



Cour II
B-4360/2012

Arrêt du 8 octobre 2013

Composition

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

Parties

Harrington Development Inc.,
représentée par M. Dominique Lusuardi, Dr. Lusuardi AG,
recourante,

contre

Japan Tobacco Inc.,
représentée par Inteltech SA,
intimée,

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

Objet

Procédure d'opposition n° 11849
CH 554'101 XS / CH 613'934 Excess.

Faits :

A.

Déposée le 10 décembre 2010 par Harrington Development Inc. (ci-après : défenderesse ou recourante) et publiée le 8 avril 2011 sur Swissreg (<<https://www.swissreg.ch>>), la marque suisse n° 613'934 "Excess" (ci-après : marque attaquée) a été enregistrée pour les produits suivants :

Classe 34 : *"Tabak ; Produkte aus Tabak, insbesondere Zigaretten ; Raucherartikel ; Anzünder/Feuerzeug ; Streichhölzer ; Aschenbecher."*

Le 8 juillet 2011, Japan Tobacco Inc. (ci-après : opposante ou intimée) a formé opposition totale contre cet enregistrement auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : autorité inférieure). L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 554'101 "XS" (ci-après : marque opposante) déposée le 18 octobre 2006 et enregistrée pour les produits suivants :

Classe 34 : "Cigarettes ; tabac brut ou manufacturé ; articles pour fumeurs ; allumettes."

Par décision du 25 juillet 2012, l'autorité inférieure a admis l'opposition et a révoqué, dans sa totalité, l'enregistrement de la marque attaquée. Elle constate tout d'abord l'identité de la quasi-totalité des produits en cause ainsi qu'une similarité évidente entre les autres *"Produkte aus Tabak"* revendiqués par la marque attaquée et les produits figurant dans la liste de la marque opposante. Elle relève ensuite que la marque opposante consiste en la combinaison de deux lettres ("XS") et que la marque attaquée correspond au terme anglais "excess", qui signifie "excès, surplus, excédentaire" en français. Elle constate d'emblée que ces signes présentent une concordance phonétique importante et évidente, dès lors que leur prononciation peut être qualifiée d'identique (si les deux signes sont prononcés tant "iksès" que "èksès") ou de quasi-identique (si l'un des signes est prononcé "iksès" et l'autre "èksès"). Le signe "XS" étant notamment l'abréviation de "extra small", mais également la version abrégée du terme "excess", les marques en cause peuvent en outre avoir un sens parfaitement identique. Bien qu'ils contiennent tous les deux la lettre "x" ("particulièrement marquante"), les signes en cause présentent des différences sur le plan visuel. Ces divergences ne sauraient toutefois l'emporter sur la forte similarité constatée sur les plans sonore et sémantique, de sorte que les signes en cause doivent être considérés comme similaires. Ainsi qu'il a été jugé lors de la procédure

d'enregistrement (examen des motifs absolus d'exclusion) de la marque opposante, la signification "extra small" de l'abréviation "XS" est normalement réservée à la taille des habits et n'est pas descriptive et/ou usuelle pour les produits revendus de la classe 34. Il convient dès lors de reconnaître à la marque opposante un champ de protection normal de sorte que – vu la forte similarité des signes sur les plans sonore et sémantique, l'identité des produits, ainsi que le degré d'attention normal dont font preuve les consommateurs de ces produits de consommation courante – le risque de confusion doit être admis.

B.

Par mémoire du 21 août 2012, la défenderesse a déposé auprès du Tribunal administratif fédéral un recours dans lequel elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au maintien intégral de l'enregistrement de la marque suisse n° 613'394 (*recte* : n° 613'934), avec suite de frais et dépens. La recourante affirme que le signe "XS" est souvent utilisé en lien avec des vêtements et que pratiquement tous les consommateurs le comprennent comme l'abréviation de "EXTRA SMALL". A l'aide de diverses pièces, elle soutient que le signe "XS" est descriptif de cigarettes plus fines et/ou plus longues que les cigarettes normales, de sorte que la marque opposante "XS" n'aurait pas dû être enregistrée. Selon la recourante, la marque opposante "XS" ne jouit ainsi que d'une force distinctive faible (voire très faible) et il suffit que la marque attaquée présente de petites différences par rapport à la marque opposante pour qu'un risque de confusion soit exclu. La recourante est par conséquent d'avis que les marques en cause ne risquent pas d'être confondues. Elle soutient en outre que l'autorité inférieure n'a pas pris en considération ses arguments selon lesquels les marques formées de deux lettres n'étaient pas enregistrables et les abréviations connues sont frappées d'un besoin de libre disposition. Selon elle, le signe "XS" constitue une abréviation courante qui renvoie de manière pratiquement notoire à "EXTRA SMALL". Une telle abréviation, qui est descriptive pour des cigarettes fines et longues, doit pouvoir être utilisée par tout producteur de cigarettes. Par ailleurs, la signification des signes en cause ne peut pas être identique, car le signe "XS" est essentiellement compris comme l'abréviation de "EXTRA SMALL" et le signe "Excess" traduit principalement la notion d'"excès", marquée, en allemand, par le préfixe *Über-*. Les signes "XS" ("iksès") et "Excess" ("èksès") se distinguent en outre par leur prononciation. La recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération l'impression d'ensemble qui se dégage des signes en cause et considère que le signe "XS" ne peut pas véritablement être qualifié de verbal. Elle ajoute que les consommateurs

concernés ne voient aucun lien entre le signe "XS" et le signe "Excess", mais rattachent clairement le signe "XS" à "Extra Small" et y voient un élément descriptif pour des cigarettes plus fines ou plus petites que les cigarettes normales. En tant qu'abréviation connue, le signe "XS" n'aurait pas dû être enregistré comme marque. Le recourant arrive ainsi à la conclusion que les marques "XS" et "Excess" se distinguent suffisamment et qu'il n'y a pas de risque de confusion entre elles.

C.

C.a Invitée à se prononcer, l'intimée a répondu le 12 novembre 2012 en concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle commence par critiquer l'analyse faite par la recourante au sujet du rangement des cigarettes dans différents types d'emballages en soulignant que les marques en cause ne doivent être examinées que sur la base de leur inscription dans le registre. Reprenant les arguments développés devant l'autorité inférieure dans sa réplique du 16 mars 2012, l'intimée conteste ensuite que le signe "XS" soit descriptif pour des cigarettes. Elle soutient que les cigarettes longues et fines évoquées par la recourante sont très généralement qualifiées par l'adjectif anglais "*slim*", que – du fait que de telles cigarettes sont plus longues que les cigarettes ordinaires – il est absurde de les qualifier du terme "*extra small*" et que le qualificatif "*small*" n'est pas utilisé en Suisse en lien avec des cigarettes (et encore moins la notion "*extra small*"). Elle conclut que "*extra small*" n'est pas le seul sens de la marque opposante, que ce sens n'est pas descriptif pour les produits de la classe 34 et que la marque opposante doit donc se voir reconnaître une sphère de protection normale. Par ailleurs, selon l'intimée, les différences que présentent les marques en cause sur le plan visuel ne sont pas de nature à l'emporter sur la forte similitude, voire l'identité, qui existe entre ces marques sur les plans sonore et sémantique. L'intimée conteste pour le reste divers arguments de la recourante. Elle considère en particulier que la marque "XS" est bel et bien de nature verbale et que, en procédure d'opposition, les acronymes doivent en principe être traités de la même manière que les autres marques.

C.b Egalement invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a répondu le 12 novembre 2012 en concluant au rejet du recours avec suite de frais et en renvoyant à la motivation de la décision attaquée.

D.

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 administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (cf. art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).

Le recours est ainsi recevable.

2.

L'art. 3 al. 1 let. c de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11) exclut 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.

2.1 La marque est un signe propre à distinguer un produit ou un service d'offres identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de ce produit ou de ce service, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au faux détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur ressemblance, de 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) (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 *Appenzeller*, ATF 119 II 473 consid. 2c *Radion* et ATF 122 III 382 consid. 1 *Kamillosan*).

2.2 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en prenant en considération toutes les circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 *Kamillosan*). Il convient de tenir compte de la similarité aussi bien des signes que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 *Bally/BALU [fig.]* ; LUCAS DAVID, in : Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [éd.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, 2^e éd., Bâle 1999, ad art. 3 LPM n° 8).

2.3 L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également de déterminer l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve lorsqu'ils entendent se procurer les produits ou services en cause et de s'interroger sur la force distinctive de la marque, celle-là étant décisive pour déterminer l'étendue de la protection de la marque opposante (cf. GALLUS JOLLER, in : Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, ad art. 3 n° 49 ss ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 *Torres/Torre Saracena*).

2.4 Enfin, les marques formées d'abréviations ou d'acronymes ne sont en principe pas traitées différemment des autres marques (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 8.2 *IKB/ICB [fig.]* ; *ICB* ; *ICB BANKING GROUP* et B-1656/2008 du 31 mars 2009 consid. 8 *F1/F1H2O* ; JOLLER, op. cit., ad art. 3 n° 83).

3.

Il s'agit en l'espèce de déterminer tout d'abord à quels consommateurs les produits en cause sont destinés ainsi que le degré d'attention dont ces consommateurs font preuve. C'est en effet sur la base de la perception des personnes concernées que doivent être examinées les questions de la similarité des produits (consid. 4), de la similarité des signes (consid. 5) et du risque de confusion (consid. 6) (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 4 *RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]* et B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 *viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]*).

3.1 S'agissant de l'attention des consommateurs, il faut prendre en considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de

perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue avant d'admettre le risque de confusion (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 *Nasacort/Vasocor* ; IVAN CHERPILLOD, *Le droit suisse des marques*, Lausanne 2007, p. 110 ; EUGEN MARBACH, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.], *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, vol. III/1, *Markenrecht*, 2^{ème} éd., Bâle 2009 [ci-après : MARBACH, SIWR], n^{os} 995 ss).

3.2

3.2.1 En l'espèce, la protection de la marque opposante est revendiquée pour les produits "Cigarettes ; tabac brut ou manufacturé ; articles pour fumeurs ; allumettes" (classe 34).

La marque attaquée est quant à elle destinée aux produits "*Tabak ; Produkte aus Tabak, insbesondere Zigaretten ; Raucherartikel ; Anzünder/Feuerzeug ; Streichhölzer ; Aschenbecher*" (classe 34).

3.2.2 Les produits du tabac et articles pour fumeurs (classe 34) s'adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans (arrêt du Tribunal fédéral 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.2.4 *WILSON* ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6831/2011 du 16 novembre 2012 consid. 3.1-3.2 *WILSON*), dont aucune attention particulière ne peut être attendue (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-2630/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.2.2 *LA CASA DEL HABANO/CLUB PASSION HABANOS* et B-6046/2008 du 3 novembre 2010 consid. 5 et 7.1 *R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]*).

4.

A l'instar de l'autorité inférieure (dont l'appréciation n'est d'ailleurs pas contestée par les parties), il s'agit de retenir l'identité, respectivement la

très grande similarité, entre les produits de la classe 34 revendus par la marque opposante et par la marque attaquée.

5.

Il convient dès lors de déterminer si les signes "XS" et "Excess" sont ou non similaires.

5.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 *Appenzeller*). Dès lors que, en général, le consommateur ne perçoit 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 (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a *Boss* ; MARBACH, SIWR, n° 867).

Pour déterminer si deux marques verbales 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 (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc *Securitas*, ATF 121 III 377 consid. 2b *Boss*). 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 (cf. MARBACH, SIWR, n° 875 ; DAVID, op. cit., ad art. 3 LPM n° 17). 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 (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc *Securitas*, ATF 122 III 382 consid. 5a *Kamillosan*).

5.2 En l'espèce, la marque opposante "XS" est une marque verbale qui se compose de deux lettres. Quant à la marque attaquée "Excess", également verbale, elle est formée de six lettres.

5.2.1 Le signe "Excess" est trois fois plus long que le signe "XS". Par ailleurs, bien que les lettres "X" et "S" figurent aussi dans le signe "Excess", elles n'y apparaissent pas à la suite l'une de l'autre et le signe "XS" n'y est donc pas reconnaissable. Le signe "Excess" se distingue donc clairement du signe "XS" et aucune similarité ne peut être retenue sur le plan visuel.

5.2.2

5.2.2.1 Le signe "Excess" correspond au mot anglais "excess", qui signifie notamment "excès", "luxue" et "surabondance" en français (Le Robert & Collins, 8^e éd., Glasgow/Paris 2006), "Übermass", "Überfluss", "Exzess", "Unmässigkeit", "Ausschweifung" et "Überschuss" en allemand (Langenscheidt, Handwörterbuch Englisch, Berlin et al. 2005) et "eccesso" en italien (cf. Le Robert & Signorelli, Dictionnaire français-italien/italien-français, Paris/Milan 1999). Il doit être considéré que le mot "excess" appartient au vocabulaire anglais de base (cf. PONS Basiswörterbuch Schule Englisch, Stuttgart 2006) et, surtout, qu'il est compris des fumeurs suisses, ce d'autant qu'il est très proche des mots français "excès", allemand "Exzess" et italien "eccesso".

Le signe "XS" est quant à lui connu notamment comme l'abréviation de l'expression anglaise "extra small", qui désigne une – très petite – taille de vêtements (voir, en ce qui concerne la désignation "XXL" : arrêt de l'ancienne Commission de recours en matière de propriété intellectuelle [ci-après : CREPI] du 16 septembre 1999 MA-WI 29/98, sic! 2000, p. 105, consid. 3 xx [fig.]/XXL). Il peut également constituer une forme abrégée du mot anglais "excess" ou encore l'abréviation de l'expression anglaise "extra strong" (cf. <<http://fr.wikipedia.org/wiki/XS>>, consulté le 19.07.2013, et <<http://www.acronymfinder.com/XS.html>>, consulté le 22.07.2013). D'autres possibilités ne sont pas exclues. Le signe "XS" pourrait en effet être compris comme des initiales (à l'instar de "CC" pour "Coco Chanel" ou encore "DKNY" pour "Donna Karan New York") ou comme la désignation d'un modèle, notamment dans le domaine des véhicules (voir, par exemple, les modèles de motos "Yamaha XS" [<http://de.wikipedia.org/wiki/Yamaha_XS>, consulté le 26.09.2013]).

5.2.2.2 Il peut y avoir un lien sémantique entre le signe "Excess", d'une part, et le signe "XS" compris comme une forme abrégée du mot anglais "excess", d'autre part. Il convient toutefois de souligner que la signification "extra small" du signe "XS" est relativement claire. Les fumeurs concernés par les marques en cause sont en effet également des consommateurs de vêtements, qui ont l'habitude de voir dans le signe "XS" une référence à une taille. Il est par conséquent peu probable que ce signe soit compris comme une forme abrégée du mot "excess", ce d'autant qu'une telle signification ne va pas de soi pour des non anglophones.

Il n'existe en revanche pas de véritable rapport entre le signe "Excess", d'une part, et le signe "XS" compris comme l'abréviation de "*extra small*" ou de "*extra strong*", comme des initiales ou encore comme la désignation d'un modèle, d'autre part.

Sur le plan sémantique, il y a dès lors tout au plus une similarité éloignée entre le signe "XS" et le signe "Excess".

5.2.3

5.2.3.1 Le mot anglais "excess", repris par la marque attaquée, est prononcé "iksèsse" ou "èksèsse" par les anglophones (PONS Basiswörterbuch Schule Englisch, Stuttgart 2006 ; Le Robert & Collins, 8^e éd., Glasgow/Paris 2006). Des différences peuvent en outre intervenir au niveau de l'accentuation selon que le mot est utilisé comme nom ou comme adjectif (Harrap's unabridged, Dictionnaire anglais-français, Edimbourg 2001). Vu sa parenté avec les mots français "excès", allemand "Exzess" et italien "eccesso", le terme anglais "excess" est prononcé plutôt "èksèsse" par les consommateurs suisses.

Quant au signe "XS", il ne peut guère être lu à haute voix en tant que mot formé des seules deux lettres "X" et "S". Il est en revanche sans problème prononçable par l'épellation de ses deux lettres, c'est-à-dire "iksèsse" en français et en allemand (éventuellement avec une pause ["iks'èsse"]), "iksèssè" en italien (cf. <http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_italien>, consulté le 19.07.2013) et "èksèsse" en anglais (cf. <http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_anglais>, consulté le 19.07.2013 ; PONS Basiswörterbuch Schule Englisch, Stuttgart 2006).

5.2.3.2 Dès lors, le signe "Excess" est susceptible d'être prononcé de manière très semblable au signe "XS". La différence, acoustiquement relativement peu marquée, entre les voyelles initiales "i" et "è" ne permet en effet pas de faire passer à l'arrière-plan la concordance sur l'important élément "-ksèss-" de chacun des signes. Il convient par conséquent de retenir une similarité entre les marques en cause sur le plan sonore.

5.3 En conclusion, la marque opposante "XS" et la marque attaquée "Excess" présentant une similarité éloignée sur le plan sémantique et étant similaires sur le plan sonore, elles doivent être considérées comme similaires.

6.

Vu l'identité, respectivement la très grande similarité, entre les produits revendiqués en classe 34 et la similarité entre les signes en cause, il convient de déterminer s'il existe un risque de confusion entre ces deux signes.

Cette question doit être résolue en tenant compte tant du degré d'attention dont font preuve les destinataires des produits pour lesquels les marques sont enregistrées (consid. 3) que de l'étendue du champ de protection de la marque opposante (consid. 6.1).

6.1

6.1.1 Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Elle est plus restreinte pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences plus modestes suffiront alors à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans le langage courant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 *R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG* ; 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 (cf. ATF 122 III 382 consid. 2a *Kamillosan* ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 *Sky/SkySIM*).

6.1.2 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure se réfère à la procédure d'enregistrement (examen des motifs absolus d'exclusion) de la marque opposante "XS" dans le cadre de laquelle la signification "*extra small*" de l'abréviation "XS" a été considérée comme normalement réservée à la taille des habits et, par conséquent, ni descriptive ni usuelle pour les produits revendiqués de la classe 34. Selon l'autorité inférieure, un champ de protection normal doit dès lors être reconnu à la marque opposante.

Selon la recourante, le signe "XS" est souvent utilisé en lien avec des vêtements et presque tous les consommateurs le comprennent comme l'abréviation de "EXTRA SMALL". A l'aide de diverses pièces, la recourante soutient que le signe "XS" est descriptif de cigarettes plus

finest et/ou plus longues que les cigarettes normales, de sorte que la marque opposante "XS" n'aurait pas dû être enregistrée. Selon elle, la marque opposante "XS" ne jouit ainsi que d'une force distinctive faible (voire très faible) et il suffit que la marque attaquée présente de petites différences par rapport à la marque opposante pour qu'un risque de confusion soit exclu. Le signe "XS" constituerait une abréviation courante qui renverrait de manière pratiquement notoire à "EXTRA SMALL". Une telle abréviation, descriptive pour des cigarettes fines et longues, devrait pouvoir être utilisée par tout producteur de cigarettes. Les autres significations du signe "XS" ne seraient pas vraiment connues des consommateurs concernés.

L'intimée conteste quant à elle que le signe "XS" soit descriptif pour des cigarettes. Elle soutient que les cigarettes longues et fines évoquées par la recourante sont très généralement qualifiées par l'adjectif anglais "*slim*", que – du fait que de telles cigarettes sont plus longues que les cigarettes ordinaires – il est absurde de les qualifier du terme "*extra small*" et que le qualificatif "*small*" n'est pas utilisé en Suisse en lien avec des cigarettes (et encore moins la notion "*extra small*"). Elle conclut que "*extra small*" n'est pas le seul sens de la marque opposante, que ce sens n'est pas descriptif pour les produits de la classe 34 et que la marque opposante doit donc se voir reconnaître une sphère de protection normale.

6.1.3 La marque opposante est composée du seul élément verbal "XS".

Ainsi qu'il a été relevé plus haut (consid. 5.2.2.1-5.2.2.2), ce signe "XS" est notamment connu des consommateurs en cause comme l'abréviation de l'expression anglaise "*extra small*", qui désigne une – très petite – taille de vêtements.

Bien qu'il soit fréquemment utilisé en lien avec des vêtements, le signe "XS" (de même d'ailleurs que d'autres lettres ou d'autres combinaisons de lettres telles que "S" ["*small*"], "M" ["*medium*"], "L" ["*large*"] ou "XL" ["*extra large*"]) apparaît pour indiquer la taille de produits les plus divers. Il est également utilisé pour qualifier des prix (voir, par exemple, le titre d'article de journal "HONDA NC 700 X : un prix XS, le plaisir XXL" [<http://www.lematin.ch/auto-moto/standard/honda-nc-700-x-prix-xs-plaisir-xxl/story/28070056?track>], consulté le 26.09.2013) ou encore pour définir l'étendue de services (par exemple, une gamme – "XL", "L", "M", "S" et "XS" – de tarifs de téléphonie mobile [cf. <http://www.swisscom.ch/fr/clients-privés/mobile/tarifs-abonnements.html>], consulté le

22.07.2013]). Le consommateur suisse est donc habitué à rencontrer des indications telles que "XS" dans des contextes variés et à les comprendre en particulier comme des références à la taille de produits.

Vu l'existence, sur le marché, de cigarettes plus longues et plus fines que les cigarettes ordinaires (voir, par exemple : <[http://en.wikipedia.org/wiki/Vogue_\(cigarette\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Vogue_(cigarette))>, consulté le 23.07.2013), un caractère descriptif doit être reconnu au signe "XS" utilisé en lien avec des "cigarettes" (classe 34). Le consommateur confronté à des cigarettes désignées par l'élément "XS" est en effet amené à penser, sans effort de réflexion particulier, que ces cigarettes ont quelque chose de plus petit que les cigarettes ordinaires. Peu importe que les cigarettes plus minces soient généralement également plus longues que les cigarettes standard. Le rapprochement est en effet facile entre, d'une part, les divers termes se rapportant à ce qui est petit ("*small*") et, d'autre part, l'idée de minceur et l'adjectif "mince" ("*slim*") (cf. Le Robert & Collins, 8^e éd., Glasgow/Paris 2006). A noter encore qu'il est fréquent de désigner des modèles ou des types de produits par une ou plusieurs lettres (et/ou chiffres), notamment dans le domaine des véhicules (cf. consid. 5.2.2.1 *in fine*), et que des signes tels que "XS" ou "XL" ne sont pas nécessairement perçus comme des références à la taille des produits auxquels ils sont destinés. Toutefois, en l'espèce, il est peu probable que les consommateurs de cigarettes (dont il ne fait aucun doute qu'ils connaissent l'existence de cigarettes plus longues et plus fines que les cigarettes ordinaires) ne voient dans le signe "XS" qu'une simple combinaison de lettres désignant un type de cigarettes et n'ayant pas de signification particulière.

Vu la variété de contextes dans lesquels il est utilisé pour définir la taille de produits, le signe "XS" doit également être considéré comme une indication descriptive en lien avec les autres produits revendiqués par la marque opposante ("tabac brut ou manufacturé ; articles pour fumeurs ; allumettes" [classe 34]).

N'y change rien le fait que, dans un arrêt du 16 septembre 1999, la CREPI ait jugé que, "même si la signification de la dénomination « XXL » [était] connue du public-consommateur suisse pour des produits de la classe 25 (= extra-extra large), et éventuellement par extension pour certains produits de la classe 18, cette signification ne s'appliqu[ait] en aucun cas aux produits de la classe 3" (arrêt de la CREPI du 16 septembre 1999 MA-WI 29/98, sic! 2000, p. 105, consid. 3 xx *[fig.]/XXL*). La CREPI a en effet traité cette question dans le cadre de l'examen de la similarité entre les signes "XXL" et "xx (fig.)" alors qu'elle

avait déjà admis "une certaine similitude tant phonétique que graphique entre les deux signes" et qu'elle ne reconnaissait aucune signification claire et déterminée à la marque attaquée "xx (fig.)" (arrêt de la CREPI précité, consid. 3). Cette décision de la CREPI est en outre relativement ancienne et il a été démontré ci-dessus que, à l'heure actuelle, les désignations telles que "XXL" sont utilisées même dans le domaine des services. Enfin, étant donné que cet arrêt conclut à l'existence d'un risque de confusion entre les marques en question sans se prononcer sur la force distinctive de la marque opposante "XXL" (arrêt de la CREPI précité, consid. 4), il ne saurait faire office de précédent dans la présente cause au moment de déterminer le périmètre de protection de la marque opposante "XS".

En conclusion, la marque opposante "XS" est dotée d'une force distinctive relativement faible en lien avec les produits revendus (classe 34).

6.2 En dépit de l'identité, respectivement la très grande similarité, entre les produits de la classe 34 revendus par les marques en cause, il n'y a pas de risque de confusion entre la marque opposante "XS" et la marque attaquée "Excess". La similarité entre les signes ne repose en effet pour l'essentiel que sur leur parenté sonore, une similarité sur le plan sémantique nécessitant un certain effort de réflexion et une similarité sur le plan visuel étant clairement exclue. Il est par conséquent peu probable que les fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans, qui ne font preuve d'aucune attention particulière (cf. consid. 3.2.2), en viennent à confondre les produits marqués des signes en cause. Au surplus, vu le périmètre de protection relativement faible dont jouit la marque opposante "XS", les différences que présente la marque attaquée "Excess" sont suffisantes pour exclure un risque de confusion – direct ou indirect.

A noter enfin que, selon la jurisprudence et la doctrine, une différence portant sur une seule lettre suffit en règle générale à écarter un risque de confusion avec une marque formée d'une abréviation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3126/2010 du 16 mars 2011 consid. 7.4.3 *CC [fig.]/Organic Glam OG [fig.]* ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 8.2 *IKB/ICB [fig.] ; ICB ; ICB BANKING GROUP ; MARBACH, SIWR, n° 905*). Sous cet angle également, un risque de confusion doit être nié entre les marques en cause.

7.

Il ressort de ce qui précède que, en vertu de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, l'enregistrement de la marque attaquée "Excess" ne saurait être révoqué et que l'opposition formée à son encontre doit être rejetée. Partant, bien fondé, le recours est admis et les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de la décision attaquée sont annulés.

8.

8.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque attaquée, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette marque. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.– et Fr. 100'000.– (ATF 133 III 490 consid. 3.3 *Turbinenfuss* [3D]).

8.2 En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.– et mis à la charge de l'intimée qui succombe. Quant à l'avance de frais de Fr. 4'000.– versée le 27 septembre 2012, elle est restituée à la recourante.

La taxe d'opposition de Fr. 800.– avait été mise à la charge de la recourante par l'autorité inférieure (ch. 4 du dispositif de la décision attaquée). La recourante ayant obtenu gain de cause, il convient de renoncer à lui en demander le remboursement en faveur de l'intimée.

9.

9.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause et qui est représentée par un mandataire a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la

partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.– au moins et de Fr. 400.– au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de Fr. 100.– au moins et de Fr. 300.– au plus ; ces tarifs s'entendent hors TVA (art. 10 al. 2 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).

9.2

9.2.1 En l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un mandataire, a droit à des dépens. Du fait qu'elle n'a pas produit de décompte, il convient de fixer l'indemnité sur la base du dossier. Le mandataire de la recourante n'ayant pas été confronté à des questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues, le montant des dépens alloués à la recourante, à la charge de l'intimée, doit être fixé à Fr. 1'000.– (non assujetti à la TVA) pour la procédure de recours.

Pour la procédure devant l'autorité inférieure, une indemnité de Fr. 2'000.– (non assujettie à la TVA) est allouée à la recourante, également à la charge de l'intimée, à titre de dépens.

Ces montants ne sont pas soumis à la TVA, car cet impôt n'est perçu que sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse et par conséquent pas dans le cas d'espèce, dans lequel les services du mandataire ont été fournis en faveur de la recourante, dont le siège se situe à l'étranger (art. 1 al. 1 et 2, art. 8 al. 1 et art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [Loi sur la TVA, LTVA, RS 641.20], en relation avec l'art. 9 al. 1 let. c FITAF ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-418/2012 du 18 avril 2013 consid. 7.2 *DERMACYTE*).

9.2.2 L'intimée, qui succombe, n'a quant à elle pas droit à des dépens.

10.

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

[Le dispositif se trouve à la page suivante.]

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est admis.

2.

Les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 25 juillet 2012 sont annulés et l'opposition n° 11849 est rejetée.

3.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à Fr. 4'000.–, sont mis à la charge de l'intimée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.

4.

L'avance de frais de Fr. 4'000.– est restituée à la recourante.

5.

Des dépens pour la procédure de recours et pour la procédure devant l'autorité inférieure, d'un montant total de Fr. 3'000.– (non assujetti à la TVA), sont alloués à la recourante et mis à la charge de l'intimée.

6.

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour et formulaire "Adresse de paiement")
- à l'intimée (recommandé ; annexe : facture avec bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. MA-Prüf3 sth/11849 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège :

Le greffier :

Pietro Angeli-Busi

Pierre-Emmanuel Ruedin

Expédition : 14 octobre 2013