



## Arrêt du 9 mai 2011

---

Composition

Claude Morvant (président du collège),  
Marc Steiner, Maria Amgwerd, juges,  
Muriel Tissot, greffière.

---

Parties

**Premium Ingredients, S.L.**,  
représentée par Tradamarca,  
recourante,

contre

**Premium Ingredients International (US), L.L.C.**,  
représentée par Zulauf Bürgi Partners, Dr Robert Flury,  
intimée,

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

---

Objet

Procédure d'opposition N° 10490  
IR 918'340 Premium ingredients, s.l. (fig.) /  
IR 989'403 Premium Ingredients International (fig.).

**Faits :****A.**

L'inscription de l'enregistrement international n° 989'403 "Premium Ingredients International" (fig.) a été publiée le 5 février 2009 dans la Gazette de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI des marques internationales. Suite à une cessation des effets – radiation partielle en classe 35 – inscrite le 1<sup>er</sup> octobre 2009, il est enregistré pour les services suivants :

*Classe 35 : Services de distribution d'ingrédients pour l'industrie de l'alimentation, des arômes, des parfums, des produits nutritionnels et pharmaceutiques. Services d'approvisionnement, à savoir achat d'ingrédients pour des tiers de l'industrie de l'alimentation, des arômes, des parfums, des produits nutritionnels et pharmaceutiques.*

*Classe 39 : Services de distribution, à savoir livraison d'ingrédients pour l'industrie de l'alimentation, des arômes, des parfums, des produits nutritionnels et des produits pharmaceutiques.*

*Classe 40 : Fabrication sur commande d'ingrédients mélangés pour l'industrie de l'alimentation, des arômes, des parfums, des produits nutritionnels et des produits pharmaceutiques, ainsi que fabrication de ces produits à la demande et/ou selon les instructions de tiers*



**B.**

**B.a** Le 28 mai 2009, Permium Ingredients, S.L. (ci-après : la recourante) a formé opposition totale à l'encontre de l'enregistrement précité devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI (ci-après : l'autorité inférieure) en se fondant sur l'enregistrement international n° 918'340 "Premium ingredients, s.l." (fig.) protégé pour les produits et services suivants :

Classe 5 : *Matières premières à usage diététique, fibres végétales comestibles (non nutritives), pectines à usage diététique.*

Classe 29 : *Protéines pour l'alimentation humaine ; produits laitiers ; caséine, gélatine, extraits d'algues et pectines à usage alimentaire.*

Classe 39 : *Transport, emballage et entreposage de matières premières à usage diététique, de fibres végétales comestibles (non nutritives), de pectines à usage diététique, de protéines pour l'alimentation humaine, de produits laitiers, de caséine, gélatine, extraits d'algues et pectines à usage alimentaire, d'aromates autres que les huiles essentielles, d'essences pour l'alimentation (à l'exception des essences éthériques et huiles essentielles).*



**B.b** Par écritures du 11 décembre 2009, Premium Ingredients International (US), L.L.C (ci-après : l'intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'opposition, invoquant le défaut de similarité des signes d'une part, et des services d'autre part et, partant, contestant l'existence d'un risque de confusion entre les marques en présence.

**C.**

Par décision du 13 août 2010, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition. Se fondant sur un arrêt du Tribunal administratif fédéral B-502/2009 du 3 novembre 2009 statuant dans une affaire similaire opposant les mêmes

parties à propos des mêmes marques, l'autorité inférieure a admis une similarité entre les services de l'intimée enregistrés en classes 35 et 39 et ceux de la recourante enregistrés en classe 39. S'agissant des services de fabrication de divers produits revendus par l'intimée en classe 40, l'autorité inférieure a relevé que tous les produits fabriqués par l'intimée, à l'exception des arômes et des parfums, étaient identiques ou couvraient en grande partie les produits de la recourante en classes 5 et 29. Aussi, elle a considéré que les services de *fabrication sur commande d'ingrédients mélangés pour l'industrie de l'alimentation, des produits nutritionnels et des produits pharmaceutiques, ainsi que fabrication de ces produits à la demande et/ou selon les instructions de tiers* étaient similaires aux produits revendus par la recourante, à l'exclusion des services de *fabrication sur commande d'ingrédients mélangés pour l'industrie des arômes et des parfums ainsi que fabrication de ces produits à la demande et/ou selon les instructions de tiers* qui relevaient d'un domaine d'activité différent, en général exercé par des prestataires spécialisés. Reprenant ensuite l'argumentation développée dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral précité, l'autorité inférieure a exposé que les signes en cause étaient différents au niveau auditif et visuel mais identiques s'agissant de la signification des termes "Premium ingredients". Elle a indiqué que les termes "Premium ingredients" étaient descriptifs de tous les produits et services revendus par la recourante et que la marque, dans son ensemble, revêtait une force distinctive faible et bénéficiait de ce fait d'un champ de protection très restreint. Aussi, elle a fait valoir que, dès lors que les marques en présence ne concordaient que dans les éléments verbaux "Premium ingredients" et que ceux-ci étaient des éléments du domaine public, tout risque de confusion était par conséquent d'emblée exclu.

#### **D.**

Par mémoire du 15 septembre 2010, la recourante a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, partant, à ce que l'opposition contre l'ensemble des services des classes 35, 39 et 40 de la marque internationale n° 989'403 "Premium Ingredients International" (fig.) soit admise, à ce que la partie suisse de ladite marque internationale soit révoquée dans son entier, subsidiairement, à ce qu'elle soit révoquée en ce qui concerne la classe 39.

A l'appui de ses conclusions, la recourante soutient en substance qu'une indication telle que "Premium ingredients" n'est pas directement descriptive des services de transport considérés, qu'elle a produit un

certain effort pour désigner ses services par une marque particulière et qu'il n'est donc pas juste de considérer que dite combinaison est dépourvue de tout caractère distinctif. Par ailleurs, elle fait valoir que c'est avant tout l'impression générale et la perception des destinataires qui doivent être pris en compte et que, même s'il fallait admettre que les éléments "Premium ingredients" étaient imparfaitement descriptifs pour des services, cela ne signifierait pas encore que ces éléments soient nécessairement négligeables dans l'appréciation de l'impression d'ensemble produite par la marque. Elle ajoute que la présence des éléments "Premium ingredients" au début des marques en conflit ne permet pas de nier l'existence d'un certain degré de similitude sur les plans phonétique, visuel et conceptuel. Quant à la comparaison des services, la recourante relève que les services de distribution en classe 39 de la marque attaquée sont identiques aux services de transport en classe 39 de la marque opposante dès lors que de tels services de livraison sont couverts par l'intitulé général "transport" de la marque opposante. Ensuite, les "services de distribution et d'approvisionnement" en classe 35 de la marque attaquée devraient être considérés identiques aux services de distribution couverts par les services de transport en classe 39 de la marque opposante, attendu qu'en matière de listes de produits et services, c'est la terminologie utilisée pour décrire les services qui est décisive. Partant, elle conclut que, compte tenu de l'identité entre les services de la classe 39 et de la forte similarité, voire l'identité, avec les services de la classe 35, la reprise à l'identique des seuls éléments qui permettent au public d'identifier une marque et donc une entreprise va inévitablement créer une confusion s'il y en a deux.

#### **E.**

Invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée en a proposé le rejet, sous suite de frais et dépens, dans ses observations responsive du 24 novembre 2010.

Relevant qu'un signe est descriptif s'il décrit la nature ou la qualité d'un produit ou d'un service et qu'il appartient au vocabulaire utilisé en Suisse ou, pour un mot anglais, s'il est compréhensible pour une partie non insignifiante du public suisse, l'intimée fait valoir que le mot anglais "premium" ressemble au mot français "premier" et qu'en allemand, il est compris, avant tout dans le domaine du marketing, comme une indication de produits haut de gamme. Elle relève ensuite qu'il n'en va pas différemment s'agissant du terme "ingredients", dès lors que celui-ci coïncide parfaitement avec le mot français "ingrédients". En outre, elle note que ce terme est semblable au mot allemand "Ingredienz", et ce non

seulement visuellement mais aussi phonétiquement. Aussi, elle relève que, dès lors que les termes "Premium ingredients" appartiennent au domaine public, la concordance dans de tels éléments ne peut pas conduire à une similarité des signes. Elle indique également que les éléments graphiques des marques en conflit revêtent une force distinctive et se différencient fondamentalement l'un de l'autre. Elle ajoute encore que, sur un plan visuel, seul le mot "Premium" "saute aux yeux", de sorte que, sous cet aspect également, une similarité des signes est exclue. Quant à la comparaison des services, elle expose que le transport ne peut manifestement pas être assimilé aux services de distribution et que, dans tous les cas, il n'existe aucune similitude entre le "transport" et la "fabrication" spécifiée en classe 40.

#### **F.**

Egalement invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 25 novembre 2010 en renonçant à présenter des observations et en renvoyant à la motivation de sa décision.

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

#### **Droit :**

##### **1.**

Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11, 22a al. 1 let. b, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).

Le recours est ainsi recevable.

##### **2.**

La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques [LPM, RS 232.11]). A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection comme marque, les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des

produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

### 3.

Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en considération la similarité aussi bien des signes que des produits pour lesquels ils sont enregistrés. Indépendamment du fait que ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa, la pratique constante admet que, lorsqu'une similarité entre les signes ou les produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les produits, respectivement les signes. Dans ces cas, un risque de confusion est a priori exclu. Il convient également de tenir compte de l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-8011/2007 du 24 octobre 2008 consid. 3 *EMOTION/e motion*).

### 4.

S'agissant du cercle des destinataires déterminant, il faut, selon la doctrine et la jurisprudence, 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 devrait en tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Et si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on devrait faire preuve de retenue avant d'admettre le risque de confusion (arrêt du TAF B-3030/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3 et réf. cit. *ETI/E.B.I.*).

La recourante relève à cet égard qu'en l'espèce, les destinataires des services liés au transport, à la livraison et à la distribution sont en principe des professionnels mais que, même professionnels, les destinataires de telles marques n'ont pas pour habitude de se livrer à une analyse détaillée de tous les éléments de la marque mais la perçoivent comme un tout.

A l'instar de la recourante, il y a lieu d'admettre que les services et produits revendiqués par les marques en présence sont destinés de

manière prépondérante aux professionnels, à savoir aux grossistes ou aux industriels (cf. arrêt du TAF B-502/2009 du 3 novembre 2009 consid. 3 *Premium ingredients, s.l./Premium Ingredients International*). Or, nonobstant l'avis de la recourante, il est constant qu'il s'agit d'une catégorie de consommateurs qui fera preuve d'un degré d'attention supérieur à la moyenne lors de l'utilisation de tels produits et services, ce qui tend à réduire le risque de confusion (KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2<sup>e</sup> éd., Bâle 2006, p. 90).

## 5.

La comparaison des signes litigieux suppose en premier lieu de s'interroger sur l'étendue de protection de la marque opposante, celle-ci étant indispensable pour estimer le risque de confusion (arrêt du TAF B-1427/2007 du 28 février 2008 consid. 6.1 *Kremlyovskaya/Kremlyevka*).

**5.1.** Le champ de protection d'une marque est défini par la force distinctive de celle-ci. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Des différences plus modestes suffiront donc à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels sont banals ou dérivent de notions descriptives utilisées dans le langage courant. 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 patient travail pour s'imposer sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (ATF 122 III 382/JdT 1997 I 231 consid. 2a *Kamillosan*).

**5.1.1.** Les signes appartenant au domaine public, à ce titre exclus de la protection à titre de marques au sens de l'art. 2 let. a LPM, se caractérisent par le fait qu'ils sont a priori dépourvus de force distinctive ou assujettis au besoin de libre disposition. Un signe du domaine public n'acquiert la force distinctive que si une entreprise parvient à l'imposer comme marque dans le commerce. Ce signe devient alors susceptible de protection en faveur de cette entreprise, pour autant qu'il ne soit pas assujetti au besoin de libre disposition. Un tel besoin existe lorsque le commerce est dépendant de l'utilisation de ce signe en relation avec les produits ou services auxquels il est destiné (ATF 131 III 121 consid. 4.1 *Smarties*, 134 III 314 consid. 2.3 *M/M-joy*). Appartiennent ainsi notamment au domaine public, les désignations génériques, à savoir les

indications désignant le genre de produit ou de service et les désignations descriptives, à savoir les indications sur les caractéristiques des produits ou des services. Les indications relatives aux caractéristiques du produit ou du service sont descriptives, qu'elles portent, par exemple, sur son aspect, sa matière, sa nature, sa composition, sa destination, sa fonction ou ses effets, sa valeur, le cercle de ses destinataires, sa provenance géographique, son lieu de vente, l'époque de sa production ou de sa prestation, son prix, sa quantité ou encore sa qualité (arrêts du TAF B-5440/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6 *Jump/Jumpman* et B-3812/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.2 *RADIO SUISSE ROMANDE*). Le caractère descriptif d'un signe doit être apprécié en lien avec les produits ou services visés et eu égard à la perception qu'en a le public pertinent. Le rapport avec le produit ou le service doit être tel que le caractère descriptif de la marque doit être reconnaissable sans effort particulier d'imagination ou de raisonnement (ATF 129 III 225 consid. 5.1 *Masterpiece*). Des associations d'idées ou allusions n'ayant qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu'une désignation est descriptive. Pour juger si une combinaison de mots est descriptive, il convient de déterminer le sens de chaque élément et d'examiner ensuite si la combinaison de ces significations donne un sens logique pouvant être compris par les milieux intéressés comme une dénomination générique sans effort intellectuel ou imaginatif particulier (arrêt du TAF B-1171/2008 du 3 juin 2008 consid. 8.1.3 *Orthofix/Orthofit*, voir également dans ce sens : arrêt du TAF B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 8.1 et 8.2 *Nasacort/Vasocor*). Un terme courant peut constituer une marque valable s'il est utilisé pour désigner un tout autre type de produits. Il existe néanmoins certaines indications pouvant se rapporter généralement à tout produit ou service et qui seront descriptives ou dénuées de force distinctive quel que soit le produit ou le service revendiqué. Tel est le cas des indications de qualité et des affirmations publicitaires (IVAN CHERPILLOD, *Le droit suisse des marques*, Lausanne 2007, p. 73 ; arrêt du TAF B-8371/2007 du 19 juin 2008 consid. 4.2 *Leader*). Pour les signes descriptifs et les indications génériques, la jurisprudence reconnaît le besoin de libre disposition pour les expressions attribuant certaines qualités à la marchandise, telles que, en français ou transposées dans cette langue, "beau, bel, belle, super, bon, fin", pour autant que ces désignations soient descriptives en relation avec le produit visé (ATF 131 III 121 consid. 4.2 *Smarties* ; arrêt du TAF B-7424/2006 du 12 novembre 2007 consid. 3.3 *Bona* ; EUGEN MARBACH in : Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, Bd III/1, *Markenrecht*, 2<sup>e</sup> éd., Bâle 2009, n° 312 p. 96). De même, elle a

reconnu un besoin de libre disposition absolu pour les désignations telles que "pain", "chaussure", "vêtement", "laine", "coton" (ATF 64 II 244/JdT 1938 I 628). Le domaine public comprend tout le vocabulaire utilisé en Suisse et il suffit qu'une désignation ait un caractère descriptif dans l'une des régions linguistiques suisses (arrêt du TAF B-7424/2006 précité consid. 3.3 *Bona*). Des expressions anglaises peuvent entrer en considération pour autant qu'elles soient compréhensibles pour une partie non insignifiante du public de notre pays (ATF 131 III 495 consid. 5 *Felsenkeller*, 129 III 225 consid. 5.1 *Masterpiece*).

**5.1.2.** La recourante expose qu'il existe diverses manières de créer un nom distinctif pour une entreprise de transport soit, par exemple, une construction verbale combinant un nom de famille avec une indication peu distinctive, telle que Bezner Transport ou André Déménagements ; qu'il existe également une autre constellation de signes faiblement distinctifs combinant deux indications usuelles du genre Trans-Export, Inter-Trans, Trans-Dem ou autres. Contrairement à dites marques, la recourante fait valoir qu'elle a produit un certain effort pour désigner ses services par une marque particulière, "Premium ingredients", qui ne constitue pas un nom commun ou une combinaison de termes usuels. Or, elle estime qu'il n'est pas juste de considérer que la combinaison "Premium ingredients" serait dépourvue de tout caractère distinctif et que les destinataires des services concernés s'attendraient à ce que d'autres entreprises concurrentes utilisent la même combinaison pour s'identifier. Aussi, elle considère que la combinaison en cause relativement aux signes connus est assez bizarre pour rester unique ; tel ne serait sans doute pas le cas avec une combinaison telle que "Premium Logistics". En outre, se fondant sur l'arrêt du TAF B-502/2009 précité consid. 5.1.1.3 *Premium ingredients, s.l./Premium Ingredients International*, la recourante relève qu'il y a lieu d'admettre que, mis en relation avec les seuls services de transport, d'emballage et d'entreposage, les mots "Premium ingredients" ne s'avèrent pas descriptifs. En effet, le terme "ingrédients" seul, sans autre adjonction ou complément, présente une signification vague. Aussi, au vu de l'ampleur des produits pouvant contenir des ingrédients et des domaines potentiellement concernés, la combinaison ne donne ainsi aucune information précise sur les services rendus. De surcroît, les services de transport pour lesquels la protection est demandée sont une prestation fournie indépendamment des produits transportés : le service ne sera pas différent dans ses caractéristiques essentielles s'il s'agit de parfums, d'arômes ou de produits nutritionnels. Par conséquent, une indication telle que "Premium ingredients" n'est pas directement descriptive des services de transport considérés. La

recourante relève enfin que l'indication "transport d'ingrédients" n'est pas usuelle dans le domaine concerné, contrairement à des indications telles que "transport de marchandises" ou "transport de denrées alimentaires".

**5.1.3.** En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur le périmètre de protection de la marque "Premium ingredients, s.l." (fig.), en lien avec les produits et services revendiqués par elle en classes 5, 29 et 39, dans son arrêt B-502/2009 précité *Premium ingredients, s.l./Premium Ingredients International*, rendu dans une procédure similaire opposant les mêmes marques.

Le Tribunal administratif fédéral a ainsi retenu que l'adjectif anglais "Premium", qui signifie "de qualité supérieure", appartenait au vocabulaire de base anglais compréhensible par le consommateur visé par les produits et services revendiqués ; que, partant, le terme "Premium" était de nature à susciter immédiatement auprès du public cible, et sans effort d'imagination particulier, un rapprochement avec la qualité du produit offert et que, dès lors, il s'agissait d'une désignation qualitative de nature publicitaire qui appartenait au domaine public. Quant au mot anglais "ingredients", le Tribunal a retenu qu'il serait immédiatement compris par le consommateur visé comme signifiant "ingrédients", et ce dans les trois langues nationales (Ingredienz, ingrédients, ingredienti) (consid. 5.1.1.3).

A l'instar de la recourante, il y a lieu d'admettre que la combinaison "Premium ingredients" ne renseigne pas sur le genre de services fournis par la recourante. De même, mis en relation avec les seuls services de transport, emballage et entreposage, les mots "Premium ingredients" ne s'avèrent pas davantage descriptifs. Néanmoins, comme l'a constaté le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt B-502/2009 précité *Premium ingredients, s.l./Premium Ingredients International*, la marque opposante n'est pas enregistrée pour des services de transport, emballage et entreposage quelconques mais elle est enregistrée pour des services de transport, emballage et entreposage de produits spécifiques, soit les produits revendiqués par elle en classes 5 et 29 notamment. Or, il est manifeste, et la recourante ne le conteste du reste pas, que les mots "Premium ingredients" désignent ces produits, en particulier les matières premières à usage diététique, les fibres végétales, les extraits d'algues et aromates (consid. 5.1.1.3). Les mots "Premium ingredients" sont ainsi descriptifs des produits faisant l'objet des services enregistrés en classe 39. Ce faisant, ils renseignent également sur la destination de ces services : il s'agit de services de transport, d'emballage et d'entreposage d'ingrédients de première qualité. Aussi, force est de constater que la

combinaison "Premium ingredients" ne s'avère nullement fantaisiste en relation avec les services enregistrés en classe 39. C'est dès lors en vain que la recourante soutient avoir fourni un certain effort pour désigner ses services de transport, emballage et entreposage d'ingrédients par une marque particulière. Contrairement à ce qu'elle semble penser, ce n'est en effet pas parce qu'elle ne désigne pas le genre de services en cause que la combinaison "Premium ingredients" s'avère pour autant imaginative. De même, les arguments de la recourante tendant à démontrer que la combinaison "Premium ingredients" n'est pas descriptive de la prestation de transport en tant que telle sont en l'espèce irrelevants.

Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'arrêt du TAF B-502/2009 précité *Premium ingredients, s.l./Premium Ingredients International*, selon lequel, en lien avec les produits et services revendiqués par la recourante, la combinaison "Premium ingredients" s'avère descriptive. Elle relève dès lors du domaine public (supra consid. 5.1.1). Pour le reste, le Tribunal a retenu, dans ce même arrêt, que la marque opposante, marque combinée formée des éléments verbaux "Premium ingredients, s.l." et d'un élément figuratif représentant des pétales de fleurs stylisés ou les feuilles d'une plante avec revendication de couleurs, n'était pas particulièrement imaginative et que, partant, il convenait d'admettre qu'elle revêtait une force distinctive faible et bénéficiait de ce fait d'un champ de protection très restreint (consid. 5.1.1.4).

**5.2.** La recourante fait valoir que, même s'il fallait admettre que les éléments "Premium ingredients" étaient potentiellement évocateurs ou imparfaitement distinctifs pour des services, cela ne signifie pas encore que ces éléments soient nécessairement négligeables dans l'appréciation de l'impression d'ensemble produite par la marque et cite à l'appui l'arrêt du TAF B-7439/2006 du 6 juillet 2006 *KINDER/Kinder Party*. Elle précise que le caractère distinctif des marques en conflit ne saurait avoir une importance telle qu'il n'est plus tenu compte de l'impression d'ensemble que produit la marque auprès des destinataires concernés, ajoutant que c'est du reste sans doute pour cette même raison qu'il n'est pas prévu de procéder à un examen des marques selon l'art. 2 LPM lors de la procédure d'opposition. Se référant ensuite à un ATF 122 III 382 *Kamillosan*, la recourante relève que c'est avant tout l'impression générale et la perception des destinataires qui doivent être pris en compte ; la solution inverse, qui conduirait à n'accorder aucune protection au signe faible, aurait pour effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif

de la marque antérieure à laquelle serait accordée une importance excessive. Elle indique que, dans le cas d'une marque antérieure faible, un risque de confusion n'existerait ainsi qu'en cas de reproduction complète de celle-ci par la marque contre laquelle il est fait opposition, quel que soit le degré de similitude entre les signes en cause. Elle relève qu'un tel résultat n'est pas conforme au but et au sens de l'art. 3 LPM, selon lequel c'est une appréciation globale tenant compte de toutes les circonstances qui doit être menée par l'autorité en charge du dossier. La recourante se réfère à cet égard à l'arrêt du Tribunal fédéral 4C.3/1999 du 18 janvier 2000 *Campus/Liberty Campus*.

**5.2.1.** Dans ses directives, l'autorité inférieure souligne, avec raison, que, quand bien même l'opposition ne peut se fonder que sur des motifs relatifs à l'exclusion au sens de l'art. 3 al. 1 LPM, cela n'exclut pas de déterminer, dans le cadre de l'examen du risque de confusion, le contenu distinctif et ainsi le champ de protection d'une marque. L'enregistrement d'une marque ne disant en effet rien sur son caractère distinctif. Cela est dû au fait que les cas limites au regard des motifs absolus selon l'art. 2 let. a LPM doivent être enregistrés (directives de l'IPI du 1<sup>er</sup> janvier 2011 en matière de marques, p. 173 ; ci-après : les directives de l'IPI 2011).

Il est établi qu'il n'existe pas de risque de confusion juridiquement pertinent lorsque les marques à comparer concordent uniquement sur des éléments qui ne sont en soi pas dignes de protection (LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster-und Modellgesetz, 2<sup>e</sup> éd., Bâle 1999, MSchG, n° 29 ad art. 3 ; arrêt du TAF B-7489/2006 du 10 décembre 2008 consid. 5.2 *Le Gruyère Switzerland/Gruyère cuisine*). L'IPI indique dans ses directives que, pour qu'un risque de confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (directives de l'IPI 2011, p. 173).

S'agissant des marques *KINDER/Kinder Party*, auxquelles se réfère la recourante et pour lesquelles le Tribunal administratif fédéral a admis un risque de confusion, il a été retenu que l'élément "kinder", en soi descriptif des consommateurs des produits visés (les enfants), avait fait l'objet d'une publicité intensive depuis de nombreuses années et était reconnu par les consommateurs en rapport avec ces produits comme une marque

et un renvoi à une entreprise déterminée. Aussi, le Tribunal a reconnu qu'en raison de sa notoriété, cette marque était devenue un signe fort, de sorte que son périmètre de protection s'en trouvait accru et que, dans ces circonstances, la distinction qu'il s'agissait d'exiger entre ces signes serait d'autant plus importante afin d'exclure tout risque de confusion (cf. arrêt du TAF B-7439/2006 précité *KINDER/Kinder Party* consid. 7). Il en va de même du signe *Kamillosan* également invoqué par la recourante. Bien que n'étant guère imaginaire pour des produits cosmétiques, il a été considéré par le Tribunal fédéral comme étant devenu fort au fil des années et bénéficiant de ce fait d'un périmètre de protection accru. Un risque de confusion a ainsi été admis avec les marques *Kamillon* et *Kamillon* (cf. ATF 122 III 382 consid. 5b).

En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le signe "Premium ingredients, s.l." (fig.) ait acquis une notoriété et se soit imposé comme marque dans le commerce pour les produits et services revendiqués et qu'il renvoie à une entreprise déterminée. La recourante ne peut dès lors in casu rien tirer de cette jurisprudence, de sorte qu'il convient de confirmer l'arrêt du TAF B-502/2009 précité *Premium ingredients, s.l./Premium Ingredients International* en tant qu'il qualifie la marque opposante de marque faible. Son champ de protection, restreint, ne s'étendra ainsi pas aux éléments appartenant au domaine public (cf. arrêt du TAF B-3508/2008 du 9 février 2009 consid. 9.1 *KaSa K97/biocasa*). Partant, de légères différences suffiront à créer une distinction suffisante et à exclure un risque de confusion (DAVID, op. cit., n° 13 ad art. 3 ; arrêt du TAF B-7492/2006 du 12 juillet 2007 consid. 6 *Aromata/Aromathera*). En effet, celui qui choisit un signe faible doit assumer les conséquences de ce choix et admettre l'existence de signes qui ne se distinguent que très peu du sien (TROLLER, op. cit., p. 88).

**5.2.2.** La recourante invoque encore l'arrêt du Tribunal fédéral 4C.3/1999 précité *Campus/Liberty Campus* dans lequel celui-ci a retenu que le signe "Campus" était une marque faible qui ne méritait qu'une protection restreinte et que la défenderesse, en l'occurrence l'UBS, pouvait l'utiliser pour autant qu'elle ajoute, de manière visible, le sigle "UBS" à "Campus", attendu que celui-ci possédait un fort pouvoir distinctif. Aussi, la recourante soutient que, dans le cas d'espèce, la marque attaquée ne contient aucun élément comparable à "UBS" permettant de distinguer les marques en conflit et éviter un risque de confusion. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a indiqué que la jurisprudence, selon laquelle le risque de confusion n'était en principe pas écarté par l'adjonction de la raison de commerce d'un concurrent qui utilise la marque d'un tiers, avait par la

suite été relativisée admettant qu'il fallait examiner, en fonction des cas particuliers, quelle impression provoquait l'ensemble d'une marque. C'est la raison pour laquelle il a considéré que le sigle "UBS", lequel possédait un fort pouvoir distinctif, s'agissant d'une banque qui a des agences dans toute la Suisse et connaît une publicité constante, était, pour autant qu'il soit bien visible, suffisant pour éviter tout risque de confusion. Cet arrêt, qui concerne le cas particulier, étranger au cas d'espèce, de l'adjonction d'une raison de commerce à une marque antérieure, a été critiqué, dans le sens où, d'une part, la marque "Campus", utilisée pour désigner des services bancaires s'adressant à des étudiants, a été qualifiée à tort de marque faible et, d'autre part, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'adjonction d'une raison sociale n'est pas de nature à résorber un risque de confusion (cf. sic ! 2000 p. 194, Anmerkung, Jürg Müller). Aussi, c'est en vain que la recourante s'appuie sur cet arrêt pour tenter de remettre en cause la jurisprudence constante selon laquelle lorsque l'élément repris constitue un signe faible auquel un autre élément est ajouté, des différences plus modestes sont dans ce cas suffisantes à créer une distinction entre les marques en présence (supra consid. 5.2.1).

**5.3.** Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés seront induits en erreur par la ressemblance des signes et que les marchandises ou services portant l'un ou l'autre signe seront associés au faux détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une 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) (ATF 128 III 441 consid. 3.1 *Appenzeller*).

La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (ATF 128 III 441 consid. 3.1 *Appenzeller*). Dès lors que le consommateur, en général, ne verra ni n'entendra les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre vu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire (ATF 121 III 377 consid. 2a *Boss/Boks*). L'impression des marques verbales est déterminée par leur effet auditif, leur représentation graphique et leur signification (arrêt du TAF B-142/2009 du 6 mai 2009 consid. 2.3 *Pulcino/Dolcino*) et la similitude doit

en principe déjà être admise lorsqu'un risque de confusion se manifeste sur la base de l'un de ces trois critères (DAVID, op. cit., n° 17 ad art. 3). S'agissant des marques combinées d'éléments verbaux et figuratifs, l'impression d'ensemble est largement marquée par les éléments verbaux lorsque les éléments graphiques ne sont pas particulièrement originaux et que ceux-ci ne sont pas en mesure de conférer à la marque une image facile à retenir (cf. arrêt du TAF B-7439/2006 précité consid. 7.1 *Kinder/Kinder Party*). En revanche, un graphisme original peut influencer l'impression d'ensemble d'un signe formé d'un élément du domaine public (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A\_648/2010 du 28 février 2011 consid. 3.5). 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 lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc *Securitas*). Une similarité visuelle ou auditive peut être compensée par un sens clairement différent ; une telle compensation n'est cependant possible que lorsqu'une association immédiate et évidente se fait avec un terme précis (arrêt du TAF B-7460/2006 du 6 juillet 2007 consid. 6 *Adia/Aida Jobs, Aida Personal*).

**5.3.1.** La recourante fait valoir que, dès lors que les destinataires prêtent généralement une plus grande attention au début d'une marque plutôt qu'à sa fin, la présence des éléments "Premium ingredients" au début des marques en conflit apparaît suffisante pour considérer que celles-ci disposent d'un certain degré de similitude sur le plan phonétique. Elle relève encore qu'une grande partie des acteurs économiques dans les domaines concernés du transport et de l'import-export font appel au téléfax, aux courriels et aux conversations téléphoniques afin de conclure au plus vite des transactions importantes et que, par conséquent, l'usage et l'indication de logos ne sont pas courants. Dans ces secteurs, il faudrait ainsi admettre que tant l'aspect phonétique que conceptuel sont au premier plan. Elle conclut enfin à l'identité de sens des termes "Premium ingredients" et relève, s'agissant de l'aspect visuel, que ce sont effectivement les indications "Premium ingredients" qui dominent et sont au premier plan.

**5.3.2.** Dans son arrêt B-502/2009 précité *Premium ingredients, s.l./Premium Ingredients International*, rendu au terme d'une procédure opposant les mêmes signes, le Tribunal administratif fédéral a retenu, dans le cadre de l'examen de l'impression d'ensemble renvoyée par les

marques en conflit, que, visuellement, la reproduction de l'élément "Premium" était semblable dans les deux signes ; que, cependant, l'élément "ingredients" était écrit en grande dimension dans la marque attaquée, alors qu'il était reproduit en petits caractères dans la marque opposante ; que la marque attaquée contenait en outre le terme "International" et la marque opposante le terme "s.l." ; qu'enfin, les éléments graphiques étaient en tout points différents. Phonétiquement, il a retenu que la marque opposante dénombrait sept syllabes, tandis que la marque attaquée en comptait dix. D'un point de vue conceptuel, il a reconnu l'identité de sens des éléments verbaux "Premium ingredients", relevant toutefois que les éléments figuratifs des marques en cause leur donnaient une signification bien distincte (consid. 6.2 à 6.4).

Comme il a déjà été exposé plus haut, la marque opposante "Premium ingredients, s.l." (fig.) est une marque faible qui bénéficie d'un champ de protection très restreint (supra consid. 5.2.1). Aussi, il convient de ne pas procéder à une appréciation sévère de la similitude des marques (arrêt du TAF B-8320/2007 du 13 juin 2008 consid. 5.2 *iBond/HyBond Resiglass*). L'ajout d'éléments peu significatifs permettra en effet d'arriver à une dissemblance suffisante et à exclure un risque de confusion (supra consid. 5.2.1). En l'occurrence, les différences constituées par les termes "International" dans la marque attaquée et "s.l." dans la marque opposante, qui ne se retrouvent pas dans l'autre marque, et par des éléments graphiques en tout point distincts dans les deux marques doivent être considérées comme suffisantes et propres à éviter tout risque de confusion direct et indirect entre les signes, compte tenu en outre du cercle de consommateurs visés.

Sur le vu de tout ce qui précède, force est de constater que les arguments avancés par la recourante ne sont pas de nature à modifier la jurisprudence rendue par le Tribunal administratif fédéral à l'égard des mêmes marques dans son arrêt B-502/2009 précité *Premium ingredients, s.l./Premium Ingredients International*, laquelle doit donc être confirmée.

## 6.

Attendu qu'un risque de confusion doit être exclu sous l'angle de la comparaison des marques en présence, nul n'est besoin d'examiner la question de la similarité des produits et services en relation avec lesquels celles-ci sont enregistrées.

## 7.

Il ressort de ce qui précède que la marque attaquée ne porte pas atteinte

à la fonction distinctive de la marque opposante. La décision entreprise ne viole dès lors pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

#### **8.**

Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante 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 1<sup>ère</sup> phrase 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, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de la marque attaquée. 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.- (cf. dans ce sens ATF 133 III 490 consid. 3.3 et réf. cit.). En l'espèce, au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils seront prélevés sur l'avance de frais de Fr. 5'000.- versée par cette dernière le 21 octobre 2010. Le solde de Fr. 1'000.- lui sera remboursé.

#### **9.**

L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 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 (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 (art. 10 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 (art. 14 al. 2 FITAF).

L'intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un mandataire, dûment légitimé par procuration, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). Ce dernier a produit le 4 janvier 2011 une note de frais et dépens qui s'élève à Fr. 3'690.- pour la présente procédure de recours. En l'espèce, l'intimée avait déjà été partie en 2009 à une procédure similaire opposant les mêmes marques devant le Tribunal administratif fédéral. Il ressort de la réponse rédigée par le représentant de l'intimée que celui-ci s'est, en partie, inspiré des considérants de l'arrêt rendu à l'époque dans dite cause, ce qui a contribué à alléger son travail. Partant, le montant retenu par le mandataire de l'intimée paraît trop élevé. Dès lors, en tenant compte du barème précité, il se justifie d'allouer à l'intimée une indemnité équitable, à titre de dépens, de Fr. 2'100.- (TVA non comprise) et de mettre celle-ci à la charge de la recourante.

#### **10.**

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

#### **Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :**

##### **1.**

Le recours est rejeté.

##### **2.**

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 5'000.-. Le solde de Fr. 1'000.- est remboursé à la recourante.

##### **3.**

Des dépens d'un montant de Fr. 2'100.- (TVA non comprise) sont alloués à l'intimée et à mis à la charge de la recourante.

##### **4.**

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : formulaire "adresse de paiement" et annexes en retour)
- à l'intimée (recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Procédure d'opposition Nr. 10490 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le Président du collège :

La Greffière :

Claude Morvant

Muriel Tissot

Expédition : 10 mai 2011