



4A_178/2021

Arrêt du 19 juillet 2021

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Kiss, juge président, Niquille et Rüedi.

Greffière: Mme Raetz.

Participants à la procédure

A. _____ S.p.A.,

représentée par Mes Bernard Volken et Priska Werthmüller,
recourante,

contre

B. _____ SA,

représentée par Me Guillaume Fournier,
intimée.

Objet

droit des marques; risque de confusion,

recours contre le jugement rendu le 16 février 2021 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 18 30).

Faits :

A.

A. _____ S.p.A est une société xxx de taille et d'importance internationales, qui a été fondée en... dans la région X. _____ et se considère comme l'une des plus grandes entreprises xxx de vins gérée par une seule famille. Elle dispose de très grandes installations lui permettant de produire ses vins à large échelle et de manière industrielle. Elle les distribue ensuite sur les cinq continents, dans soixante pays. Elle propose une large gamme de vins différents regroupés sous cinq marques: " L. _____ ", " CANTI ", " M. _____ ", " N. _____ " et " O. _____ ".

A. _____ S.p.A est titulaire de la marque internationale (n° 1) " CANTI ", qui bénéficie, depuis le 24 décembre 2015, d'une protection s'étendant à la Suisse pour les classes " 33 *Wines and sparkling wines* " et " 43 *Services for providing food and drink; temporary accomodation* " de la Classification internationale de Nice.

B. _____ SA est une entreprise familiale fondée en.... Elle a pour but l'exploitation " agricole-viticole ", l'encavage, la vinification, la mise en valeur et la vente de vin, de spiritueux et de produits du terroir, l'exploitation d'une cave ou toute autre activité commerciale susceptible de favoriser son développement. Cette société propose des vins d'origine exclusivement yyy, protégés par une " AOC yyy " et répartis en plusieurs gammes qui font toutes référence à zzz. Selon les millésimes, la production totale est comprise entre 20'000 et 30'000 bouteilles. La société commercialise ses vins essentiellement dans son caveau de dégustation de Z. _____, auprès de clients privés domiciliés en Suisse romande, tout en cherchant à étendre sa clientèle à des personnes résidant en Suisse alémanique.

Le 14 décembre 2016, B. _____ SA a déposé la marque " CANTIQUE " (n° 2) auprès de l'Institut Fédéral

de la Propriété Intellectuelle (ci-après: l'IPI) pour la classe " 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) " de la Classification internationale de Nice. Elle utilise cette marque en lien avec un assemblage de vins rouges yyy et uniquement en bouteilles de format " magnum ". Ce vin est destiné à être exclusivement commercialisé auprès de personnes privées, en particulier par le biais du site internet de la société, mais jamais en grand magasin.

A. _____ S.p.A a déposé auprès de l'IPI une opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque " CANTIQUE " en invoquant un risque de confusion avec sa marque " CANTI ". Cette procédure d'opposition a été suspendue par l'IPI le 26 février 2018 jusqu'à droit connu dans la présente procédure.

B.
Le 2 février 2018, la société B. _____ SA a saisi le Tribunal cantonal du canton du Valais d'une action en " constatation de la non-violation du droit à la marque ", dirigée contre la société A. _____ S.p.A. Par jugement du 16 février 2021, la cour cantonale a admis la demande. Elle a constaté que l'enregistrement de la marque " CANTIQUE " auprès de l'IPI, de même que son utilisation par B. _____ SA, ne portaient pas atteinte à la protection de la marque " CANTI " de la société A. _____ S.p.A.

C.
A. _____ S.p.A (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle a conclu à l'annulation du jugement précité et au rejet de la demande. Invitée s à se déterminer sur le recours, B. _____ SA (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours, tandis que la cour cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1.
Déposé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une juridiction statuant en instance cantonale unique (art. 74 al. 2 let. b LTF, art. 75 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 5 al. 1 let. a CPC), le présent mémoire satisfait aux conditions de recevabilité du recours en matière civile. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.

2.
La recourante dénonce une violation de l'art. 3 al. 1 let. c LPM. Elle fait valoir que la cour cantonale a nié à tort la similitude des signes et le risque de confusion qui en résulte.

2.1. Selon l'art. 1 LPM, la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (al. 1). Le titulaire d'une marque peut interdire à des tiers l'usage des signes similaires et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. c et 13 al. 2 LPM). L'existence de ce risque est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement dans le cadre d'un recours en matière civile (**ATF 128 III 96** consid. 2; **126 III 315** consid. 4b; **119 II 473** consid. 2c).

Un risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM existe lorsque la fonction distinctive de la marque antérieure est atteinte par l'utilisation du signe le plus récent. On admettra cette atteinte lorsqu'il est à craindre que les milieux intéressés se laissent induire en erreur par la similitude des signes et imputent les marchandises qui le portent au faux titulaire; on l'admettra aussi lorsque le public arrive à distinguer les signes mais présume des relations en réalité inexistantes, par exemple en y voyant des familles de marques qui caractérisent différentes lignes de produits de la même entreprise ou des produits d'entreprises liées entre elles (**ATF 128 III 96** consid. 2a; **127 III 160** consid. 2; **122 III 382** consid. 1).

Selon la jurisprudence, il existe une interaction entre la similitude des signes et celle des produits et services; plus les produits et services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a un risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque, et inversement (**ATF 128 III 96** consid. 2a; **122 III 382** consid. 1 et consid. 3a). Il convient d'être particulièrement strict lorsque les deux marques sont destinées à des types de marchandises identiques (**ATF 122 III 382** consid. 3a).

La sphère de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Pour les marques faibles, la sphère est plus restreinte que pour les marques fortes. Ainsi, pour les marques faibles, des différences plus modestes suffiront déjà à créer une distinction suffisante. Sont considérées comme faibles, en particulier, les marques dont les éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant. En revanche, sont considérées comme fortes les marques imaginatives ou qui ont acquis une notoriété dans le commerce (**ATF 122 III 382** consid. 2a).

De plus, il est important de savoir à quel cercle de consommateurs les produits sont adressés et dans quelles circonstances ils sont vendus. Pour les articles de masse d'usage quotidien, il faut compter avec une attention moindre et une capacité de différenciation plus restreinte des consommateurs que pour des produits spécialisés, dont le marché est limité à un cercle plus ou moins fermé de professionnels (**ATF 126 III 315** consid. 6b/bb; **122 III 382** consid. 3a).

Contrairement au droit de la concurrence déloyale, les signes litigieux doivent être comparés en tant que tels, tandis que les circonstances extérieures ne sont pas prises en considération (arrêts 4A_28/2021 du 18

mai 2021 consid. 6.5; 4A_335/2019 du 29 avril 2020 consid. 7.2, non publié in **ATF 146 III 225**). Par conséquent, en l'espèce, les différentes circonstances de la commercialisation des deux lignes de vins ne sont pas pertinentes pour déterminer si les signes sont similaires au regard du droit des marques. L'autorité précédente l'a correctement observé.

2.2. Savoir si deux signes sont suffisamment distincts l'un de l'autre se détermine sur la base de l'impression d'ensemble que ces signes donnent au public. L'impression d'ensemble des marques verbales est d'abord déterminée par leur sonorité et leur image visuelle; le cas échéant - si elle est suffisamment claire - leur signification peut aussi revêtir une importance décisive. La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, de la cadence de prononciation et de la succession des voyelles, tandis que l'image visuelle se caractérise surtout par la longueur des mots et par les particularités des lettres employées. Selon la conception d'une marque, ses différents éléments constitutifs attirent l'attention des destinataires de la marque dans une mesure différente et influencent donc plus ou moins l'impression d'ensemble qui subsiste en mémoire. Ainsi, le début d'un mot, respectivement sa racine, de même que sa terminaison, surtout lorsqu'elle est accentuée à la prononciation, suscitent généralement plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées. De plus, en règle générale, le public attache involontairement moins d'importance aux éléments de la marque qu'il reconnaît immédiatement comme descriptifs du fait de leur signification, qu'aux éléments originaux de la marque. Enfin, il faut tenir compte du fait que les mots plus longs s'imprègnent moins bien dans la mémoire que les mots courts, si bien que les différences seront plus facilement manquées à la lecture ou à l'audition (**ATF 127 III 160** consid. 2b/cc; **126 III 315** consid. 6c; **122 III 382** consid. 5a et les références).

3.

La cour cantonale a appliqué ces principes correctement et a nié, à juste titre, l'existence d'un risque de confusion:

3.1. Selon les constatations de la cour cantonale, les marques litigieuses concernent des *produits identiques*, voire à tout le moins fortement similaires, à savoir des vins issus de la propre production des parties. Ceci n'est pas contesté. Il convient dès lors d'appliquer un degré strict de distinction.

La cour cantonale a ensuite défini le *cercle des consommateurs* déterminant. Elle a relevé que les vins étaient des biens de consommation relativement courante, destinés aussi bien au grand public qu'à des spécialistes, raison pour laquelle il fallait s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moyens de la part des consommateurs. La recourante n'a pas non plus soulevé de critique à ce sujet. S'agissant de la *sphère de protection* de la marque de la recourante, la cour cantonale a retenu que le mot " CANTI " n'avait aucun caractère descriptif en lien avec les vins. Elle en a déduit que la marque bénéficiait d'une force distinctive, respectivement d'une étendue de protection, moyenne. Ce point n'est pas remis en question par la recourante.

3.2. La critique de la recourante s'articule autour de l'appréciation de l'instance précédente de la similitude des deux marques en fonction de leur image visuelle, de leur sonorité et du sens des mots. Il convient d'examiner ceci en détail:

3.2.1. En ce qui concerne l'image visuelle, la cour cantonale a constaté les différences suivantes: " CANTI " est composé de cinq lettres et de deux syllabes, alors que " CANTIQUE " comporte huit lettres et trois syllabes. De surcroît, ce dernier mot contenait deux voyelles et une consonne de plus. La recourante fait d'abord valoir que la cour cantonale a pris en considération, à tort, le nombre de syllabes ressortant de l'image visuelle au lieu de celui découlant de la sonorité. Contrairement à l'avis de l'autorité précédente, le signe " CANTIQUE " ne comporte lui aussi que deux syllabes. La cour cantonale a également méconnu le fait que sur le plan visuel, le début du mot revêt une importance particulière. En outre, il existe une similitude dans les cas où la racine du mot est la même. Les terminaisons ont en revanche moins d'importance. Le début du mot et la racine des deux signes litigieux coïncident, de sorte que l'on se trouve clairement en présence de signes similaires. On ne peut suivre la critique de la recourante. Tout d'abord, la cour cantonale a retenu à juste titre que " CANTIQUE " contenait trois syllabes selon les règles de la grammaire française: CAN-TI-QUE. Il convient toutefois de relever, à l'instar de la recourante, que le nombre de syllabes ne doit pas être pris en considération sous l'angle de l'image visuelle, mais de la sonorité. Cela ne rend pas pour autant l'appréciation de la cour cantonale contraire au droit, d'autant plus qu'une appréciation globale doit de toute façon être effectuée. Les considérations quant au nombre de syllabes peuvent être prises en compte au titre de la " longueur du mot "; à cet égard, la cour cantonale retient correctement que " CANTIQUE " se compose de huit lettres au lieu des cinq lettres de " CANTI ". La séquence plus longue de trois lettres rend l'image visuelle de " CANTIQUE " sensiblement différente de celle de " CANTI ", la lettre " Q " au milieu du mot attirant l'attention par sa taille et son occurrence plus rare. Selon la jurisprudence (cf. consid. 2.2 *supra*), l'image visuelle est aussi caractérisée par les particularités des lettres utilisées. Ainsi, le fait que les trois lettres supplémentaires de " CANTIQUE " non seulement doublent presque la longueur du mot, mais se composent également de deux voyelles clairement perceptibles (U, E) et d'un " Q ", c'est-à-dire de lettres marquantes, joue clairement un rôle.

Ensuite, même si les quatre premières lettres des deux signes sont identiques, l'image visuelle diffère

considérablement; la syllabe finale " QUE " transforme le mot court de deux syllabes " CANTI " en un signe de trois syllabes et conduit donc, non seulement sur le plan sonore (cf. consid. 3.2.2 *infra*), mais également optique, à une autre impression, avec un effet visuel très divergent. S'agissant d'une comparaison avec un mot court, une modification même légère peut créer une différenciation significative, même si le début du mot est le même (arrêt 4A_28/2021 précité consid. 6.6.2.1).

Par conséquent, la cour cantonale était fondée à retenir que l'image visuelle était différente, ce qui exclut toute confusion.

3.2.2. S'agissant de la sonorité, l'instance précédente a relevé que " CANTIQUE " appartenait à la langue française et " CANTI " à la langue italienne. Les deux mots étaient donc prononcés différemment et l'accentuation portait sur des syllabes différentes, à savoir la deuxième syllabe " TI " pour " CANTIQUE ", respectivement la première syllabe " CAN " pour " CANTI ". Dès lors, il n'y avait pas de risque de confusion sur le plan sonore.

La recourante soutient qu'une accentuation différente ne peut empêcher la similitude de la sonorité des mots. Elle allègue qu'il existe une similitude sonore si, sur la base de la prononciation, la confusion doit être admise dans une région linguistique de la Suisse. La cour cantonale n'a pas pris en compte le fait que le consommateur moyen de la Suisse italophone prononcera les deux signes en italien et celui de la Suisse alémanique les prononcera en allemand. De même, le consommateur moyen en Suisse romande prononcera non seulement " CANTIQUE ", mais aussi " CANTI " en français. La cour cantonale a méconnu que la similitude des signes, sur le plan sonore, était d'abord déterminée par le nombre de syllabes, la cadence de prononciation et la succession des voyelles. A tout le moins dans la région germanophone de la Suisse, les signes à comparer se composent de deux syllabes. Comme les deux voyelles " UE " à la fin de " CANTIQUE " ne sont pas prononcées, les signes à comparer comportent la même succession de voyelles (A-I). En outre, sur le plan de la sonorité également, le fait que le début du mot est le même est particulièrement important. La racine du mot commune plaide aussi en faveur de la similitude des signes. Pour ce critère également, l'argumentation de la recourante ne convainc pas. Tout d'abord, la cour cantonale ne s'est pas concentrée uniquement sur la différence d'accentuation, mais a relevé cet élément en plus de la différence de prononciation. Les deux mots sont prononcés aisément par tous les groupes linguistiques du public suisse en italien pour " CANTI " et en français pour " CANTIQUE ". Etant donné que la terminaison " QUE " n'existe pas en allemand, même un Suisse alémanique reconnaît immédiatement qu'il s'agit d'un mot français, et le prononce en conséquence phonétiquement avec un " a " nasal [ã]. En revanche, il prononce " CANTI " avec un " a " clair. Il en résulte une différence de sonorité marquante, même si la comparaison est effectuée au sein du même groupe linguistique, comme le soutient à juste titre la recourante. Cette prononciation différente de la voyelle " a " relativise clairement la succession de voyelles qui, elle, concorde. Il en va de même pour l'accentuation. La cour cantonale a correctement pris en compte, en raison de l'appartenance des deux mots au français, respectivement à l'italien, que " CANTIQUE " était accentué sur la deuxième syllabe, et donc pas au début du mot, et " CANTI " sur la première syllabe. Cet élément différencie également les deux signes sur le plan de la sonorité.

En tout état de cause, un début de mot, respectivement une racine de mot, identique n'aboutit pas *eo ipso* à une similitude des signes (niée par exemple pour " TELL " et " TELLCO ": arrêt 4A_28/2021 précité consid. 6). En l'espèce, l'instance précédente pouvait considérer que les différences pertinentes dans l'accentuation et la prononciation étaient suffisantes pour compenser le fait que le début du mot, respectivement la racine, est identique.

3.2.3. Sur le plan sémantique, la cour cantonale a constaté que le terme " CANTIQUE " avait clairement une connotation religieuse et signifiait " chant religieux " ou " d'action de grâce ". " CANTI " signifiait " des chants " ou était une forme conjuguée du verbe " *cantare* " (chanter). Dans la mesure où le français et l'italien étaient deux langues nationales de la Suisse, il convenait de retenir que le grand public suisse ne devrait pas confondre la signification des deux mots en question. Certes, ils évoquaient tous les deux l'univers de la musique et avaient étymologiquement la même racine latine (" *cant-* "). Il n'en résultait toutefois qu'une similarité des signes très limitée.

La recourante ne soulève pas de grief à l'encontre des constatations de fait de l'instance précédente en lien avec la signification, l'appartenance et la reconnaissabilité des deux signes en tant que mot français, respectivement italien. Il convient donc de se fonder sur ces constatations (art. 105 al. 1 LTF). Sur la base de ces dernières, il n'y a pas lieu de donner suite aux critiques de la recourante. Son grief selon lequel un sens différent ne peut pas compenser la proximité visuelle et sonore est mis en échec par le fait qu'en l'occurrence, des différences considérables du point de vue visuel et sonore doivent être admises (cf. consid. 3.2.1 et 3.2.2 *supra*). En raison de ces différences, la vague similitude au niveau du sens (même racine étymologique, évocation du monde de la musique) ne conduit pas à une similitude des signes significative. En tout état de cause, la recourante ne conteste pas, à juste titre, qu'il existe également une nette différence au niveau du sens, dans la mesure où la connotation religieuse est totalement absente du terme " CANTI ", alors qu'elle existe clairement pour " CANTIQUE ". En italien, " CANTIQUE " correspondrait à " CANTICO ". Dans les deux langues, il y a donc un mot particulier pour désigner le chant religieux. Dès lors, si et dans la mesure où le public comprend le sens du mot, il existe une différence notable dans la signification des signes à comparer.

3.3. Dès lors qu'il a été démontré que l'autorité précédente a apprécié correctement le risque de confusion

des marques verbales, et que ce faisant, elle a constaté de nettes différences en lien avec les trois aspects déterminants, il ne peut pas non plus lui être reproché une violation du droit fédéral dans son appréciation globale. Les deux marques verbales étant clairement différentes dans leur image visuelle, leur sonorité et leur sens, il n'en résulte pas de risque de confusion, même si les deux marques sont destinées à des produits identiques ou fortement similaires, et si la marque antérieure " CANTI " bénéficie d'une force distinctive moyenne.

Ainsi, en constatant que l'enregistrement, respectivement l'utilisation de la marque " CANTIQUE " ne portait pas atteinte à la marque antérieure " CANTI " de la recourante, la cour cantonale n'a pas appliqué l'art. 3 al. 1 let. c LPM de manière contraire au droit fédéral.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.

Lausanne, le 19 juillet 2021

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge président : Kiss

La Greffière : Raetz