



Arrêt du 18 novembre 2021

Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Vera Marantelli et David Aschmann, juges ;
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

Parties

PRADA S.A.,
[...],
représentée par Maître Jürg Simon,
[...],
recourante,

contre

Saleh Ali **Alharthi**,
[...],
représenté par Stempora Sàrl,
[...],
intimé,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Procédure d'opposition n° 101689
IR 686'197 "miu miu (fig.)" /
CH 749'583 "miu miu TIMEWEAR (fig.)" ;
procédure d'opposition n° 101690
IR 686'197 "miu miu (fig.)" /
CH 749'523 "MIU MIU (fig.)".

Faits :

A.

A.a Enregistré au registre international le 2 décembre 1997 sur la base d'un enregistrement effectué par l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle le 4 juin 1997, l'enregistrement international n° 686'197 "miu miu (fig.)" (ci-après : marque opposante) – dont la recourante est titulaire – désigne notamment la Suisse et est destiné en particulier aux produits suivants :

Classe 14 : "Montres, horloges, articles de bijouterie et de joaillerie ; pierres précieuses."

A.b

A.b.a Décision attaquée 1 (procédure de recours B-2637/2021)

A.b.a.a Déposée le 9 juin 2020, puis enregistrée et publiée le 15 juillet 2020 dans Swissreg (<<https://www.swissreg.ch>>), la marque suisse n° 749'583 "miu miu TIMEWEAR (fig.)" (ci-après : marque attaquée 1) – dont l'intimé est titulaire – est, au moment de l'enregistrement, destinée aux produits suivants :

Classe 14 : "Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques."

A.b.a.b Par mémoire du 13 octobre 2020, se fondant sur la marque opposante, la recourante forme, auprès de l'autorité inférieure, opposition (n° 101689) totale contre la marque attaquée 1.

A.b.a.c Le 23 avril 2021, l'autorité inférieure rend une décision (ci-après : décision attaquée 1 [annexe 6 jointe à la réponse B-2637/2021 de l'autorité inférieure]) dont le dispositif est le suivant :

1. *L'opposizione n. 101689 è parzialmente accolta.*
2. *Il marchio svizzero n. 749583 "miu miu TIMEWEAR ((fig.))" [marque attaquée 1] sarà revocato per i prodotti seguenti :*

Classe 14 : « Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. »

3. *La tassa di opposizione di CHF 800.00 resta all'Istituto [autorité inférieure].*

4. *La controparte [intimé] deve pagare alla parte opponente [recourante] un'indennità di parte di CHF 2'000.00 (compreso il rimborso della tassa di opposizione).*
5. *La presente decisione è notificata per iscritto alle parti.*

A.b.b Décision attaquée 2 (procédure de recours B-2756/2021)

A.b.b.a Déposée le 17 mai 2020, puis enregistrée et publiée le 14 juillet 2020 dans Swissreg, la marque suisse n° 749'523 "MIU MIU (fig.)" (ci-après : marque attaquée 2) – dont l'intimé est titulaire – est, au moment de l'enregistrement, destinée aux produits suivants :

Classe 3 : "Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser."

Classe 9 : "Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d'électricité ; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données ; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul ; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique ; extincteurs."

Classe 14 : "Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques."

Classe 18 : "Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; bagages et sacs de transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, laisses et vêtements pour animaux."

Classe 25 : "Vêtements, chaussures, chapellerie."

Classe 30 : "Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir."

A.b.b.b Par mémoire du 13 octobre 2020, se fondant sur la marque opposante, la recourante forme, auprès de l'autorité inférieure, opposition (n° 101690) totale contre la marque attaquée 2.

A.b.b.c Le 10 mai 2021, l'autorité inférieure rend une décision (ci-après : décision attaquée 2 [annexe 6 jointe à la réponse B-2756/2021 de l'autorité inférieure]) dont le dispositif est le suivant :

1. *L'opposizione n. 101690 è parzialmente accolta.*
2. *Il marchio svizzero n. 749523 - "MIU MIU ((fig.))" [marque attaquée 2] sarà revocato per i prodotti seguenti :*
 - Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles ;
 - Classe 9 : Appareils et instruments de mesurage ; supports enregistrés ou téléchargeables ;
 - Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ;
 - Classe 18 : Bagages et sacs de transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, laisses et vêtements pour animaux ;
 - Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ;
 - Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; assaisonnements, épices, herbes conservées ; sauces et autres condiments.
3. *La tassa di opposizione di CHF 800.00 resta all'Istituto [autorité inférieure].*
4. *Le ripetibili sono compensate[.]*
5. *La controparte [intimé] deve pagare l'importo di CHF 400.00 alla parte opponente [recourante] (metà della tassa di opposizione).*
6. *La presente decisione è notificata per iscritto alle parti.*

B.

B.a

B.a.a Par mémoire (accompagné de ses annexes) du 3 juin 2021 (ci-après : recours B-2637/2021), la recourante dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre la décision attaquée 1 (cf. consid. A.b.a.c). Elle prend les conclusions suivantes :

1. *Ziff. 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 23. April 2021 [décision attaquée 1] sei aufzuheben.*
2. *Ziff. 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 23. April 2021 [décision attaquée 1] sei dahingehend abzuändern, dass CH Marke Nr. 749'583 [marque attaquée 1] für sämtliche eingetragenen Waren der Klasse 14 widerrufen wird.*
3. *Ziff. 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 23. April 2021 [décision attaquée 1] sei aufzuheben.*
4. *Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. Parteikosten für das vorinstanzliche Verfahren zulasten des Beschwerdegegners [intimé] (zuzüglich Mehrwertsteuer)).*

B.a.b Par mémoire (accompagné de ses annexes) du 10 juin 2021 (ci-après : recours B-2756/2021), la recourante dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre la décision attaquée 2 (cf. consid. A.b.b.c). Elle prend les conclusions suivantes :

1. *Ziff. 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 10. Mai 2021 [décision attaquée 2] sei aufzuheben und dahingehend abzuändern, dass die CH Marke Nr. 749'523 [marque attaquée 2] zusätzlich für sämtliche eingetragenen Waren der Klasse 14 widerrufen wird.*
2. *Ziff. 4 und 5 der Verfügung der Vorinstanz vom 23. April 2021 [recte : 10. Mai 2021 (cf. courrier B-2637/2021 et B-2756/2021 de la recourante du 23 juin 2021 [cf. consid. B.b], p. 2)] [décision attaquée 2] seien aufzuheben.*
3. *Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. Parteikosten für das vorinstanzliche Verfahren zulasten des Beschwerdegegners [intimé] (zuzüglich Mehrwertsteuer)).*

B.b Par courrier du 23 juin 2021 relatif aux recours B-2637/2021 et B-2756/2021 (ci-après : courrier B-2637/2021 et B-2756/2021 de la recourante du 23 juin 2021), la recourante donne au Tribunal administratif fédéral son accord à ce que les procédures de recours B-2637/2021 et

B-2756/2021 ne soient plus conduites en italien, mais en français. Elle rectifie par ailleurs une erreur de plume dans son recours B-2756/2021.

C.

C.a

C.a.a Dans sa réponse (accompagnée de ses annexes) du 14 septembre 2021 relative au recours B-2637/2021 (ci-après : réponse B-2637/2021 de l'autorité inférieure), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours B-2637/2021 et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de la recourante.

C.a.b Dans sa réponse (accompagnée de ses annexes) du 14 septembre 2021 relative au recours B-2756/2021 (ci-après : réponse B-2756/2021 de l'autorité inférieure), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours B-2756/2021 et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de la recourante.

C.b Dans sa réponse (accompagnée de ses annexes) du 29 septembre 2021 relative aux recours B-2637/2021 et B-2756/2021 (ci-après : réponse B-2637/2021 et B-2756/2021 de l'intimé), l'intimé indique notamment avoir apporté, le 14 septembre 2021, une modification à l'enregistrement des marques attaquées 1 et 2, qui couvrent désormais "la classe 14 pour les produits d'horlogerie et instruments chronométriques uniquement" (réponse B-2637/2021 et B-2756/2021 de l'intimé, p. 2).

D.

Dans ses observations (accompagnée de leurs annexes) du 11 octobre 2021 relatives aux procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021 (ci-après : observations B-2637/2021 et B-2756/2021 de la recourante du 11 octobre 2021), la recourante demande au Tribunal administratif fédéral "de procéder à [diverses] constatations, d'ordonner à [l'autorité inférieure] d'annuler formellement la restriction nulle des marques litigieuses à 'horlogerie et instruments chronométriques' et de déclarer la procédure de recours comme étant devenue sans objet sur la base des actions de l'intimé, avec dépens et indemnité à la charge de ce dernier".

E.

Par ordonnances B-2637/2021 et B-2756/2021 du 18 octobre 2021 (notifiées le 19 octobre 2021 à la recourante, le 26 octobre 2021 à l'intimé et le 19 octobre 2021 à l'autorité inférieure), le Tribunal administratif fédéral

transmet aux parties la réponse B-2637/2021 de l'autorité inférieure, la réponse B-2756/2021 de l'autorité inférieure, la réponse B-2637/2021 et B-2756/2021 de l'intimé, ainsi que les observations B-2637/2021 et B-2756/2021 de la recourante du 11 octobre 2021.

Droit :

1.

La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; cf. art. 2 al. 4 PA).

2.

2.1

2.1.1 Une procédure de recours ne peut porter que sur l'objet de la contestation (*Anfechtungsgegenstand*), c'est-à-dire ce sur quoi porte déjà la procédure devant l'instance inférieure ou ce sur quoi elle devrait porter selon une interprétation correcte de la loi. Les points sur lesquels l'autorité inférieure ne se prononce pas et sur lesquels elle n'est pas non plus tenue de le faire ne peuvent être examinés par l'autorité supérieure, sous peine d'outrepasser ses compétences fonctionnelles (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts du TAF B-4380/2016 du 13 août 2018 consid. 1.2.1.1 et B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 5.1).

2.1.2 C'est le recourant qui, par le biais des conclusions de son recours, est appelé à définir l'objet du litige (*Streitgegenstand*), les points non contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle. Le recourant peut réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche en principe pas – sous peine d'irrecevabilité – l'élargir ou le modifier, car la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure en serait violée (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 *in fine* ; arrêts du TAF B-4380/2016 du 13 août 2018 consid. 1.2.1.2 et B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 5.2.1).

2.2

2.2.1 Procédure de recours B-2637/2021

2.2.1.1 Par les conclusions de son recours B-2637/2021 (cf. consid. B.a.a), la recourante ne demande pas l'annulation de la décision attaquée 1 (cf. consid. A.b.a.c) dans son ensemble, mais son annulation uniquement dans la mesure où elle rejette partiellement l'opposition.

2.2.1.2 Dans la mesure où elle admet partiellement l'opposition, la décision attaquée 1 est entrée en force ; cette partie de la décision attaquée 1 n'est en effet pas non plus contestée par l'intimé (cf. arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 2.2.2.3 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL").

2.2.1.3 Dans la procédure de recours B-2637/2021, l'objet du litige (cf. consid. 2.1.2) est ainsi limité à l'opposition n° 101689 dans la mesure où la marque attaquée 1 est destinée aux produits "Métaux précieux et leurs alliages" (classe 14), en lien avec lesquels l'opposition est partiellement rejetée (cf. ch. 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée 1), y compris la répartition des frais et des dépens y relative (cf. ch. 4 du dispositif de la décision attaquée 1) (cf. observations B-2637/2021 et B-2756/2021 de la recourante du 11 octobre 2021, p. 2 ; cf. également : arrêts du TAF B-4538/2017 du 3 juillet 2019 consid. 2.2.1.3 "MONSTER REHAB *et al.*/nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES [fig.]" et B-1481/2015 du 9 mai 2017 consid. 2.1.1-2.2.2 "ice watch [fig.]/NICE watch [fig.]").

2.2.2 Procédure de recours B-2756/2021

2.2.2.1 Par les conclusions de son recours B-2756/2021 (cf. consid. B.a.b), la recourante ne demande pas l'annulation de la décision attaquée 2 (cf. consid. A.b.b.c) dans son ensemble, mais son annulation uniquement dans la mesure où, en lien avec les produits revendiqués par la marque attaquée 2 en classe 14, elle rejette partiellement l'opposition.

2.2.2.2 Pour le reste, la décision attaquée 2 est entrée en force ; le reste de la décision attaquée 2 n'est en effet pas non plus contesté par l'intimé (cf. consid. 2.2.1.2).

2.2.2.3 Dans la procédure de recours B-2756/2021, l'objet du litige est ainsi limité à l'opposition n° 101690 dans la mesure où la marque attaquée 2 est destinée aux produits "Métaux précieux et leurs alliages" (classe 14), en

lien avec lesquels l'opposition est partiellement rejetée (cf. ch. 2 du dispositif de la décision attaquée 2), y compris la répartition des frais et des dépens y relative (cf. ch. 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée 2) (cf. observations B-2637/2021 et B-2756/2021 de la recourante du 11 octobre 2021, p. 2 ; cf. également : consid. 2.2.1.3).

3.

Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les présents recours B-2637/2021 et B-2756/2021 (art. 31, art. 32 et art. 33 let. e LTAF ; art. 5 al. 2 PA).

4.

4.1 Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA).

4.2 En l'espèce, les décisions attaquées 1 et 2 sont rédigées en italien. Après que la recourante a donné son accord à ce qu'elles soient conduites en français (cf. consid. B.b), les procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021 ont été menées dans cette langue, sans que l'intimé – représenté par une mandataire dont le siège est à La Chaux-de-Fonds – ne formule d'objection à ce sujet. Rien ne s'oppose dès lors à ce que le présent arrêt soit rédigé en français (cf. PATRICIA EGLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2^e éd. 2016 [ci-après : Praxiskommentar VwVG], art. 33a PA nos 18, 19, 22 et 23).

5.

5.1 Applicable par analogie dans le cadre de procédures soumises à la PA (cf. ATAF 2020 IV/4 consid. 5.5.2 et 9.2.1 "SPARKS/sparkchief"), l'art. 24 de la Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273) permet de joindre des causes qui concernent des faits de même nature et qui portent sur des questions juridiques communes (cf. ATF 131 V 222 consid. 1, ATF 128 V 124 consid. 1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2^e éd. 2013, n° 3.17). Dans de telles circonstances, la jonction de causes favorise l'économie de procédure et est dans l'intérêt de toutes les parties (cf. ATF 122 II 367 consid. 1a ; arrêts du TAF B-2671/2018 et B-2674/2018 du 3 décembre 2019 consid. 1.1 "Burn Energy [fig.] et BURN/burn [fig.]" et B-1715/2015 et B-1720/2015 du 28 novembre 2017 consid. 2.1). L'autorité jouit d'un grand

pouvoir d'appréciation en la matière et peut d'ailleurs procéder à la jonction de causes à n'importe quel stade de la procédure (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 3.17).

5.2

5.2.1 Dans les procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021, l'objet du litige porte sur une opposition qui est fondée sur la même marque opposante et qui est formée contre les marques attaquées 1 et 2 dans la mesure où elles sont destinées aux mêmes produits, c'est-à-dire aux "Métaux précieux et leurs alliages" (classe 14) (cf. consid. 2.2.1.3 et 2.2.2.3). Par ailleurs, l'élément verbal "miu miu" (respectivement "MIU MIU") est présent tant dans la marque attaquée 1 que dans la marque attaquée 2 (cf. consid. A.b.a.a et A.b.b.a).

Les procédures d'opposition n^{os} 101689 et 101690 – et les procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021 qui leur font suite – opposent les mêmes parties, à savoir la recourante et l'intimé. Si les décisions attaquées 1 et 2 ont été rendues à un peu plus de deux semaines d'intervalle, elles émanent de la même autorité inférieure ; en lien avec l'objet du litige des procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021 (cf. consid. 2.2.1.3 et 2.2.2.3), leur motivation repose sur la même argumentation juridique (cf. décision attaquée 1, p. 4 ; décision attaquée 2, p. 7 et 8).

5.2.2 La recourante demande explicitement la jonction des procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021 (recours B-2756/2021, p. 2-3). Invités par le Tribunal administratif fédéral à se prononcer à ce sujet dans leur réponse, l'autorité inférieure renonce expressément à le faire (réponse B-2756/2021 de l'autorité inférieure, p. 2) et l'intimé ne s'exprime pas du tout sur la question dans sa réponse B-2637/2021 et B-2756/2021.

5.3 Dans ces conditions, il se justifie de joindre les procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021 et de se prononcer sur ces deux causes dans un seul arrêt.

6.

Un recours doit être déclaré irrecevable si le recourant n'a pas qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) au moment du dépôt du recours. Un recours devient sans objet et doit être radié du rôle (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF) si le recourant perd sa qualité pour recourir en cours de procédure de recours. Un recours devient notamment sans objet si, en raison d'une

modification des faits, d'une nouvelle situation juridique ou du simple écoulement du temps, le recourant perd tout intérêt actuel et pratique (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) à ce que l'autorité de recours statue (cf. WEISSENBARGER/HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, art. 61 PA n^{os} 3-4 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., 2^e éd. 2013, n^{os} 2.70, 3.206 et 3.209 ; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in : Corboz/Wurzbürger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral], 2^e éd. 2014, art. 32 LTF n^o 12 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3^e éd. 2013, n^{os} 1145, 1146 et 1150).

7.

7.1

7.1.1 Procédure de recours B-2637/2021

7.1.1.1 Le 14 septembre 2021, l'autorité inférieure procède – à la demande de l'intimé, qui en est titulaire – à une "[r]adiation partielle (nouvelle liste des produits et/ou des services)" de la marque attaquée 1 (cf. réponse B-2637/2021 et B-2756/2021 de l'intimé, p. 2). A partir de cette date, la marque attaquée 1 n'est, selon Swissreg (<<https://www.swissreg.ch>>, consulté le 02.11.2021), destinée qu'aux produits suivants :

Classe 14 : "Horlogerie et instruments chronométriques."

7.1.1.2 La marque attaquée 1 n'est ainsi plus protégée en lien avec les produits "Métaux précieux et leurs alliages" (classe 14), de sorte que les conclusions 1 et 2 du recours B-2637/2021 (par lesquelles la recourante demande que l'enregistrement de la marque attaquée 1 soit révoqué en lien avec ces produits [cf. consid. B.a.a]) sont devenues sans objet. La recourante a en effet perdu tout intérêt actuel et pratique à ce que le Tribunal administratif fédéral se prononce sur ces conclusions (cf. décision de radiation B-6330/2016 et B-6331/2016 du 7 avril 2017 consid. 4.2.2 "[...] et [...]/[...]").

7.1.2 Procédure de recours B-2756/2021

7.1.2.1 Le 14 septembre 2021, l'autorité inférieure procède en outre – à la demande de l'intimé, qui en est titulaire – à une "[r]adiation partielle (nouvelle liste des produits et/ou des services)" de la marque attaquée 2 (cf. réponse B-2637/2021 et B-2756/2021 de l'intimé, p. 2). A partir de cette date, la marque attaquée 2 n'est, selon Swissreg (<<https://www.swissreg.ch>>, consulté le 02.11.2021), destinée qu'aux produits suivants :

Classe 14 : "Horlogerie et instruments chronométriques."

7.1.2.2 La marque attaquée 2 n'est ainsi plus protégée en lien avec les produits "Métaux précieux et leurs alliages" (classe 14), de sorte que la conclusion 1 du recours B-2756/2021 (par laquelle la recourante demande que l'enregistrement de la marque attaquée 2 soit révoqué en lien avec ces produits [cf. consid. B.a.b]) est devenue sans objet (cf. consid. 7.1.1.2).

7.2

7.2.1 Il convient dès lors de retenir que, suite à la radiation partielle des marques attaquées 1 et 2 du 14 septembre 2021, les conclusions 1 et 2 du recours B-2637/2021 et la conclusion 1 du recours B-2756/2021 sont devenues sans objet (cf. observations B-2637/2021 et B-2756/2021 de la recourante du 11 octobre 2021, p. 2-3).

7.2.2

7.2.2.1 Dans ces conditions, il ne se justifie plus d'examiner les arguments développés par la recourante (recours B-2637/2021, p. 5-13 ; recours B-2756/2021, p. 5-22) et par l'intimé (cf. réponse B-2637/2021 et B-2756/2021 de l'intimé, p. 2-5) en lien avec ces conclusions des recours B-2637/2021 et B-2756/2021.

7.2.2.2 La radiation partielle des marques attaquées 1 et 2 du 14 septembre 2021 ne rend en revanche pas sans objet les autres conclusions des recours B-2637/2021 et B-2756/2021 (cf. consid. B.a.a et B.a.b), qui portent, d'une part, sur les frais et les dépens des procédures d'opposition n^{os} 101689 et 101690 devant l'autorité inférieure (consid. 8) et, d'autre part, sur les frais et les dépens des procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021 devant le Tribunal administratif fédéral (consid. 13 et 14).

8.

Lorsqu'il admet un recours contre le rejet d'une opposition, le Tribunal administratif fédéral tire les conclusions de l'admission de l'opposition sur la répartition des frais et des dépens dans la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure (cf. arrêts du TAF B-4574/2017 du 14 février 2019 consid. 12 et 15 "COCO/COCOO [fig.]" et B-1481/2015 du 9 mai 2017 consid. 13.1-13.2 et 16 "ice watch [fig.]/NICE watch [fig.]"). Or, la radiation partielle des marques attaquées 1 et 2 durant les procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021 conduit au même résultat que l'admission des conclusions 1 et 2 du recours B-2637/2021 et de la conclusion 1 du

recours B-2756/2021, c'est-à-dire l'admission des oppositions n^{os} 101689 et 101690 et la révocation des marques attaquées 1 et 2 en lien avec les produits "Métaux précieux et leurs alliages" (classe 14). La recourante garde dès lors un intérêt actuel et pratique à ce que le Tribunal administratif fédéral examine l'effet de la radiation partielle des marques attaquées 1 et 2 sur la répartition des frais et des dépens dans les procédures d'opposition n^{os} 101689 et 101690 devant l'autorité inférieure.

8.1 Procédure de recours B-2637/2021 (opposition n° 101689)

8.1.1 Vu que l'opposition n° 101689 est admise dans une large mesure (cf. décision attaquée 1, p. 7), le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée 1 (cf. consid. A.b.a.c) met à la charge de l'intimé la taxe d'opposition dans son intégralité (c'est-à-dire Fr. 800.–) et alloue à la recourante, également à la charge de l'intimé, une indemnité de dépens (cf. art. 34 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]) de Fr. 1'200.–, c'est-à-dire l'intégralité du montant qui, selon la pratique de l'autorité inférieure en vigueur à la date de la décision attaquée 1, est alloué pour l'échange d'écritures qui a été ordonné en l'espèce (cf. IPI, Directives en matière de marques [cf. <<https://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marques>>, consulté le 05.11.2021], version du 1^{er} janvier 2019, Partie 1, ch. 7.3.2.2).

8.1.2 Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'annuler le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée 1 (cf. conclusions 3 et 4 du recours B-2637/2021), ce d'autant que la recourante ne soutient pas qu'elle pourrait prétendre à une indemnité de dépens plus élevée. La recourante n'évoque d'ailleurs plus de manière expresse la question des frais et des dépens devant l'autorité inférieure dans ses observations B-2637/2021 et B-2756/2021 du 11 octobre 2021.

8.1.3 La conclusion 3 et la conclusion 4 (dans la mesure où elle tend à l'annulation du ch. 4 du dispositif de la décision attaquée 1) du recours B-2637/2021 doivent dès lors être rejetées.

8.2 Procédure de recours B-2756/2021 (opposition n° 101690)

8.2.1 Vu que l'opposition n° 101690 n'est que partiellement admise (cf. décision attaquée 2, p. 11 *in fine*), le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée 2 prévoit que les dépens sont compensés et le ch. 5 du dispositif

de la décision attaquée 2 met à la charge de l'intimé la moitié de la taxe d'opposition, c'est-à-dire Fr. 400.– (cf. consid. A.b.b.c).

8.2.2 La radiation partielle de la marque attaquée 2 durant la procédure de recours B-2756/2021 conduit au même résultat que l'admission de la conclusion 1 du recours B-2756/2021, c'est-à-dire l'admission de l'opposition n° 101690 et la révocation de la marque attaquée 2 en lien avec les produits "Métaux précieux et leurs alliages" (classe 14) (cf. consid. 8). Or, l'admission de l'opposition n° 101690 et la révocation de la marque attaquée 2 en lien avec ces seuls produits ne modifie que très légèrement le rapport entre le nombre de catégories de produits en lien avec lesquelles l'opposition n° 101690 est admise et le nombre de catégories de produits en lien avec lesquelles l'opposition n° 101690 est rejetée. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais et des dépens prévue par les ch. 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée 2 (cf. conclusions 2 et 3 du recours B-2756/2021). La recourante n'évoque d'ailleurs plus de manière expresse la question des frais et des dépens devant l'autorité inférieure dans ses observations B-2637/2021 et B-2756/2021 du 11 octobre 2021.

8.2.3 La conclusion 2 et la conclusion 3 (dans la mesure où elle tend à l'annulation des ch. 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée 2) du recours B-2756/2021 doivent dès lors être rejetées.

9.

9.1 Il convient en outre de retenir que la conclusion par laquelle la recourante demande au Tribunal administratif fédéral "d'ordonner à [l'autorité inférieure] d'annuler formellement la restriction nulle des marques litigieuses [marques attaquées 1 et 2] à 'horlogerie et instruments chronométriques'" (observations B-2637/2021 et B-2756/2021 de la recourante du 11 octobre 2021, p. 2 *in fine*) est irrecevable. Elle dépasse en effet l'objet de la contestation (cf. consid. 2.1.1) à la base des procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021, c'est-à-dire les simples procédures d'opposition nos 101689 et 101690.

9.2

9.2.1 A noter toutefois que l'autorité inférieure est d'ores et déjà tenue de révoquer l'enregistrement de la marque attaquée 1 en lien avec les produits "Horlogerie et instruments chronométriques" (classe 14), qui figurent encore dans Swissreg (cf. consid. 7.1.1.1). Dans la mesure où elle

admet partiellement l'opposition (et révoque l'enregistrement de la marque attaquée 1 en particulier en lien avec les produits "Horlogerie et instruments chronométriques" [classe 14] [cf. consid. A.b.a.c]), la décision attaquée 1 est en effet entrée en force (cf. consid. 2.2.1.1-2.2.1.2 ; cf. également : observations B-2637/2021 et B-2756/2021 de la recourante du 11 octobre 2021, p. 2).

9.2.2 L'autorité inférieure est en outre d'ores et déjà tenue de révoquer l'enregistrement de la marque attaquée 2 en lien avec les produits "Horlogerie et instruments chronométriques" (classe 14), qui figurent encore dans Swissreg (cf. consid. 7.1.2.1). Dans la mesure où elle admet partiellement l'opposition (et révoque l'enregistrement de la marque attaquée 2 en particulier en lien avec les produits "Horlogerie et instruments chronométriques" [classe 14] [cf. consid. A.b.b.c]), la décision attaquée 2 est en effet entrée en force (cf. consid. 2.2.2.1-2.2.2.2 ; cf. également : observations B-2637/2021 et B-2756/2021 de la recourante du 11 octobre 2021, p. 2).

10.

10.1 De son côté, l'intimé indique avoir, par mémoire du 29 septembre 2021, déposé auprès de l'autorité inférieure une demande de radiation (au sens de l'art. 35a LPM) de la marque opposante en ce qui concerne les produits "Horlogerie et instruments chronométriques" (classe 14). Il demande dès lors au Tribunal administratif fédéral de suspendre les procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021 jusqu'à ce que l'autorité inférieure statue sur cette demande de radiation de la marque opposante (cf. réponse B-2637/2021 et B-2756/2021 de l'intimé, p. 2).

10.2 La suspension d'une procédure doit être justifiée par des raisons suffisantes. Elle est susceptible d'être ordonnée lorsque, au regard de l'économie de procédure, il ne se justifie pas de rendre une décision immédiatement, en particulier si le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès (cf. art. 6 al. 1 PCF, applicable par analogie dans le cadre de procédures soumises à la PA [cf. ATAF 2020 IV/4 consid. 5.5.2 et 9.2.1 "SPARKS/sparkchief"] ; ATF 123 II 1 consid. 2b, ATF 122 II 211 consid. 3e ; arrêts du TAF B-5280/2018 et B-5382/2018 du 25 septembre 2020 consid. 4.2.1 "JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE [fig.] et LOTERIE ROMANDE [fig.]" et A-4379/2007 du 29 août 2007 consid. 4.2).

10.3

10.3.1 En l'espèce, l'issue de la demande de radiation de la marque opposante déposée par l'intimé ne saurait changer quoi que ce soit au fait que, suite à la radiation partielle des marques attaquées 1 et 2 à la demande de l'intimé, les conclusions des recours B-2637/2021 et B-2756/2021 doivent être rejetées (cf. consid. 8.1.3 et 8.2.3), dans la mesure où elles ne sont ni devenues sans objet (cf. consid. 7.2.1) ni irrecevables (cf. consid. 9.1).

10.3.2 La demande de l'intimé tendant à la suspension des procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021 doit dès lors être rejetée.

11.

11.1 Enfin, dans chacune des procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021, la recourante demande au Tribunal administratif fédéral d'ordonner des débats publics au sens de l'art. 40 al. 1 LTAF (cf. recours B-2637/2021, p. 2 *in fine* ; recours B-2756/2021, p. 2 *in fine*).

11.2

11.2.1 L'art. 40 al. 1 LTAF prévoit que, si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 ch. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie. Selon l'art. 40 al. 2 LTAF, le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires.

11.2.2 La jurisprudence et la doctrine permettent toutefois, malgré la demande expresse d'une partie, de renoncer à la mise en œuvre de débats publics lorsque la requête est chicanière, dilatoire ou abusive, lorsque – sans débats publics – il apparaît avec suffisamment de certitude que le recours est manifestement infondé ou irrecevable (ATF 122 V 47 consid. 3b/dd), lorsque le litige porte sur des questions hautement techniques et complexes, lorsque les conclusions matérielles de la partie qui demande des débats publics peuvent être admises sur la seule base du dossier, lorsque l'affaire peut être tranchée sans aucune difficulté sur la base du dossier et des écritures des parties ou, encore, lorsqu'aucune question de fait (en particulier aucune question d'appréciation des preuves)

ne se pose, mais de pures questions de droit ou de recevabilité de portée réduite (cf. ATF 147 I 153 consid. 3.5.1, ATF 136 I 279 consid. 1, ATF 122 V 47 consid. 2e et 3b ; arrêts du TF 9C_680/2013 du 28 février 2014 consid. 2.2-2.4, 8C_273/2013 du 20 décembre 2013 consid. 1.3-1.4 et 8C_964/2012 du 16 septembre 2013 consid. 3.2 ; ATAF 2014/52 consid. 8.2 ; arrêt du TAF B-5566/2012 du 18 novembre 2014 consid. 8.5 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 3.164a ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n° 226).

11.3 Suite à la radiation partielle des marques attaquées 1 et 2 du 14 septembre 2021, le Tribunal administratif fédéral peut statuer sans aucune difficulté dans les procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021 sur la seule base des dossiers et des écritures des parties. Il ne se pose en particulier aucune question de fait. Les demandes de débats publics formulées par la recourante doivent dès lors être rejetées, ce d'autant qu'elles ne sont pas reprises dans les conclusions détaillées qui figurent dans les observations B-2637/2021 et B-2756/2021 de la recourante du 11 octobre 2021 (cf. consid. D).

12.

12.1

12.1.1

12.1.1.1 Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions 1 et 2 du recours B-2637/2021 ainsi que la conclusion 1 du recours B-2756/2021 sont devenues sans objet (cf. consid. 7.2.1).

12.1.1.2 Quant à elles, la conclusion 3 et la conclusion 4 (dans la mesure où elle tend à l'annulation du ch. 4 du dispositif de la décision attaquée 1) du recours B-2637/2021 ainsi que la conclusion 2 et la conclusion 3 (dans la mesure où elle tend à l'annulation des ch. 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée 2) du recours B-2756/2021 doivent être rejetées (cf. consid. 8.1.3 et 8.2.3).

12.1.1.3 Enfin, la conclusion par laquelle la recourante demande au Tribunal administratif fédéral "d'ordonner à [l'autorité inférieure] d'annuler formellement la restriction nulle des marques litigieuses [marques attaquées 1 et 2] à 'horlogerie et instruments chronométriques'" doit être déclarée irrecevable (cf. consid. 9.1).

12.1.2 Aussi, les recours B-2637/2021 et B-2756/2021 doivent-ils être rejetés, dans la mesure où ils ne sont ni devenus sans objet ni irrecevables.

12.2 Il ne reste qu'à statuer sur les frais (consid. 13) et les dépens (consid. 14) des présentes procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021 devant le Tribunal administratif fédéral.

Il existe en effet un intérêt actuel et pratique à ce que le Tribunal administratif fédéral se prononce sur les conclusions de la recourante en la matière, c'est-à-dire la conclusion 4 du recours B-2637/2021 (cf. consid. B.a.a), d'une part, et la conclusion 3 du recours B-2756/2021 (cf. consid. B.a.b), d'autre part (cf. consid. 6).

13.

13.1

13.1.1 En règle générale, les frais de procédure – comprenant l'émolument judiciaire (cf. 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).

13.1.2 Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 *in limine* FITAF).

13.2

13.2.1

13.2.1.1 Les recours B-2637/2021 et B-2756/2021 tendent fondamentalement à la révocation de l'enregistrement des marques attaquées 1 et 2 en lien avec les produits "Métaux précieux et leurs alliages" (classe 14) (cf. consid. 2.2.1.3 et 2.2.2.3). Le 14 septembre 2021, à la demande de l'intimé, l'autorité inférieure procède à la radiation des marques attaquées 1 et 2 en lien avec ces produits (cf. consid. 7.1.1.1 et 7.1.2.1). Au sens de l'art. 5 *in limine* FITAF, c'est donc le comportement de l'intimé qui rend sans objet l'essentiel des recours B-2637/2021 et B-2756/2021 (cf. consid. 7.2.1 ; cf. également : MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 4.56 ; WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, art. 5 FITAF n° 2), la recourante ne succombant que dans une très

faible mesure (cf. consid. 8.1.3, 8.2.3 et 9.1). Dans ces conditions, il convient de mettre à la charge de l'intimé l'intégralité des frais des procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021.

13.2.1.2 Les procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021 ont causé un certain travail au Tribunal administratif fédéral. Il se justifie néanmoins, à titre exceptionnel, de remettre entièrement les frais de ces procédures de recours (cf. art. 63 al. 1 *in fine* PA ; art. 6 FITAF).

13.2.2 Quant à l'avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 4'500.– versée par la recourante le 15 juin 2021 dans la procédure de recours B-2637/2021 et à l'avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 4'500.– versée par la recourante le 22 juin 2021 dans la procédure de recours B-2756/2021, elles doivent lui être remboursées. Un montant total de Fr. 9'000.– est ainsi restitué à la recourante par le Tribunal administratif fédéral.

14.

14.1

14.1.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. 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 ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 11.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]").

14.1.2 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal administratif fédéral examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF).

14.2

14.2.1 Les procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021 sont, pour l'essentiel, rendues sans objet par le comportement de l'intimé (cf. consid. 13.2.1.1). Il n'y a ainsi pas lieu de lui allouer de dépens (art. 5 et art. 15 FITAF).

14.2.2

14.2.2.1 De son côté, la recourante, qui est représentée par un avocat devant le Tribunal administratif fédéral, a droit à des dépens, qu'il s'agit de mettre à la charge de l'intimé (art. 5 et art. 15 FITAF).

14.2.2.2 L'intervention de l'avocat de la recourante consiste, pour l'essentiel, en le dépôt des recours B-2637/2021 et B-2756/2021 (cf. consid. B.a.a et B.a.b) ainsi que des observations B-2637/2021 et B-2756/2021 du 11 octobre 2021 (cf. consid. D). A défaut de décompte fourni par la recourante, il se justifie, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), de fixer à Fr. 5'000.– au total le montant des frais de représentation nécessaires à la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021 devant le Tribunal administratif fédéral.

14.2.2.3 Des dépens d'un montant de Fr. 5'000.– sont ainsi alloués à la recourante et mis à la charge de l'intimé.

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

15.

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 (arrêt du TAF B-3824/2015 du 17 mai 2017 consid. 16 "JEAN LEON/Don Leone [fig.]").

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Les procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021 sont jointes.

2.

La demande de suspension des procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021 formulée par l'intimé est rejetée.

3.

Les demandes de débats publics formulées par la recourante dans les procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021 sont rejetées.

4.

Les recours B-2637/2021 et B-2756/2021 sont rejetés, dans la mesure où ils ne sont ni devenus sans objet ni irrecevables.

5.

5.1 Il n'est pas perçu de frais pour les procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021.

5.2 Correspondant au montant total des avances de frais versées dans les procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021, une somme de Fr. 9'000.– est restituée à la recourante par le Tribunal administratif fédéral.

6.

Des dépens pour les procédures de recours B-2637/2021 et B-2756/2021, d'un montant total de Fr. 5'000.–, sont alloués à la recourante et mis à la charge de l'intimé.

7.

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : formulaires "Adresse de paiement" et pièces en retour) ;
- à l'intimé (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
- à l'autorité inférieure (n^{os} de réf. 101689 et 101690 ; recommandé ; annexes : pièces en retour).

Le président du collège :

Le greffier :

Pietro Angeli-Busi

Pierre-Emmanuel Ruedin

Expédition : 26 novembre 2021