir ne différencie pas suffisamment la marque attaquée pour éviter toute confusion. Sur le plan auditif, la présentation graphique n'atténue pas la similarité (décision attaquée n° III.D.7).

Malgré un degré d'attention légèrement plus élevé des consommateurs, la différence entre les deux signes ne serait pas assez significative pour exclure le risque de confusion. En tenant compte du champ de protection normal de la marque opposante, de l'identité des produits et de la similitude entre les signes, il y aurait un risque de confusion. La décision attaquée estime que lors de l'achat d'un produit de la classe 25 avec la marque attaquée, le public, se souvenant de la marque opposante, pourrait les confondre, en raison de leurs similitudes (décision attaquée n° III.D.8).

7.2.2 La recourante conteste l'existence d'un risque de confusion (recours n° 31 ss). Pour elle, l'élément commun, la lettre "z/Z" et le même nombre de lettres ne parviendraient pas à créer une impression d'ensemble pour marquer l'esprit du consommateur. Bien plus, les différences identifiées aux niveaux visuel, sonore et sémantique excluraient toute association d'idées dans l'examen des marques opposées. En particulier, les sens très différents (un nom de jeune fille et l'adverbe "ensemble") conduiraient à exclure un risque de confusion (recours n° 32). Cette impression différente serait même renforcée par les claires différences sonores et visuelles (recours n° 33). Elle conteste également que le public cible puisse voir dans le signe "zämä" un signe en série du signe "ZARA" (recours n° 34).

7.2.3 L'intimée ne revient pas spécifiquement sur le risque de confusion, outre ce qui a été dit à propos de la similarité des signes (consid. 5.2.3).

7.3 Appelé à se prononcer, le Tribunal retient ce qui suit.

7.3.1 Selon l'autorité inférieure, même si l'on ne saurait exclure qu'une petite minorité de francophones et d'italophones connaisse oralement le mot "zämä", il serait improbable que ce mot soit généralement perçu par les francophones et les italophones comme l'équivalent suisse-allemand du mot allemand "*zusammen*". Selon elle, dès lors que le sens de "zämä" ne sera pas directement perçu dans toutes les régions linguistiques suisses, la marque attaquée sera perçue comme un signe de fantaisie. Partant, il n'existerait pas de différence suffisamment significative pour exclure le risque de confusion (réponse n° 4).

Il est vrai que, selon la pratique et les directives de l'IPI, il faut, mais il suffit, que le sens des marques en conflit soit perçu directement dans toutes les régions linguistiques pour contrebalancer une similitude (Directives en matière de marques, état au 1^{er} janvier 2024, Partie 6, n° 6.3.1, disponibles à l'adresse <https://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marques>, consultées le 5 septembre 2024).

Selon le Tribunal, cette approche n'est pas convaincante. Pour que cette règle s'applique encore faudrait-il qu'il y ait suffisamment de similitudes sur les plans visuel et sonore pour faire naître un risque de confusion. Or, tel n'est précisément pas le cas, puisque seule une faible similarité sonore a été constatée (consid. 5.3.4).

7.3.2 Selon le Tribunal, la signification donnée au mot "zämä" dans les différentes régions linguistiques du pays n'est pas décisive en soi.

En effet, il est acquis que la plupart des consommateurs – les germanophones à coup sûr et une partie des autres – distinguera clairement le sens donné aux marques opposées, à savoir un prénom féminin et l'adverbe "ensemble" (consid. 5.3.3). Cela s'ajoutera aux différences sonores et graphiques et restera dans leur esprit, créant une impression d'ensemble très différente.

Pour les consommateurs francophones et italophones qui ne comprendraient pas le mot "zämä" comme signifiant "ensemble", les différences sonores demeurent importantes, au point que la similarité phonétique a été écartée (consid. 5.3.2). A ce sujet, on peine à

comprendre, à la lecture de la décision attaquée, pourquoi il faudrait omettre la présence de trémas au moment de la prononciation du mot "zämä". Comme cela a déjà été souligné, les consommateurs de toutes les régions linguistiques savent que le tréma sur la lettre "a" change sa prononciation (consid. 5.3.2). Par conséquent, la première syllabe ("zä") et la terminaison de la marque attaquée ("ä") varient de celles de la marque opposante ("ZA" et "A"). Il s'ensuit que, contrairement à ce que la décision attaquée soutient, les deux marques ne partagent ni la première syllabe ("ZA") ni la terminaison en "a". Or, au moins s'agissant de signes brefs, la pratique retient que de petites différences comme celles qui viennent d'être rappelées suffisent en principe à prévenir tout risque de confusion (ATF 121 III 377 consid. 2b "Boss/Boks").

Quant aux consommateurs qui resteraient imperméables à la prononciation de la langue allemande, au point de prononcer /zama/ le signe attaqué "zämä", la différence de consonnes "m/R" entre les signes opposés serait encore suffisante pour nier un risque de confusion (consid. 5.3.2 ; p. ex. ATF 84 II 441 consid. 4 "Xylokain/Celekain").

7.3.3 Enfin, même si l'on devait relativiser cette différence de consonnes, la disposition graphique distincte (écriture noire/écriture blanche sur fond noir et forme singulière des lettres de la marque attaquée) préviendrait toute confusion, étant redit que la comparaison des signes n'a retenu qu'une faible similarité visuelle existe entre les signes opposés (consid. 5.3.1). Cette conclusion s'impose d'autant plus que l'attention des consommateurs en cause est (légèrement) plus élevée (consid. 3.2).

7.3.4 Par conséquent, selon le Tribunal, l'impression d'ensemble laissée dans l'esprit du consommateur visé, quels que soient le sens donné au mot "zämä" et sa prononciation, est très différente d'une marque à l'autre. Un risque de confusion, direct ou indirect, est ainsi exclu.

8.

Vu l'absence de risque de confusion entre les marques en cause (consid. 7.3.4), c'est à tort que la décision attaquée a admis l'opposition n° 102'294 en ce qui concerne les produits en classe 25. Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée est modifiée afin que l'opposition soit totalement rejetée.

9.

Il reste à statuer sur les frais et les dépens de la procédure de recours et devant l'autorité inférieure.

9.1 En règle générale, les frais de procédure – comprenant l'émolument judiciaire (art. 63 al. 4^{bis} PA ; art. 2 et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et les débours – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 *in limine* PA ; art. 1 al. 1 FITAF). Aucun frais de procédure n'est en effet mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 *in limine* PA).

En l'espèce, il se justifie d'arrêter à 4'500 francs le montant des frais de la procédure de recours (ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Vu le sort du recours, il convient de mettre ce montant à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 63 al. 1 *in limine* PA). Ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. Quant à l'avance de frais de 4'500 francs versée par la recourante durant l'instruction, elle lui est restituée.

9.2 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2, art. 8, art. 9 al. 1, art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 FITAF).

En l'espèce, la recourante, qui obtient entièrement gain de cause (consid. 8) et qui est représentée par un avocat, a droit à des dépens pour la procédure de recours. L'intervention de l'avocat de la recourante consiste, pour l'essentiel, en le dépôt du recours de 10 pages (consid. B). A défaut de décompte fourni par la recourante, il convient de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En tenant notamment compte du fait que la procédure de recours ne comporte pas de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues, il se justifie de fixer à 3'000 francs le montant des frais de représentation nécessaires à la défense des intérêts de la recourante dans le cadre de la présente procédure de recours et de mettre cette somme à la charge de l'intimée (art. 64 al. 1 et 3 PA ; art. 7 al. 1 FITAF ; arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 15.2.1.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL").

Vu qu'elle succombe (consid. 8), l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF).

Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas non plus droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

9.3 Il s'agit encore de tirer les conclusions de l'admission du présent recours sur la répartition des frais et des dépens dans la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure.

Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a "mis à la charge de la partie défenderesse [recourante] le paiement à la partie opposante [intimée] de 2'000 francs à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition)" (ch. 4 du dispositif de la décision attaquée [consid. A.c]).

Vu que l'opposition doit être totalement rejetée (consid. 8), il convient de laisser à la charge de la partie opposante (intimée) le paiement de la totalité de la taxe d'opposition (800 francs) et, dès lors, de ne pas imposer à la partie défenderesse (recourante) son remboursement à la partie opposante (intimée). Il faut par ailleurs mettre à la charge de la partie opposante (intimée) le paiement en faveur de la partie défenderesse (recourante) d'un montant de 1'200 francs à titre de dépens (art. 34 LPM). En effet, la procédure devant l'autorité inférieure a nécessité un seul échange d'écritures (décision attaquée n° IV.4) et, selon la pratique de l'autorité inférieure, il est alloué une indemnité de 1'200 francs par échange d'écritures ordonné (Directives en matière de marques, état au 1^{er} janvier 2024, Partie 1, n° 7.3.2.2, disponibles à l'adresse <https://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marques>, consultées le 5 septembre 2024).

Le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée est dès lors modifié en ce sens, le ch. 3 du dispositif de la décision attaquée, relatif à la conservation de la taxe d'opposition par l'autorité inférieure, demeurant quant à lui inchangé.

10.

Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est admis.

2.

Le dispositif de la décision attaquée est modifié ainsi :

1. L'opposition n° 102'294 est rejetée.

2. [annulé]

3. [inchangé]

4. Il est mis à la charge de la partie opposante [intimée] le paiement à la partie défenderesse [recourante] de 1'200 francs à titre de dépens.

5. [inchangé]

3.

3.1 Les frais de procédure, arrêtés à 4'500 francs, sont mis à la charge de l'intimée.

3.2 Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.

3.3 L'avance de frais de 4'500 francs versée par la recourante durant l'instruction lui est restituée.

4.

Des dépens pour la procédure de recours, d'un montant de 3'000 francs, sont alloués à la recourante et mis à la charge de l'intimée.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'intimée et à l'autorité inférieure.

Le président du collège :

Le greffier :

Pietro Angeli-Busi

Yann Grandjean

Expédition : 12 septembre 2024

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour et formulaire "Adresse de paiement")
- à l'intimée (recommandé ; annexe : facture)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 102294 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)