



Cour II
B-4864/2013

Arrêt du 17 février 2015

Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Maria Amgwerd, David Aschmann, juges,
Mathieu Azizi, greffier.

Parties

Omega SA,
Jakob-Stämpfli-Strasse 96, 2502 Biel/Bienne,
représentée par Maître Marie Tissot, Etude Tissot Avocats,
Rue Neuve 8, 2300 La Chaux-de-Fonds,
recourante,

contre

Swiss Omega International Holdings Limited,
Kemp House, 152-160 City Road,
London, GB-EC1V 2NX, Grande-Bretagne,
représentée par Sobonn International Ltd Company,
Avenue Industrielle 4-6, 1st floor, 1227 Carouge GE,
intimée,

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

Objet

Procédure d'opposition n° 12711
CH P-415'168 "OMEGA" / CH 633'019 "OU MI JIA (fig.)".

Faits:**A.**

A.a La marque suisse n° 633 019 "OU MI JIA (fig.)" (ci-après: la marque attaquée) dont le titulaire est la société Swiss Omega International Holdings Limited (ci-après: l'intimée) a été publiée le 16 août 2012 sur Swissreg et se présente comme suit:

OU MI JIA

Elle est enregistrée notamment pour les produits suivants:

Classe 9

Lunettes [optique]; montures de pince-nez; pince-nez; verres de contact; étuis pour pince-nez; lunettes de soleil; étuis pour verres de contact; verres correcteurs [optique].

A.b Par écriture du 15 novembre 2012, Omega SA (ci-après: la recourante) a formé opposition contre l'enregistrement de cette marque. L'opposition s'est fondée sur la marque suisse n° P-415 168 "OMEGA" enregistrée notamment pour les produits suivants:

Classe 9

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, lunettes y compris lunettes de soleil, montures de lunettes; appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôles (inspection), à l'exception de ceux employés à des fins industrielles ou scientifiques.

A.c Par décision du 28 juin 2013, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après: l'autorité inférieure) a prononcé le rejet de l'opposition et mis la taxe d'opposition de 800 francs à la charge de la recourante.

B.

Par mémoire du 30 août 2013, la recourante a recouru au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision du 28 juin 2013 en concluant à l'annulation de la décision du 28 juin 2013, à l'admission de l'opposition n° 12711 formée par elle contre la marque

attaquée, à la révocation de celle-ci pour les produits "lunettes [optique]; montures de pince-nez; pince-nez; verres de contact; étuis pour pince-nez; lunettes de soleil; étuis pour verres de contact; verres correcteurs [optique]" (classe 9) et à ce que les frais et dépens de la première et de la deuxième instance soient mis à la charge de l'intimée. En annexe à son recours, la recourante a produit les documents suivants: 1. la première page de la décision attaquée portant le timbre du jour de réception et une copie de la décision attaquée; 2. une procuration légitimant son conseil; 3. une copie de l'enregistrement de la marque suisse n° 633 019 "OU MI JIA"; 4. une copie de l'enregistrement de la marque suisse n° P-415 168 "OMEGA"; 5. une attestation du 14 novembre 2012 de X._____, juriste chinois au sein du Swatch Group; 6. un article intitulé "Deux montres suisses sur trois sont vendues à des Asiatiques" paru sur www.letemps.ch le 14 janvier 2011; 7. un article intitulé "La Chine est devenue le premier consommateur mondial de luxe" paru sur www.letemps.ch le 20 décembre 2012; 8. un article intitulé "Raz de marée chinois sur les montres suisses" paru sur www.letemps.ch le 14 janvier 2011; 9. un article intitulé "L'horlogerie à l'heure chinoise" paru sur www.bilan.ch le 20 mars 2012; 10. un article intitulé "En Chine, l'intérêt pour les montres suisses ne va pas s'étioler de sitôt" paru sur www.letemps.ch le 18 décembre 2012; 11. le classement 2007 des dix marques suisses les plus puissantes, publié dans le magazine "Bilanz"; 12. le classement 2009 des dix marques suisses les plus puissantes, publié dans le magazine "Bilanz"; 13. le classement 2012 des dix marques suisses les plus puissantes, publié dans le magazine "Bilanz"; 14. le classement 2013 des dix marques suisses les plus puissantes, publié dans le magazine "Bilanz"; 15. une copie du fascicule "Fig. OMEGA+SYMBOLE-Histoire d'une grande marque"; 16. une note de frais et d'honoraires.

C.

Le 28 novembre 2013, l'autorité inférieure a renoncé à se déterminer sur le recours en renvoyant à la décision attaquée. Elle a produit le même jour le dossier de la cause contenant: 1. une copie de la marque opposante n° 415 168 "OMEGA"; 2. une copie de la marque attaquée n° 633 019 "OU MI JIA (fig.)"; 3. une copie du mémoire d'opposition du 15 novembre 2012; 4. une copie d'une décision de l'autorité inférieure du 26 novembre 2012; 5. deux copies d'une décision de l'autorité inférieure du 8 février 2013; 6. une copie de la décision de l'autorité inférieure du 28 juin 2013.

D.

Bien qu'elle y ait été invitée par décision incidente du 28 octobre 2013, l'intimée ne s'est pas déterminée sur le recours.

E.

Par courrier du 13 janvier 2014, la recourante a produit un rapport de Dun & Bradstreet, ainsi qu'un extrait de la banque de données wck2.companieshouse.gov.uk en affirmant que l'intimée, soit la société Swiss Omega International Holdings Limited, Kemp House, 152-160 City Road, London, EC1V 2NX, Grande-Bretagne, aurait été dissoute, liquidée et radiée. La présente procédure ne comptant plus de partie intimée, la recourante prétend que, si la marque attaquée n'a pas été transférée, celle-ci devient nulle et qu'elle doit être radiée en raison de la disparition de son titulaire.

F.

Par courrier du 7 mars 2014, l'autorité inférieure s'est déterminée sur le courrier de la recourante du 13 janvier 2014 et a estimé notamment que la faillite de l'intimée n'excluait pas que la marque attaquée ait été transférée à un tiers dans le cadre de l'administration de la faillite. La procédure d'opposition serait dirigée contre une marque et non contre le titulaire de cette dernière, la faillite de celle-ci n'ayant dès lors aucune incidence sur le cours de la procédure.

G.

L'intimée ne s'est pas déterminée sur le courrier de la recourante du 13 janvier 2014.

H.

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

Droit:**1.**

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

1.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e LTAF et art. 5 al. 2 PA).

1.3 Quand bien même l'intimée, sise au Royaume-Uni, serait dissoute, liquidée et radiée des registres officiels de ce pays (cf. let. E), il n'en sera pas tenu compte dans le cadre de la présente procédure. Une décision de faillite étrangère rendue dans l'Etat du siège du débiteur n'est en effet reconnue en Suisse qu'à la réquisition de l'administration de la faillite ou d'un créancier, ceci aux conditions de l'art. 166 al. 1 de la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291); une telle réquisition n'a en l'espèce pas été émise. Il est ici précisé que la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL, RS 0.275.12) ne s'applique pas selon son art. 1^{er} ch. 2 let. b.

En outre, même si la faillite de l'intimée devait être reconnue en Suisse, la présente procédure n'en serait pas pour autant sans objet, dès lors que le recours porte sur la marque attaquée qui reste inscrite au registre suisse des marques (cf. swissreg.ch, consulté le 22 janvier 2015), l'enregistrement de celle-ci n'ayant pas été radié par l'autorité inférieure en application de l'art. 35 de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11).

Il convient aussi de rappeler que l'art. 21 al. 2 2^e phrase de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273), applicable par le renvoi général de l'art. 4 PA, prescrit que l'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou défendre (cf. arrêt du TAF B-386/2007 du 4 décembre 2009 consid. 1.2 "SKY/SKYPE IN et SKYPE OUT").

1.4 La recourante qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et qui est spécialement atteinte par la décision attaquée a un intérêt digne de protection à ce que la marque attaquée soit révoquée (cf. supra consid. 1.3 § 2). La qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA doit par conséquent lui être reconnue.

1.5 Les autres conditions de recevabilité sont également respectées (art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).

Le recours est ainsi recevable.

2.

2.1 L'art. 3 al. 1 let. c LPM 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.

2.2 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"; 119 II 473 consid. 2c "Radion"; 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").

2.3 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 TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 "Bally/BALU [fig.]"; LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2^e éd. 1999, ad art. 3 LPM n° 8).

2.4 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, Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, ad art. 3 n° 49 ss; arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 "Torres/Torre Saracena").

3.

Il s'agit 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 (cf. infra consid. 4) et de la similarité des signes (cf. infra consid. 5) (cf. arrêts du TAF 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 TAF B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 "Nasacort/Vasacor"; IVAN CHERPILLOD, *Le droit suisse des marques*, 2007, p. 110; EUGEN MARBACH, *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, vol. III/1, *Markenrecht*, 2^e éd. 2009 [ci-après: Marbach, SIWR], n^{os} 995 ss).

3.2

3.2.1 En l'espèce, la marque attaquée est destinée aux produits "lunettes [optique]; montures de pince-nez; pince-nez; verres de contact; étuis pour pince-nez; lunettes de soleil; étuis pour verres de contact; verres correcteurs [optique]" (classe 9).

La marque opposante est quant à elle destinée aux produits "appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, lunettes y compris lunettes de soleil, montures de lunettes; appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôles (inspection), à l'exception de ceux employés à des fins industrielles ou scientifiques" (classe 9).

3.2.2 Les produits en cause, considérés dans leur ensemble, s'adressent au consommateur moyen (cf. arrêt du TAF B-5779/2007 du 3 novembre 2008 consid. 4 "LANCASTER") et dans une mesure quelque peu inférieure aux spécialistes, puisque les appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôles (inspection) de la marque opposante ne comprennent pas les appareils employés à des fins industrielles ou scientifiques (cf. supra consid. 3.2.1 § 2).

Plus litigieuse est la question de savoir s'il convient de tenir compte des consommateurs d'origine chinoise dans l'examen des destinataires de ces produits (cf. infra consid. 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3).

3.2.2.1 Selon l'autorité inférieure, la perception des marques s'examine au regard du public suisse sans tenir compte du public chinois.

3.2.2.2 La recourante estime, au contraire, qu'il convient de tenir compte également des clients chinois dans la mesure où le marché du luxe aurait évolué, le consommateur moyen actuel de produits horlogers ou d'autres produits de luxe ou de mode tels que les lunettes de soleil étant de plus en plus souvent d'origine asiatique et notamment chinois, cela soit en Suisse soit ailleurs dans le monde. Le public visé serait dans le cas d'espèce composé d'une part importante de consommateurs asiatiques. Deux montres suisses sur trois seraient vendues à des consommateurs asiatiques dont la majorité ferait ce type d'achats à l'étranger, plus spécialement en Suisse. A l'appui de cet argument, la recourante produit une série d'articles de presse (cf. supra let. B). Selon la recourante, les montres et les lunettes seraient souvent distribuées aux mêmes endroits, de nombreux produits d'accessoires de luxe étant proposés chez les opticiens, bijoutiers, ainsi que dans les grandes surfaces.

3.2.2.3 Comme rien ne laisse présumer que les produits en question seraient davantage destinés en Suisse aux consommateurs chinois qui seraient plus susceptibles de confondre les deux marques (cf. infra les arguments de la recourante consid. 5.3 § 4; a contrario ATF 120 II 144 consid. 3 "Yeni Raki" et EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, p. 4), il sied de retenir que ces produits s'adressent au consommateur suisse moyen et aux spécialistes en Suisse, lesquels ne possèdent le plus souvent aucune notion de la langue chinoise (cf. arrêt du TAF B-7312/2008 du 27 mars 2009 consid. 4, 6.1.2 "ИМПЕРАТОР [fig.]/IMPERATOR [fig.]"). Il convient aussi de relever que les pièces produites par la recourante à l'appui de l'argument selon lequel le

public d'origine chinoise serait spécifiquement ciblé concernant essentiellement des montres suisses et non les produits concernés, à savoir des produits optiques tels que des lunettes optiques ou des lunettes de soleil, ce qui affaiblit d'autant la pertinence de ce grief.

4.

Il convient ensuite d'examiner, du point de vue des cercles de destinataires concernés, s'il existe une similarité entre les produits en cause.

4.1 Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles de consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou seraient, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises liées. Sont des indices en faveur de la similarité de produits les mêmes lieux de production, le même savoir-faire spécifique, des canaux de distribution semblables, les cercles de consommateurs semblables, un but d'utilisation semblable, la substituabilité des produits, un champ d'application technologique semblable de même que le rapport entre accessoire et produit principal. Constituent, en revanche, des indices contre la similarité de produits des canaux de distribution séparés pour une même catégorie d'acheteurs ainsi que le rapport entre produit auxiliaire et produit principal. Il convient encore de comparer les produits ou les services concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui existent entre eux. Tous ces éléments sont habituellement retenus comme indices par la doctrine et la jurisprudence, mais aucun n'est en soi déterminant et suffisant, chaque cas devant être examiné séparément. Enfin, l'appartenance des produits revendiqués à la même classe internationale selon la Classification de Nice ne suffit pas pour les déclarer similaires, mais constitue néanmoins un indice à prendre en compte (cf. arrêts du TAF B-1494/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.2 "Marcuard Heritage", B-3064/2010 du 26 octobre 2010 consid. 5 "[fig.]/[fig.]", B-137/2009 du 30 septembre 2009 consid. 4 "DIAPASON", B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.2 "ACTIVIA" et B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3 "MBR/MR [fig.]"; MARBACH, SIWR, n^{os} 817 ss; DAVID, op. cit., art. 3 LPM n^o 8, n^o 35). Hormis les cas où le défaut d'usage a été invoqué avec succès, les produits et services figurant dans la liste de la marque antérieure sont déterminants pour l'examen de l'identité ou de la similarité (cf. arrêts du TAF B-317/2010 du 13 septembre 2010 consid. 5.2 "Lifetex/LIFETEA" et B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 6.2.1 "Bally/BALU [fig.]"; MARBACH, SIWR, n^o 1173).

4.2 La recourante et l'autorité inférieure s'accordent pour dire que les lunettes [optique] et les lunettes de soleil se retrouvent à l'identique dans le libellé de la marque attaquée et celui de la marque opposante et que les autres produits de la marque attaquée sont similaires aux produits de la marque opposante.

4.3 Les lunettes [optique] et les lunettes de soleil se retrouvent en effet dans les listes des produits des deux marques. Tous les autres produits attaqués sont similaires aux produits de la marque opposante, en particulier aux "[...] lunettes y compris lunettes de soleil, montures de lunettes; appareils [...] optiques [...], à l'exception de ceux employés à des fins industrielles ou scientifiques". Il s'agit dans les deux cas de produits optiques et de leurs accessoires, lesquels bénéficient des mêmes canaux de distribution et sont vendus généralement dans le même type d'enseignes. Les destinataires de ces produits et les buts d'utilisation se recoupent. Enfin, les produits des deux marques se substituent dans une large mesure.

En conclusion, il y a identité, respectivement similarité entre les produits revendiqués par la marque attaquée et les produits revendiqués par la marque opposante.

5.

Il s'agit dans un deuxième temps de déterminer s'il existe une similarité entre les deux signes.

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). Cette impression d'ensemble sera principalement influencée par les éléments dominants d'une marque; il s'agit en général des éléments les plus distinctifs (cf. arrêt du TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 "lawfinder/LexFind.ch [fig.]"). Cependant, les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent pas être purement et simplement exclus de l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi, influencer l'impression d'ensemble d'une marque (cf. arrêt du TAF B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril

2011 consid. 7.1.2 "IKB/ICB [fig.]", "IKB/ICB" et "IKB/ICB BANKING GROUP"). Il convient dès lors de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer le signe (cf. arrêt du TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 "FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN"; MARBACH, SIWR, n° 866; JOLLER, op. cit., ad art. 3 n° 122 s.).

Dans le cas d'une collision entre des signes combinant des éléments verbaux et figuratifs, il n'existe pas de règles absolues permettant d'établir lesquels de ces éléments l'emportent sur les autres dans le cadre de l'examen de l'impression d'ensemble qui se dégage des signes. Il s'agit donc de déterminer dans chaque cas l'élément qui a le plus d'influence sur le signe concerné (cf. MARBACH, SIWR, n° 930, et les réf. citées). Une similarité des éléments caractéristiques – verbaux ou figuratifs – ne peut être compensée par une dissemblance entre des composantes peu originales; à l'inverse, lorsque la similarité ne porte que sur des éléments secondaires du point de vue de l'impression d'ensemble, une différence claire entre les éléments caractéristiques respectifs est apte à éviter une similarité des signes. En présence d'éléments caractéristiques tant verbaux que figuratifs, une ressemblance au niveau de l'une de ces composantes peut suffire à fonder une similarité des signes (cf. MARBACH, SIWR, n° 931; arrêt du TAF B-1618/2011 du 25 septembre 2012 consid. 4.1 "EIFFEL/GUSTAVE EIFFEL [fig.]").

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"; 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"; 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan").

5.2 L'autorité inférieure considère que les marques ne sauraient être qualifiées de similaires au niveau visuel. D'une part, la marque attaquée se présenterait clairement comme la combinaison de trois mots courts

distincts, alors que la marque opposante serait constituée d'un seul terme. D'autre part, seules trois lettres sur les sept de la marque attaquée seraient reprises de la marque opposante, dont une en outre serait différemment placée. Le découpage de la marque attaquée en trois éléments, l'absence de certaines lettres (E-G) et la présence majoritaire de nouvelles lettres (U-I-J-I) auraient pour conséquence que l'impression visuelle d'ensemble de cette marque serait trop éloignée de celle de la marque opposante.

Sur le plan auditif, les marques se distingueraient également de façon suffisante. Le nombre de syllabes serait certes identique mais la suite de voyelles serait clairement autre (O-U-I-I-A/O-E-A). Bien que les deux marques débutent par la même lettre O, celle-ci ne serait pas prononcée comme telle dans la marque attaquée. Sa combinaison avec le U engendrerait le son distinct "OU". Les syllabes finales "JIA" et "GA" ne présenteraient pas d'effet auditif similaire, en raison de la différence marquée entre les sons "GU" et "J".

Le sens des marques ne serait pas non plus à même de fonder une similarité, puisque la marque opposante serait un terme existant qui désigne la dernière lettre de l'alphabet grec et qui serait doué de divers autres sens suivant les domaines, alors que la marque attaquée serait inconnue et n'aurait pas de signification déterminée.

Les signes en litige n'étant pas similaires, l'opposition devrait être rejetée sans examen du risque de confusion et ce, malgré l'identité respectivement la similarité des produits.

5.3 Selon la recourante, les deux marques présentent presque la même longueur (cinq et sept lettres). Le consommateur ne verrait pas dans la marque attaquée la combinaison de trois mots courts distincts mais un seul mot composé de trois syllabes distinctes. Les lettres "O", "M" et "A" seraient sur la plan visuel les plus importantes et les plus marquantes dans l'impression d'ensemble des deux marques puisqu'elles représenteraient, pour le "O", le début des deux signes et de leur première syllabe, pour le "M", la lettre d'attaque de la deuxième syllabe et, pour le "A", leur terminaison et qu'elles seraient ainsi placées aux mêmes endroits dans les deux signes. Les lettres "U", "J" et "I" de la marque attaquée apparaîtraient comme secondaires sur le plan visuel.

Les deux marques comporteraient, sur le plan phonétique, trois syllabes et présenteraient la même cadence. Le fait que la marque attaquée soit séparée en trois aurait pour effet que cette marque ne pourrait se

prononcer autrement qu'en trois syllabes couplées de la même manière que les trois syllabes de la marque opposante, soit: "O-ME-GA" et "OU-MI-JIA". Le fait que les deux marques riment serait un indice de similarité. Les voyelles U et I précédant le A de la marque attaquée seraient moins déterminantes dans l'impression d'ensemble que les autres voyelles du fait en particulier que le U du "OU" de la marque attaquée ne serait pas prononcé en tant que tel et que le I faisant partie de la terminaison JIA ne serait pas du tout prononcé. Les deux marques commenceraient par la même lettre O dont la prononciation "O" ou "OU" serait proche, possèderaient la même lettre d'attaque de la deuxième syllabe M et se termineraient par la même lettre A qui serait accentuée dans les deux cas et prédominerait par rapport aux autres lettres qui la précèdent (G ou JI). Les sons "G" et "JI" ne se distingueraient pas suffisamment au point de conférer une impression d'ensemble différente aux deux signes.

Les deux marques présenteraient donc une similarité tant sur les plans visuel que phonétique pour le consommateur suisse.

Selon la recourante, c'est à tort que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte du fait que "OU-MI-JIA" correspond exactement à la prononciation de la marque "OMEGA" en chinois. Les touristes chinois en Suisse reconnaîtraient directement dans le signe "OU MI JIA" la prononciation chinoise de la très célèbre marque "OMEGA". Ils seraient d'ailleurs le public spécialement visé par la marque attaquée. Ces consommateurs asiatiques penseraient inmanquablement que les produits vendus sous la marque "OU MI JIA" dans des magasins d'optique, des bijouteries ou des grandes surfaces proviendraient de la recourante ou d'une société qui lui est liée. Le risque de confusion serait d'autant plus grand que la marque "OMEGA" figurerait dans la raison sociale de la partie intimée, ce qui attesterait que les intentions de celle-ci seraient de tirer profit de la grande renommée de la marque opposante.

Selon la recourante, il existe par conséquent une similitude des signes tant du point de vue des consommateurs suisses que chinois.

5.4

5.4.1 Sur le vu de l'importance très réduite de la composante figurative de la marque attaquée sur son impression d'ensemble, composante constituée uniquement d'une police de caractères très banale, il y a lieu, à la manière de l'autorité inférieure, de comparer les deux marques comme s'il s'agissait de deux marques purement verbales.

5.4.2 D'un point de vue graphique, les marques "OMEGA" et "OU MI JIA" comptent respectivement cinq et sept lettres. Il faut constater que la première marque est constituée d'un seul mot composé de trois syllabes, alors que la seconde comporte trois mots unisyllabiques. Les lettres "O", "M" et "A" qui se laissent lire dans les deux signes ne peuvent toutefois pas être considérées comme plus marquantes ou plus importantes que les lettres "E" et "G" d'une part et les lettres "U", "I", "J" et "L" d'autre part, lesquelles permettent de distinguer sans difficulté les deux signes sur le plan visuel.

5.4.3 Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 5.4.2), la marque opposante "OMEGA" est composée d'un seul mot constitué de trois syllabes, alors qu'il faut considérer que la marque attaquée "OU MI JIA" compte trois mots unisyllabiques. Les espaces compris entre les éléments "OU" et "MI" d'une part et "MI" et "JIA" d'autre part ne permettent pas de considérer cette marque comme un seul et même mot. S'agissant de la cadence, c'est-à-dire du rythme auquel la marque est prononcée, il faut relever que le mot "OMEGA" sera plus rapidement prononcé que le groupe de mots "OU MI JIA" dont les espaces ralentissent la lecture. Cet effet est encore accru par le fait que l'élément "JIA" n'est pas habituel dans les langues nationales. Seuls les sons "M" et "A" se retrouvent dans les deux marques; si la voyelle "A" ressort assez nettement à la fin des deux marques, il n'en va pas de même du son "M" qui, en tant que consonne labiale, est beaucoup plus discret. En effet, les consonnes revêtent en principe une importance moindre que les voyelles (cf. SCHLOSSER/MARADAN, in: *Propriété intellectuelle, Commentaire romand*, 2013, n° 83 ad art. 3 LPM, p. 747 et réf. cit.). Quant aux sons "O", "E" et "G[U]" de la marque opposante, ils se distinguent complètement des sons "OU", "I" et "JI" de la marque attaquée. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, une similitude phonétique entre les deux marques ne saurait être retenue.

S'agissant de la prononciation de la marque opposante en chinois, renvoi est fait ci-dessus au considérant 3.2.2.3. Dès lors qu'il faut tenir compte de la prononciation usuelle du public auquel la marque est destinée (cf. JOLLER, op. cit., ad art. 3 n° 59, p. 269), soit de la prononciation du consommateur suisse moyen et des spécialistes en Suisse, ce sont uniquement les langues nationales suisses qui sont déterminantes en l'espèce. La prononciation de la marque en chinois n'entre ainsi pas en considération.

5.4.4 La marque opposante désigne la dernière lettre de l'alphabet grec, alors que la marque attaquée ne présente aucune signification pour le public visé. Aucune similitude ne peut dès lors être constatée sur le plan sémantique entre les deux marques.

5.4.5 La marque opposante et la marque attaquée ne présentent donc pas suffisamment de points communs pour être considérées comme similaires.

La pratique constante admet que, lorsqu'une similarité entre les signes ou les produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner le risque de confusion qui est a priori également exclu (cf. par ex. arrêt du TAF B-644/2011 consid. 4 "Dole [fig.]/Dole [fig.]").

6.

Sur le vu de ce qui précède, il sied de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors que l'autorité inférieure a rejeté à juste titre l'opposition n°12711, le recours B-4864/2013 doit être rejeté.

7.

7.1 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 50'000 francs et 100'000 francs (cf. ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]").

7.2 En l'espèce, il se justifie de fixer les frais de procédure à 4'000 francs et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe. Ce montant est compensé par l'avance de frais de 4'000 francs déjà versée.

8.

8.1 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).

8.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF a contrario). L'intimée qui ne s'est ni déterminée sur le présent recours ni manifestée d'aucune manière dans le cadre de la présente procédure ne peut pas non plus y prétendre.

9.

Le présent arrêt est définitif (art. 73 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de 4'000 francs déjà versée.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé:

- à la recourante (recommandé; annexes: pièces en retour)
- à l'intimée (recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. MA-Prüf3 sth/12711; recommandé; annexe: dossier en retour)

Le président du collège:

Le greffier:

Pietro Angeli-Busi

Mathieu Azizi

Expédition: 18 février 2015